

Обращение главного редактора



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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию пятый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам. В этот номер вошли статьи по самым различным аспектам современного развития права интеллектуальной собственности, включая анализ российского и зарубежного законодательства и судебной практики. Надеемся, что сформулированные авторами подходы к решению тех или иных правовых проблем будут интересны и, возможно, полезны для вас с точки зрения правоприменения.

Несколько слов о важных событиях в деятельности Суда.

3 июля 2014 г. исполнился один год с момента начала деятельности Суда по интеллектуальным правам. Из интервью с Л.А. Новоселовой, доктором юридических наук, председателем Суда по интеллектуальным правам, вы узнаете о реализованных задачах Суда и планах на будущее.

До- и внесудебное урегулирование споров является важным вектором в развитии деятельности Суда по интеллектуальным правам. 1 августа 2014 г. в Суде состоялось совещание, посвященное вопросам развития медиации и обеспечения деятельности комнаты примирения и медиации, открытой при Суде 18 марта 2014 г. На совещании обсуждались вопросы применения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» и пути совершенствования примирительных процедур.

17 сентября 2014 г. одно из дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам, впервые завершилось заключением мирового соглашения.

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам, связанным со вступлением в силу с 1 октября 2014 г. изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ. Во вступительной статье главного научного редактора нашего журнала В.А. Корнеева вы можете ознакомиться с кратким изложением истории подготовки и сущности основных изменений.

Дорогие читатели, ждем ваших статей – как по обозначенным выше темам, так и посвященных иным вопросам, связанным с развитием науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,

кандидат юридических наук,

заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,

главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 октября 2014 г. в большей своей части вступает в силу Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым вносятся существенные изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Несмотря на то, что сама часть четвертая ГК РФ в первоначальной редакции вступила в силу относительно недавно – с 1 января 2008 г., нельзя сказать, что обновление законодательства стало неожиданным.

С одной стороны, сама работа над законопроектом велась достаточно продолжительное время – в соответствии с п. 3 Указа Президента РФ Медведева Д.А. от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, работа над обновлением текста началась практически сразу после введения в действие части четвертой ГК РФ.

С другой стороны, сама часть четвертая ГК РФ стала лишь шагом (пусть и очень значительным) в развитии законодательства. С её введением в действие российское законодательство об интеллектуальных правах перестало быть внутренне противоречивым, стало представлять собой комплексное регулирование отношений в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. Останавливаться на этом было нельзя. Требовалось дальнейшее развитие законодательства с учетом новых международных договоров, участницей которых стала РФ (например, Сингапурского договора о законах по товарным знакам), вступления РФ во Всемирную торговую организацию, развития общественных отношений и информационных технологий (которые оказывают существенное влияние на способы использования результатов интеллектуальной деятельности), а также с учетом вопросов, выявленных судебной практикой в ходе применения действующего законодательства.

Итогом этой работы и стала фактически новая редакция части четвертой ГК РФ. В ней изменены положения, касающиеся государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (в том числе с учетом упоминавшегося выше Сингапурского договора, а также исходя из изменений, внесенных в часть первую ГК РФ), обновлены положения о распоряжении исключительным правом (в том числе включены положения о публичном заявлении правообладателя, об открытых лицензиях в сфере ав-

торского права). Уточнены положения о способах свободного использования произведений.

Существенные изменения затронули сферу патентного права, то есть ту сферу, которая относится к основной компетенции Суда по интеллектуальным правам. При этом очень существенные изменения затронули вопросы выдачи патента на полезную модель. Положения о промышленном образце также были уточнены.

Изменения внесены и в статьи, посвященные товарным знакам и фирменным наименованиям.

Одной из целей разработчиков новых законодательных положений стал поиск максимально сбалансированного решения вопроса о применении мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

Все эти изменения требуют осмысления и с точки зрения судебной практики, и с точки зрения науки.

Судебная система заранее начала готовиться ко вступлению в силу новых положений. Активно обсуждаются положения нового законодательства. Так, например, 5 сентября 2014 г. в Суде по интеллектуальным правам на заседании Научно-консультативного совета обсуждалась справка по вопросам о применении такой меры ответственности за нарушение исключительного права как взыскание компенсации. Ряд вопросов касался именно новой редакции ГК РФ.

Такая подготовка оправданна, ведь судебные споры ждать не будут, и скоро судам придется применять уже новые положения.

Вместе с тем хотелось бы, чтобы и научное сообщество также активно участвовало в обсуждении нового законодательства. Это важно не только для развития науки гражданского права, но и с практической стороны. Применяя конкретные нормы, суду очень важно видеть проблему применения законодательства, выявленную в конкретном деле, в комплексе. Принятию выверенных решений (в том числе с непротиворечащей позицией, высказанной в разных делах) сильно способствует широкая осведомленность судей обо всех проблемах практики и толкования законодательства.

Надеюсь, что Журнал Суда по интеллектуальным правам сможет быть востребованным как для авторов, желающих поделиться своим видением вопросов применения новой редакции части четвертой ГК РФ, так и для практикующих юристов (включая судей), которым интересно узнать о различных точках зрения на возникающие вопросы.

Завершая вводную статью, хотелось бы также анонсировать следующий, декабрьский, номер Журнала Суда по интеллектуальным правам, который в числе прочего будет посвящен году с начала работы президиума Суда по интеллектуальным правам (первое заседание состоялось 26 ноября 2013 г.). Члены президиума суда планируют подготовить к этой дате небольшие статьи, посвященные своим впечатлениям по итогам работы президиума за прошедший год, а также рассказать о наиболее интересных с их точки зрения делах, которые были рассмотрены за этот период.

Безусловно, очередной номер будет не полностью посвящен работе президиума, в нем будут опубликованы, надеюсь, интересные статьи и по иным темам. Но если поступят и иные статьи о подходах, выработанных Судом по интеллектуальным правам за прошедшее время, постараемся их опубликовать.

Содержание

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

Официальная хроника

В.С. Ламбина

- 10 **Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (23 мая 2014 г.)**

Патентное право

К.Д. Глазунова, А.В. Садолина

- 16 **К вопросу о праве преждепользования в судебной практике ФРГ**
В статье освещаются нормы немецкого патентного законодательства и современный опыт германских судов по вопросам, встающим перед отечественной судебной практикой в связи с разрешением споров по праву преждепользования: определение содержания объема предшествующего использования и степени необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения.

Н.А. Шебанова

- 20 **Патентование РИД: аргументы «за» и «против»**
Патентовать или не патентовать результат интеллектуальной деятельности, что необходимо учитывать при решении вопроса о целесообразности его патентования, с какими сложностями может столкнуться правообладатель на практике? Внимание читателя предлагаются возможные подходы к решению этих и других проблем, связанных с использованием РИД.

Право на товарные знаки

А.С. Ворожевич

- 23 **Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт**
В статье исследуется институт прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. На основе анализа российской и зарубежной судебной практики обосновывается необходимость разработки гибкого, учитывающего связанные с товарным знаком разнонаправленные частные и общественные интересы, подхода к оценке возникающего в данной сфере конфликта.

С.А. Зуйков

- 42 **Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки**
Автором рассматриваются аспекты заинтересованности заявителей при подаче возражений об аннулировании знаков в Роспатенте и последующем обжаловании решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам. Статья 1483 Гражданского кодекса РФ содержит требования, в соответствии с которыми не допускается регистрация товарного знака. Автором осуществляется анализ заинтересованности в отдельности по каждому из оснований для отказа в регистрации товарного знака и приводятся примеры из практики рассмотрения споров Роспатентом и судами.

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:**

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

Key title: Žurnal Suda
po intelektual' nym pravam
Abbreviated key title: Ž. Suda intelekt.
pravam

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

Т.Ш. Ханнанов, Р.Т. Хамидуллин

- 51 **Исследование однородности товаров при регистрации товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, о нарушении исключительного права на товарный знак**

Авторами статьи проанализированы правовые нормы части IV Гражданского кодекса РФ и подзаконных нормативных актов, касающиеся вопросов исследования однородности товаров при регистрации товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, о нарушении исключительного права на товарный знак. Для наглядности в статье приведена таблица возможных ситуаций. Особый акцент сделан на исследовании однородности и взаимозаменяемости фармацевтической и пищевой продукции.

Правовые вопросы

А.С. Васильев

- 62 **Некоторые вопросы определения свойств результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как явлений окружающего мира**

Статья содержит характеристику некоторых признаков, которые, по мнению автора, определяют или же должны определять особенности правоприменения в соответствующей сфере. В качестве негативной тенденции оценивается избыточная товарность исключительного права. На основании проведенного анализа предлагается ряд концептуальных решений обозначенных в статье проблем.

Е.С. Гринь

- 70 **К вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав**

В статье рассматриваются основные понятия и термины, предлагаемые для использования в стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав на объекты, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ. В результате анализа основных категорий, предложенных для использования в указанных договорных конструкциях, автор приходит к выводу, что термины и определения требуют существенной переработки.

К.С. Митягин

- 74 **Правовая природа страницы социальной сети**

Автором исследуется правовая природа страницы социальной сети как результата интеллектуальной деятельности. В статье анализируются критерии отнесения страницы к различным объектам интеллектуальных прав и судебная практика защиты прав администратора страницы, а также приводятся рекомендации по защите интеллектуальных прав на страницу социальной сети.

Просто о сложном

В.Н. Кастальский

- 78 **Коммерциализация инновационных разработок стартапами**

В статье описываются общие положения и подходы к коммерциализации инновационных разработок стартапами с акцентом на правовые аспекты. Дается общее представление о вопросах, которые должны быть решены стартапами для успешной коммерциализации.

Интервью

3 июля 2014 года исполнился год с момента начала деятельности Суда по интеллектуальным правам. Об основных задачах, которые были решены за этот период времени, и планах на будущее мы побеседовали с председателем Суда по интеллектуальным правам, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Новоселовой Людмилой Александровной.



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

– Уважаемая Людмила Александровна, как, на Ваш взгляд, прошел первый год деятельности Суда по интеллектуальным правам?

– По нашим оценкам, первый год деятельности Суда прошел весьма эффективно. Вопросы по организации Суда и обеспечению необходимых условий для отправления правосудия практически полностью решены. На сегодняшний день Судом или при его участии реализованы многие интересные проекты, еще больше планируется сделать в ближайшем будущем.

Начиная с 3 июля 2013 года (начало деятельности Суда) по 14 июля 2014 года в Суд по интеллектуальным правам было подано 947 исковых заявлений, 1382 кассационные жалобы.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам были рассмотрены 93 кассационные жалобы. Большая часть споров, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, касались вопросов досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (267 дел); 173 – споры об обжаловании решений, действий (бездействий) Роспатента и 29 – споры по иным вопросам.

При организационном участии Суда состоялся ряд конференций, в том числе по вопросам предоставления и прекращения правовой охраны товарных знаков, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, актуальным проблемам судебной защиты интеллектуальных прав.

Организована работа по оперативному реагированию на возникающие в практике судов вопросы. Так, в мае состоялось заседание рабочей группы Научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие специалисты из юридических ВУЗов Свердловской области и судьи из десяти арбитражных судов, в том числе Свердловской, Курганской областей, Пермского края, 18 Арбитражного апелляционного суда. Обсуждались вопросы применения норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения исключительных прав.

С октября 2013 года выпускается Журнал Суда по интеллектуальным правам, а в марте 2014 года в Суде состоялось открытие комнаты примирения и медиации.

– При Суде по интеллектуальным правам создан Научно-консультативный совет. Есть ли уже какие-либо результаты его деятельности?

– К настоящему времени уже состоялось несколько заседаний совета и его рабочей группы. На заседаниях Научно-консультативного совета, как правило, обсуждаются проекты справок по различным актуальным для практики вопросам, которые впоследствии выносятся на утверждение президиума Суда по интеллектуальным правам.

В Журнале Суда по интеллектуальным правам на настоящий момент опубликованы четыре Протокола заседаний Научно-консультативного совета: по вопросам недобросовестного поведения, спорам при наличии конфликта между доменным именем и средством индивидуализации, в частности – товарным знаком, а также по вопросам преждепользования и

проблемам применения положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике.

– Спасибо! Хотелось бы задать несколько вопросов, связанных непосредственно с практикой Суда по интеллектуальным правам. Может ли правообладатель в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции до вынесения судебного акта изменить избранный им вид компенсации?

Вопрос обсуждался на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 5 сентября этого года, по результатам которого сделаны выводы о том, что суд по своей инициативе менять вид компенсации не вправе, но сам правообладатель до вынесения решения может изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации на другой, указанный в соответствующей норме, поскольку речь в таком случае идет не об изменении предмета и основания иска, а об изменении порядка расчета размера требований.

– Как следует поступать в случае невозможности определения судом точного объема контрафактного товара при определении размера компенсации?

– Истец при заявлении требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, представляет суду документы, указывающие на предполагаемый объем выпуска контрафактного товара за определенное время (к примеру, партия). Вариант взыскания компенсации в твердом размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, как правило, выбирается правообладателем именно при невозможности точного указания количества контрафактного товара.

Как указано в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере

по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующими статьями Гражданского кодекса Российской Федерации¹.

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

С учетом этого для истца в целях снижения рисков уменьшения судом суммы компенсации целесообразно представить все имеющиеся у него документы, подтверждающие объем правонарушения.

– Если истец (правообладатель) обратился в суд за взысканием компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), будет ли соответствовать закону обращение с новыми требованиями о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.)?

Если истец (правообладатель) уже обращался в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере² в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), то новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат удовлетворению.

Поскольку Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму, соразмерную нарушению в целом, то повторное обращение истца в суд с требованием о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение может оцениваться как требование, направленное на пересмотр выводов суда, сделанных по ранее рассмотренному делу.

– Людмила Александровна, большое спасибо за ответы на наши вопросы. Желаем успехов возглавляемому Вами Суду по интеллектуальным правам!

¹ Абзац второй статьи 1301, абзац второй статьи 1311, абзац второй статьи 1406.1, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункт 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

² На основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1 (с 01.01.2015), подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Протокол № 4 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам

(23 мая 2014 г., г. Екатеринбург)



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

Состоялось заседание круглого стола Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам с использованием систем видеоконференц-связи на тему: «Проблемы применения положений части IV Гражданского кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике. Компенсация как способ защиты исключительных прав».

В заседании приняли участие представители Уральского отделения Школы частного права, судьи десяти арбитражных судов.

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

1. **Новоселова Людмила Александровна** – председатель Суда по интеллектуальным правам – доктор юридических наук, профессор, заведующий

кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. **Мурзин Дмитрий Витальевич** – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа.

Участники:

1. **Крашенинников Павел Владимирович** – депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

2. **Решетникова Ирина Валентиновна** – председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа.

3. **Гонгало Бронислав Мичисланович** – руководитель Уральского отделения Российской школы частного права.

4. **Соловцов Сергей Николаевич** – заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа.

5. **Цветкова Светлана Александровна** – председатель Арбитражного суда Свердловской области.

6. **Голубцов Валерий Геннадьевич** – судья 17 Арбитражного апелляционного суда.

7. **Назаров Алексей Геннадьевич** – старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮА.

8. Судьи 10 арбитражных судов Российской Федерации.

Судьи Суда по интеллектуальным правам:

1. **Данилов Георгий Юрьевич**
2. **Химичев Виктор Афанасьевич**
3. **Уколов Сергей Михайлович**
4. **Рассомагина Наталия Леонидовна**
5. **Тарасов Николай Николаевич**
6. **Рогожин Сергей Петрович**
7. **Погадаев Никита Николаевич**
8. **Снегур Александр Анатольевич**
9. **Булгаков Дмитрий Александрович**
10. **Голофаев Виталий Викторович**

Заседание открыла Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа **И.В. Решетникова**. Своим выступлением она представила участников научного консультативного совета. Особенно И.В. Решетниковой было отмечено участие П.В. Крашенинникова, получившего накануне звание почетного профессора Уральского Юридического Университета.

П.В. Крашенинников, выступавший вслед за И.В. Решетниковой, рассказал об уникальности процесса работы над ГК РФ, в частности – о принятии IV части ГК РФ. Помимо прочего П.В. Крашенинников отметил особенности создания специализированного Суда по интеллектуальным правам, который профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики тех или иных интеллектуальных прав, подлежащих защите, рассматривает соответствующие споры. Было отмечено, что создание такого Суда необходимо как для повышения инвестиционной привлекательности российской экономи-

ки, так и эффективности защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

Далее участникам заседания была представлена председатель Суда по интеллектуальным правам – Л.А. Новоселова.

И.В. Решетникова обратила внимание на то, что именно по инициативе Суда, возглавляемого Л.А. Новоселовой, была организована видеоконференция по проблемам применения положений IV части Гражданского кодекса Российской Федерации в судебной-арбитражной практике и о компенсации как способе защиты исключительного права.

Также было отмечено, что Суд по интеллектуальным правам придает большое значение вопросам, возникающим при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

Л.А. Новоселова выразила благодарность выступившим ранее И.В. Решетниковой и П.В. Крашенинникову за поддержку проектов, связанных с вопросами правового регулирования интеллектуальной собственности. Далее Л.А. Новоселова охарактеризовала вопросы, которые выносились на обсуждение в рамках заседания. Условно представленные темы были объединены в два блока: один блок вопросов был посвящен порядку исчисления и взыскания компенсации за нарушения исключительных прав, в частности – за нарушения авторских прав, смежных прав, а также прав на товарные знаки.

Второй блок вопросов был посвящен праву организаций по управлению правами на коллективной основе на взыскание компенсации за нарушения исключительных прав, а также юридической природе договоров доверительного управления интеллектуальными правами.

Председатель Суда по интеллектуальным правам напомнила участникам заседания, что компенсация как специфический способ защиты исключительных прав, предусмотренный для правообладателя, применяется взамен убытков. Было отмечено, что при применении норм о компенсации часто возникают вопросы о расчете причитающейся суммы: в каких случаях и какой вариант исчисления должен быть применен?

Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам уже были прецеденты, когда обсуждались вопросы о размещении на экземплярах товара нескольких товарных знаков. В этом случае

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации высказывался, что размещение каждого товарного знака является самостоятельным нарушением и, следовательно, по каждому такому факту надо самостоятельно начислять компенсацию.

Л.А. Новоселова обратила внимание на позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при расчете компенсации за нарушение прав на товарный знак: размещение каждого товарного знака правообладателя без соответствующего разрешения является самостоятельным нарушением, и, следовательно, по каждому такому факту размещения может быть взыскана компенсация.

Далее председателем Суда по интеллектуальным правам была предложена для обсуждения ситуация, при которой на экземпляре товара размещено несколько персонажей одного произведения и такие персонажи в качестве товарного знака не зарегистрированы, а являются просто изображением, частью мультфильма правообладателя.

Далее ситуацию было предложено рассмотреть на примере мультфильма «Маша и Медведь», когда при использовании изображений медведей, зайцев, волков в судебной практике были попытки взыскать компенсацию за каждого используемого персонажа в отдельности.

Л.А. Новоселова предложила аудитории ответить на вопросы: каким образом стоит рассматривать такие требования? Можно ли считать, что компенсация должна исчисляться по каждому персонажу в отдельности, нанесенному на экземпляр товара, либо нужно считать, что в этой ситуации есть один, единый случай нарушения прав? Исходя из этого, стоит считать, что нарушены права на произведение в целом, а, следовательно, расчет компенсации будет основываться на том, что это нарушение прав на одно произведение и не зависит от количества размещенных персонажей.

Д.В. Мурзин предложил свою версию ответов на вопросы, предложенные председателем Суда по интеллектуальным правам. Выбрав в качестве примера взыскания компенсации в случае с «плагиатом», Д.В. Мурзин отметил, что нелогично взыскивать компенсацию за использование каждого абзаца произведения отдельно, когда происходит нарушение авторских прав при использовании произведения в целом. Отметил, что персонаж – часть произведения, соответ-

ственно компенсация должна быть рассчитана в целом за нарушение.

Д.В. Мурзин в свою очередь задался другим вопросом: может ли лицензиат взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав? Он отметил, что в одном из своих совместных Постановлений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации высшие судебные инстанции однозначно указали на то, что только обладатель исключительной лицензии может защищать свои права такими же способами, что и правообладатель. Однако, по мнению выступающего, в таких мерах защиты, как требование о прекращении нарушения, заинтересованы и обладатели неисключительной лицензии.

Д.В. Мурзин отметил, что права должны передаваться только на целое произведение, а не на какую-то его часть; однако в нормативной базе не содержится положений, позволяющих говорить о подобном однозначно.

Авторское право защищает форму; персонаж в литературном произведении, по мнению выступающего, есть только его описание; например, Чебурашка – это абстрактное существо. Что же понимать под охраноспособным объектом авторского права – это тема бесконечных дискуссий. Д.В. Мурзин предложил придерживаться формального пути, т.е. воспринимать персонаж литературного произведения просто – Маша – четыре буквы.

А.Г. Назаров в своем выступлении не согласился с мнением предыдущего оратора и отметил, что право на персонаж все же существует. А.Г. Назаров привел пример с использованием популярных героев (Эраста Фандорина, Чебурашки или Незнайки) в названии произведения. «Будет ли подобный прием вызывать определенный резонанс?» – задался вопросом выступающий. По его мнению, персонаж – это не просто четыре буквы, это – совокупность образов, идей в произведении.

А.Г. Назаров указал, что всегда проще взять известный образ и заработать деньги на нем, чем создавать свой персонаж с нуля – интересный, необычный, запоминающийся. По мнению А.Г. Назарова, право на персонаж можно и передавать, если автор, который уже не занимается творчеством, готов передать возможность другому автору творить мир, придуманный им («Мир Полудня» братьев Стругацких), т.е. опреде-

ленный фантастический мир, совокупность образов, где жили определенные персонажи, мир «победившего коммунизма». В ходе выступления отмечено, что с точки зрения авторского права вполне уместно заключать лицензионный (или другой) договор, по которому передавать право использования этих персонажей другим лицам. Однако в ключе передачи прав на использование персонажа стоит задуматься о возможных злоупотреблениях правообладателями при предъявлении исков о взыскании компенсации в установленных частью IV ГК РФ пределах.

Л.А. Новоселова в заключение обсуждений первого блока вопросов озвучила сложившуюся позицию Суда по интеллектуальным правам в свете обсуждаемой темы.

В частности, когда речь идет об использовании нескольких персонажей произведения на одной единице товара, Суд исходит из того, что это единое нарушение. Речь идет о нарушении права на произведение, в этом случае компенсация должна рассчитываться исходя из того обстоятельства, что это одно нарушение.

Л.А. Новоселова предложила обсудить еще одну ситуацию, когда в качестве авторов выступает несколько лиц, т.е. имеет место нераздельное соавторство; либо когда речь идет о защите смежных прав, права на исполнение, например, у нескольких исполнителей.

Председатель Суда по интеллектуальным правам отметила случай, когда в качестве искового требования была предъявлена компенсация по каждому исполнителю в отдельности. Но в данном случае позиция Суда заключается в том, что количество авторов, соавторов, исполнителей не имеет значения. Произведение – единое, соответственно нарушение одно, т.е. компенсация взыскивается за один факт нарушения. Участникам заседания было предложено утвердить указанную выше позицию при рассмотрении подобных дел, с чем согласились судьи арбитражных судов, участвующих в видеоконференции.

Д.В. Мурзин, ссылаясь на монографию Делии Липшик (Delia Lipszyc), также отметил, что в зарубежном законодательстве вопрос взыскания компенсации по подобным делам не решен однозначно, однако общая закономерность прослеживается, при которой считается, что если используется одно произведение, то соответственно стоит рассматривать факт одного нарушения.

Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению следующего вопроса о возможности перехода от одного способа расчета компенсации к другому.

Она пояснила, что в законе предусмотрено два варианта расчета компенсации: первый – это в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей); второй – исчисление в зависимости от стоимости товаров, на которых незаконно нанесен товарный знак либо соответственно объект авторского права, если использован персонаж. Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам имеют место случаи, когда компенсация предъявляется неоднократно к одному и тому же субъекту, реализующему товар с такого рода обозначениями.

Суд по интеллектуальным правам придерживается точки зрения, согласно которой, если истец выбирает первый способ компенсации, то он уже не может снова обращаться в суд по поводу нарушения прав в отношении той же партии товара к тому же ответчику. В данном случае может иметь место злоупотребление, при котором истец многократно обращается в суд за минимальной компенсацией за каждую единицу товара в размере 10 тысяч рублей, когда двукратная стоимость товара гораздо ниже. Если заявитель выбирает первый вид компенсации, то суд должен исходить из того, что нарушение права было произведено в отношении всей продукции и ему необходимо установить размер ущерба, руководствуясь этим. В то же время выплата двукратной стоимости товаров и должна применяться для каждого конкретного случая нарушения исключительных прав. Суд исходит из того, что выбор способа компенсации не может значительно влиять на ее размер.

В Суде по интеллектуальным правам уже складывается практика по такой категории дел, что было отмечено председателем суда. Также Л.А. Новоселовой было предложено придерживаться изложенной позиции при рассмотрении схожих споров.

С.Н. Соловцов отметил, что этот вопрос поднимался в Федеральном арбитражном суде Уральского округа, поддержал точку зрения Суда по интеллектуальным правам и указал на то, что выработанные доводы являются обоснованными.

Судьи, участвующих в видеоконференции, согласились с указанными высказываниями.

Далее был предложен к обсуждению вопрос относительно товарных знаков, в частности был приведен

пример, когда несколько различных товарных знаков одного правообладателя нанесены на один объект. Стоит ли считать размещение таких товарных знаков как несколько самостоятельных нарушений; а значит, исчисление компенсации должно происходить исходя из количества товарных знаков, нанесенных на единицу товара, или нет? В практике возникают ситуации, когда наносятся аналогичные либо тождественные товарные знаки одного правообладателя на единицу товара. Например, если несколько товарных знаков Coca-Cola в разных вариантах нанесены на товар, – стоит ли рассматривать это как одно или как совокупность нарушений? Если обратить внимание на практику Президиума ВАС, то можно сделать вывод: поскольку в данном случае неправомерно используется несколько товарных знаков, – даже несмотря на то, что они могут являться аналогичными либо тождественными, имеет место множественность нарушений.

Л.А. Новоселова указала на то, что в Суде по интеллектуальным правам существует различная практика в отношении подобного рода споров.

Л.А. Новоселова предложила обратить внимание на следующий блок вопросов, касающихся договоров, на основании которых действуют организации и которые являются основанием для предъявления требований.

Было отмечено, что вопрос в справке частично содержит ответ: если предоставлена исключительная лицензия, у лицензиата есть право предъявлять требования в защиту переданного ему исключительного права, и это прямо предусмотрено законом. Возможно, здесь могут появиться затруднения, что даже исключительная лицензия может быть предоставлена на какой-то определенный вариант использования произведения, в зависимости от способа и так далее. И, конечно, из формулировки вопроса вытекает, что только если нарушение связано с использованием вот таким способом, на который предоставлена исключительная лицензия, можно говорить о нарушении прав данного лицензиара и давать ему право на компенсацию. Очевидно, это вытекает из самой природы отношений, т.е. теми правами, которыми наделен лицензиат, эти права он и может защищать.

Более сложная ситуация возникает в случае с так называемыми договорами доверительного управления. Л.А. Новоселова указала на то, что во II части ГК РФ общие положения об обязательствах содержат нор-

мы доверительного управления. В числе объектов, которые могут переданы в доверительное управление, указаны в том числе *исключительные права* в IV части ГК РФ по интеллектуальной собственности порядок передачи которых строго регламентирован: либо права отчуждаются, либо речь идет о лицензионном договоре того или иного вида. Договора на доверительное управление в IV части нет, соответственно возникает вопрос: как соотносится положение о договоре доверительного управления с положениями, которые содержатся в IV части ГК, где перечислены варианты по передаче исключительных прав на тот или иной объект?

Поскольку иногда стороны называют договором на доверительное управление соглашением о предоставлении исключительных прав, то и условия формулируются как в договоре на доверительное управление. В этой связи возникает следующий вопрос: в соответствии с подобной договорной конструкцией, без указания в договоре возможности нарушенных прав, кто имеет право на предъявления искового требования о взыскании компенсации?

Д.В. Мурзин отметил, что договор доверительного управления интеллектуальными правами в сфере авторского права и права на товарные знаки – разные вещи. Ведь если нет регистрации права (в частности, было отмечено, что в промышленной собственности все построено на регистрации), договор доверительного управления товарными знаками просто не будет никем учитываться, потому что в соответствующих реестрах это не будет никак отражено. Также Д.В. Мурзин задался вопросом: а подлежит ли соответствующей отметке в государственном реестре право доверительного управляющего недвижимостью? Насколько известно, соответствующее право не подлежит регистрации. По мнению выступающего, доверительное не создает никаких прав и обязанностей для третьих лиц, однако исходя из общей концепции действует между сторонами, несмотря на отсутствие регистрации.

Относительно авторского права было отмечено, что проводить аналогию нельзя, но подобная точка зрения имеет право на существование.

По мнению Д.В. Мурзина, в сфере прав, не требующих госрегистрации (авторских прав), договор доверительного управления можно признавать, но тогда его нужно рассматривать как лицензионный с учетом как раз тех требований, которые к нему предъявля-

ются. И в некоторых случаях, когда договор доверительного управления заключается в силу закона (наследственные правоотношения), нотариус, принимая в управление имущество, принимает и исключительные права.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников заседания на условия договора. При таком подходе можно сделать вывод о том, что это либо договор, предусматривающий предоставление прав на основе исключительной лицензии, либо на условиях неисключительной лицензии.

Если речь идет о варианте передачи прав доверительному управляющему, притом что иным лицам права не передаются, то доверительный управляющий как лицо, которому переданы исключительные права, может и осуществлять защиту этих прав. Если подразумевается передача по неисключительной лицензии, то такого права у него соответственно нет.

Основа всего – это условия договора, на каких основаниях передано (когда речь идет об авторском праве) право на объекты авторского права, потому что по товарным знакам, если договор не зарегистрирован, то он с точки зрения третьих лиц никакого значения, и значит, и прав на защиту не имеет. Особо отмечена актуальность данного вопроса и необходимость его решения на законодательном уровне.

На взгляд Л.А. Новоселовой, возможно, законодатель, включая конструкцию договора доверительного управления исключительными правами, имел в виду создание какой-то определенной специфической конструкции.

В частности, обсуждался вопрос по презумпциям – если в договоре не предусмотрено иначе, считается, что права предоставлены на условиях неисключительной лицензии. А по договору доверительного управления права передаются для того, чтобы осуществлялись все права, которые переданы; и конструкция доверительного управления сама по себе исходит из того, что «я тебе поручаю делать все, что делал бы я, если бы не было договора на доверительное управление». Было даже предложение в рамках договора на доверительное управление исходить из обратной презумпции: права переданы на условиях исключительной лицензии, если прямо не предусмотрено иное. Но такая точка зрения не была высказана, так как в законе нет оснований для этого.

В Суде по интеллектуальным правам решили, что лучше действовать в соответствии с ГК РФ, т.е. сохранить презумпцию, обозначенную в ГК РФ.

Л.А. Новоселова предложила к обсуждению о природе договоров, в которых содержатся элементы всех возможных существующих конструкций.

Отмечено, что иногда стороны называют подписываемый ими документ договором доверительного управления, включают туда условия, свидетельствующие об этом; но при этом такой документ может содержать явные условия лицензионных договоров; и одновременно один из субъектов может являться еще и стороной по договору на коллективное управление правами.

Как классифицировать подобного рода договоры?

Л.А. Новоселова отметила, что Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что надо определять природу договора и решать вопрос о том, есть или нет право на компенсацию. В зависимости от вида договора определяется, действителен он или недействителен, передано право или не передано, включено оно в состав правомочий или не включено.

Судьи других судов поддержали высказанную позицию Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова отметила, что при рассмотрении споров Суд по интеллектуальным правам заинтересовала следующая проблема, требующая решения: если предоставлено только право на сбор вознаграждения, то в этом случае можно ли считать, что автоматически передано право на предъявление исков о взысканиях компенсации?

Д.В. Мурзин отметил, что Справка, подготовленная специально для заседания Научно-консультативного совета, подталкивает к единственно верному ответу – это разные права.

На этом обсуждение вопросов, обозначенных в Справке, было закончено.

Л.А. Новоселова ответила на некоторые вопросы присутствующих.

В заключение председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа **И.В. Решетникова** поблагодарила всех за участие в заседании и дискуссиях, а также за интересные выступления.

К вопросу о праве преждепользования в судебной практике ФРГ



К.Д. Глазунова, А.В. Садолина,
*студентки 3 курса юридического факультета
МГУ им М.В. Ломоносова*

*Статья подготовлена под научным руководством
кандидата юридических наук **С.В. Михайлова***

Право преждепользования хорошо известно патентным системам многих государств. В России оно закреплено в ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно п. 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Данная формулировка нормы о праве преждепользования содержит в себе некоторые пробелы. Во-первых, что означает «без расширения объема использования»? Что такое «объем использования», и какие расширения объема использования запрещены данной нормой? Во-вторых, как следует понимать формулировку «необходимые приготовления»? Какие меры, принятые преждепользо-

вателем, могут быть расценены как таковые? На все эти вопросы должна дать ответы судебная практика. Однако и там нет однозначности.

В таком случае суды нередко обращаются к зарубежному опыту. Касательно вопросов права преждепользования наиболее приемлемым представляется обращение к практике германских судов, судов государства с развитым современным патентным законодательством. Необходимо выяснить, как решаются интересующие нас вопросы судами ФРГ.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. В связи с этим в судебно-арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема такого использования. Эта категория может быть количественной или качественной.

Сложившаяся в настоящий период отечественная судебная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию¹. Вместе с тем в ряде случаев суд

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу № А44-6472/2012 // СПС «Гарант», постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А65-25161/10 // СПС «Гарант».

принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория². Что же представляют собой эти две категории?

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений п. 2 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели.

Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени.

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. В практике германских судов выработано определенное понимание количественного и качественного критериев, используемых при установлении ограничений объема использования тождественного решения по праву преждепользования.

В одном из решений Верховного суда ФРГ указано, что усовершенствования, произведенные преждепользователем и выходящие за пределы объема прежнего (первоначального) использования, запрещаются в тех случаях, когда они непосредственно посягают на тот объем изобретения, который охраняется патентом³.

Объем изобретения, охраняемого патентом, – это непосредственно объем охраны, который в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Для

толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). В свою очередь в § 14 Патентного закона ФРГ указано, что объем охраны определяется содержанием патентных притязаний, однако для толкования патентных притязаний также привлекаются описание изобретения и чертежи.

Таким образом, вышеназванная правовая позиция Верховного суда ФРГ позволяет сделать вывод о том, что германские суды при определении ограничений права преждепользования должны руководствоваться качественным критерием, поскольку объем охраны характеризует теперь использование тождественного решения как категорию, имеющую качественное содержание.

Существует и иной подход к определению ограничений права преждепользования. Так, в решениях германских земельных судов можно встретить следующую позицию: право преждепользования ограничено таким способом использования и/или формой осуществления использования, которые преждепользователь фактически использовал или осуществил необходимые приготовления к скорейшему использованию⁴. Это значит, что преждепользователь после того, как другое лицо запатентовало тождественное решение, может осуществлять дальнейшее безвозмездное использование своего решения по праву преждепользования только таким способом, каким он использовал его до выдачи соответствующего патента, без каких-либо изменений.

Способ использования напрямую зависит от той цели, для которой создавалось решение, то есть от его смысла. Германские суды исходят из следующей правовой позиции: отклонения осуществляемой по факту формы использования от уже используемой преждепользователем формы не имеют значения только тогда, когда они находятся за пределами содержания (смысла) изобретения⁵. Это значит, что отклонение от формы использования по праву преждепользования, то есть от соответствующего ограничения, допускается, но только в случае, если оно

² Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76-8486/2010-4-359, которое было оставлено вышестоящими инстанциями без изменения.

³ BGH, Urt. v. 13. November 2001 – X ZR 32/99.

⁴ Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22 – LG Düsseldorf, 4b O 270/09.

⁵ Там же.

не имеет отношения к содержанию (смыслу) тождественного решения.

Из этого следует сделать вывод о том, что ограничение права преждепользования по способу использования тождественного решения является ограничением по качественному критерию, поскольку способ использования неразрывно связан с целями, для которых создавалось тождественное решение, а соответственно и основными его характеристиками (признаками).

Относительно количественного критерия германские суды также имеют определенную правовую позицию. Как следует из судебной практики, право преждепользования не ограничивается по количеству. Это значит, что количественные расширения разрешены преждепользователю, то есть он может предпринимать также производственные расширения⁶.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что суды Германии при установлении ограничений права преждепользования руководствуются именно качественным критерием. Такой подход представляется наиболее правильным, поскольку право преждепользования характеризует определенное отношение между изобретателем-преждепользователем и обладателем патента по поводу тождественных решений. В свою очередь тождество определяется совпадением всех признаков, содержащихся в формулах этих решений. Соответственно объем использования по праву преждепользования имеет, прежде всего, качественное содержание.

Следующий пробел нормы о праве преждепользования, который нас интересует, заключается в том, что п. 1 ст. 1361 ГК РФ не раскрывает содержания категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения. Не раскрывается оно и в российской судебной практике. В связи с этим совершенно не понятно, какие именно меры можно расценить как «необходимое приготовление». Может ли это быть проведение каких-либо исследований, испытаний тождественного решения? Или же это могут быть только такие меры, которые уже конкретно направлены на реализацию такого решения в производстве?

В немецком праве, в частности, в Патентном законе данная категория раскрывается. Согласно § 12 Патентного закона ФРГ право преждепользования действует только в отношении того, кто уже использовал изобретение внутри страны или принял необходимые для этого меры. Данные меры закон именуется подготовительными мероприятиями, которые понимаются в смысле § 9 Патентного закона, накладывающего ограничения на третьих лиц по действиям, касающимся изготовления, введения в оборот и использования изделия, а также на способ, являющийся предметом патента. Параграф наделяет, соответственно, правами на осуществление данных действий патентообладателя, в роли которого в данном случае выступает преждепользователь.

При этом со стороны преждепользователя необходима серьезность намерений по проведению подготовительных мероприятий. Под ними понимаются такие меры, в результате которых производится осуществление изобретения и наличествует непосредственное волеизъявление.

Чтобы требования предписанные законом для применения подготовительных мер исполнялись, необходимо выполнение двух условий:

- 1) меры должны четко определять порядок осуществления изобретения;
- 2) должно наличествовать непосредственное волеизъявление, направленное на скорейшее использование изобретения⁷.

Кроме того, как говорится в одном из решений Верховного суда федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, расположенного в Дюссельдорфе, то с фактической точки зрения частное право преждепользования относительно даты приоритета предполагается двояко.

Во-первых, требуется владение изобретением и, во-вторых, – необходимость конкретной деятельности по владению изобретением. Данная деятельность должна осуществляться либо путем совершения, по крайней мере, одного промышленного действия по использованию (например выпуска продукции), либо инициированием мероприятий, которые в любом случае позволяют ожидать про-

⁶ Busse § 12 Rdnr 39.

⁷ Schulte-Kühnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.

мышленное использование изобретения сразу после дня приоритета.

Понятие мероприятий, направленных на начало использования, требует чтобы, во-первых, было принято твердое и окончательное решение использовать изобретение в промышленных целях; и, во-вторых, принятие таких мер технического или коммерческого характера, которые обеспечат скорейшее преобразование данного решения в действие (его реализацию).

Что касается промышленного использования изобретения, то оно должно быть непосредственно ожидаемым вследствие совершенных мероприятий на день приоритета. Важно в этой связи не чисто субъективное желание преждепользователя, а требование того, чтобы все обстоятельства объективно показывали, что использование будет реализовано (осуществляться)⁸. Если из мероприятий, проведенных преждепользователем до дня выда-

чи патента, не следует явно, что вот-вот должна начаться реализация тождественного решения в производстве, то суд не может расценить их как необходимое приготовление.

Таким образом, патентное законодательство Германии, а на его основании – и судебная практика германских судов раскрывают содержание категории необходимого приготовления к использованию тождественного патенту решения и определяют ряд требований, при условии соблюдения которых за субъектом будет признано право преждепользования. На это следует обратить внимание отечественным правоприменителям.

Учет опыта германских судов в решении данного вопроса будет способствовать выработке отечественной судебной практикой взвешенной правовой позиции и наиболее правильному заполнению пробелов, существующих в нормативном регулировании права преждепользования.

Ключевые слова:

преждепользование; объем правовой охраны; содержание патентных притязаний; объем использования изобретения; количественный критерий использования; качественный критерий использования; степень приготовления к использованию тождественного патенту решения; необходимое приготовление; промышленное использование изобретения

Список литературы:

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу № А44-6472/2012 // СПС «Гарант».
2. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А65-25161/10 // СПС «Гарант».
2. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76-8486/2010-4-359 // СПС «Гарант».
3. Keukenschrijver, Alfred (Hrsg.); Engels, Rainer; Brandt, Claus-Peter; Baumgärtner, Thomas Busse Patentgesetz.Kommentar, De Gruyter Berlin 2013.
4. Верховный суд ФРГ, Urteil vom 13. 11. 2001 – X ZR 32/99 – Biegevorrichtung; OLG Düsseldorf (lexetius.com/2001,1872).
5. Vorbenutzungsrecht [Электронный ресурс] // http://www.ipwiki.de/patentrecht:uebertragbarkeit_des_vorbenutzungsrechts.
6. Верховный суд земли в г. Дюссельдорф, Urteil vom 12. November 2009 Az. I-2 U 88/08 [Электронный ресурс] // <https://openjur.de/u/143090.html>.
7. Земельный суд г. Дюссельдорф Urteil vom 25. April 2013, Az. 4b O 270/09 – Benkard / Rogge, PatG, 10. Aufl., § 12 Rn. 22) [Электронный ресурс] // <http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5121>.
8. Земельный суд г. Дюссельдорф, Urteil vom 10. Januar 2012, Az. 4b O 169/09 [Электронный ресурс] // <https://openjur.de/u/644145.html> – Schulte-Kühnen, PatG, 8. Auflage, § 12 Rn 10, 12.
9. Земельный суд г. Дюссельдорф Urteil vom 31. Mai 2011 · Az. 4b O 35/10 U. [Электронный ресурс] // <https://openjur.de/u/642316.html>.

⁸ OLG Düsseldorf, I-2 U 88/08, 12.11.2009.

Патентование РИД: аргументы «за» и «против»



Н.А. Шебанова,
*доктор юридических наук,
главный научный сотрудник
Института государства и права РАН*

Под коммерциализацией интеллектуальной собственности понимается использование объектов патентных прав в процессе производства.

До того момента как результат интеллектуальной деятельности (РИД) не пройдет государственную регистрацию, то есть не получит правовую охрану, его использование в производстве возможно в разработке технологических процессов. Если предприятие идет по пути инвестирования производства продукции на основе разработанной технологии, незапатентованный РИД не становится коммерческим продуктом и не приносит своим разработчикам тех выгод, которые можно получить при вовлечении объекта интеллектуальной собственности (ОИС) в хозяйственный оборот.

В то же время патентование РИД не всегда оказывается экономически оправдано и доступно предпринимателю.

ОИС относятся к нематериальным активам. По существу, они представляют собой долгосрочные права, владельцы которых могут извлекать из них определенный доход или иную пользу. Эти объекты обладают определенной стоимостью, но не имеют материально-вещественной формы либо их материально-вещественная форма не

имеет существенного значения для использования в хозяйственной деятельности.

Практическими преимуществами патентования РИД и дальнейшей коммерциализации ОИС являются, в частности, возможность для владельца патентных прав извлекать доходы из договоров лицензирования, использовать ОИС в качестве средства обеспечения обязательств (залога) при заключении разного рода сделок. Весьма распространенным способом формирования уставного капитала предприятия является внесение учредителем принадлежащего ему ОИС. При этом владелец ОИС не сталкивается с проблемой отвлечения реальных денежных средств, которую вынуждены решать другие учредители. Наличие поставленного на баланс ОИС означает, что предприятие имеет возможность снизить налог на прибыль посредством уменьшения налогооблагаемой базы на величину амортизации нематериальных активов и величину затрат на создание ОИС; а также снизить налог на добавленную стоимость, если сделка, предметом которой является ОИС, оформляется как патентный или лицензионный договор.

Наличие исключительных прав, зарегистрированных в установленном порядке и подтвер-

жденных охранными документами, служит защитой от недобросовестной конкуренции, способствует формированию позитивного восприятия товара, изготавливаемой по лицензии известного производителя.

Однако не всегда присутствие этих и других положительных факторов, способствующих извлечению максимального дохода из внедренных в производство ОИС, стимулирует предпринимателей к инициированию процедуры патентования имеющихся научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Целесообразность патентования обусловлена многими критериями. Пунктом 1 статьи 1350 Гражданского кодекса РФ установлено, что изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности. Все эти элементы должны присутствовать в совокупности, а бремя их доказывания лежит на заявителе. Помимо этого, принимается во внимание значимость изобретения для применяемой в производстве технологии, а также наличие сходного ноу-хау.

Не исключена ситуация, когда исследуемая на предмет патентования разработка не представляет интереса для конкурентов, поскольку используется для уникального либо узкоспециализированного процесса, не имеющего широкого применения. Патентование изобретения, возможность применения которого конкурентами практически сведена к нулю, также не всегда становится целесообразным. Наряду с этим следует учитывать и сложность продвижения такой разработки на рынке: экономическая эффективность от ее коммерциализации низкая либо вообще отсутствует.

Данные критерии носят в совокупности субъективный характер и разрешаются преимущественно по усмотрению заявителя. Но существует и ряд объективных факторов, которые не только влияют на принятие решения о целесообразности патентования РИД, но и ставят под вопрос само определение надлежащего патентообладателя.

В параграфе 4 главы 72 Гражданского кодекса РФ размещены нормы, регламентирующие отношения, возникающие в связи с изобретениями, полезными моделями и промышленными образ-

цами, созданными в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.

Тем не менее, на практике решение проблемы авторства и правообладания на служебное изобретение, служебную полезную модель и служебный промышленный образец оказывается сложной задачей.

Несмотря на то что часть IV Гражданского кодекса РФ, содержащая положения о регламентации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, вступила в силу еще в 2006 г., до настоящего времени отсутствует четкая договорная практика в отношениях работодателя и автора, и как следствие, не разработаны критерии определения служебного изобретения.

Законодательно не урегулированы вопросы, возникающие в случаях выполнения работ по служебному заданию несколькими лицами, из которых только некоторые состоят в трудовых соглашениях с работодателем, а остальные привлекались по срочному договору, в котором вопросы исключительных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не оговорены.

Спорные ситуации возникают и в тех случаях, когда научно-исследовательские работы проводились совместными усилиями международного коллектива, а вопросы правообладания остались за рамками договора, равно как и вопросы применимого права в случае возникновения спора между сторонами.

Стоит также иметь в виду, что понятие служебного объекта ИС известно не всем правовым системам, а если такой институт и присутствует, то порядок разрешения вопросов правообладания в таких случаях может кардинально отличаться от порядка, закрепленного российским законодательством.

Глобализация экономики напрямую связана с международным оборотом технологий, а это означает, что проблемы, связанные с правовой охраной РИД и коммерциализацией ОИС должны рассматриваться не только с позиций национального законодательства, но и с позиций иностранного законодательства, регламентирующего вопросы интеллектуальной собственности. Более

того, наличие иностранного элемента в правоотношениях диктует необходимость обращения не только к нормам иностранного материального права, но и к нормам международного гражданского процесса.

Оценить целесообразность патентования РИД и экономические преимущества использования ОИС за рубежом возможно при изучении возможностей и рисков патентования ОИС за рубежом, а также защиты прав интеллектуальной собственности в иностранных юрисдикциях. Подобные услуги, оказываемые преимущественно специализированными юридическими фирмами, востребованы на отечественном и зарубеж-

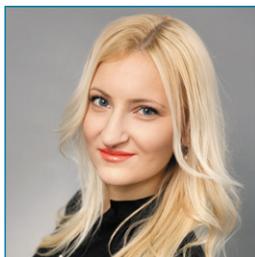
ном рынках, однако затраты на оплату подобных услуг весьма высоки.

Так стоит ли патентовать РИД? Каждый предприниматель дает ответ на этот вопрос самостоятельно. Скорее всего он будет положительным, чем отрицательным, поскольку преимущества запатентованной разработки, востребованной на отечественном и международном рынках технологий, явно оправдывают затраченные на ее патентование средства. Но положительными результатами патентования можно будет воспользоваться только при условии всесторонней и тщательной проработки всех возможных факторов, влияющих на экономическую эффективность использования ОИС.

Ключевые слова:

результат интеллектуальной деятельности; патентные права; технология; объект интеллектуальной собственности; коммерциализация

Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт



А.С. Ворожевич,
аспирантка кафедры гражданского права
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сегодня во всех передовых в экономическом плане государствах в качестве основных корпоративных активов, факторов инновационного развития, как на микро-, так и макроэкономическом уровне рассматриваются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Проявилась данная тенденция и в Российской Федерации. Правда, весьма локально – преимущественно в сфере товарных знаков.

Согласно отчету Всемирной организации по интеллектуальной собственности за 2013 г.¹, Российская Федерация занимает второе место (после Китая) по числу испрашиваемых в отношении нее заявок на регистрацию товарных знаков, внесенных в международный реестр.

По данным Роспатента, если в 2009 г. было подано 50 107 заявок на регистрацию товарного знака

и знака обслуживания, в 2012 г. данный показатель достиг – 64 928². При этом важно обратить внимание и на другую тенденцию: при существенно возросшем числе поданных заявок количество зарегистрированных товарных знаков снизилось. Если в 2009 г. было принято 46 440 положительных решений о такой регистрации, то в 2012 – всего лишь 39 218. Активная регистрация товарных знаков привела к тому, что для индивидуализации новых товаров (услуг) стало крайне сложно придумывать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками.

Закономерным в подобном аспекте представляется существенное возрастание числа споров о досрочном прекращении прав на товарные знаки. Подобные споры составили около половины от всех дел, рассмотренных Судом по ин-

¹ World Intellectual Property Indicators – 2013 Edition [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // <http://www.wipo.int> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

² См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2013 [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) // <http://www.rupto.ru> (дата обращения – 9.09.2014 г.).

теллектуальным правам по первой инстанции в 2013 г.

Обнаружив, что привлекательное для индивидуализации товара (услуги) обозначение уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны, с тем чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя. Наиболее «популярным» основанием для подобного оспаривания при этом выступает неиспользование товарного знака правообладателем.

Как гласит ст. 1486 ГК, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

На первый взгляд, данной нормой устанавливается предельно четкий механизм регулятивного воздействия на сферу осуществления прав на товарный знак. Вместе с тем при ближайшем рассмотрении возникают вопросы относительно как сущности данного механизма, так и оснований его применения, возможных исключений из данного общего правила.

I. Рассмотрение института прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с позиции разнонаправленных частных и общественных интересов.

1. Право социально в том смысле, что любые его институциональные установления должны с необходимостью анализироваться с позиции их социально-экономических последствий. Закрепляя те или иные права и обязанности, механизмы разрешения правовых конфликтов, законодатель должен исходить из того, что их реализация приведет к удовлетворению как правомерных частных интересов, так и общественного.

Формированию подобных общих правил при этом способствует презюмирование участников общественных отношений рациональными и добросовестными субъектами. Данное допущение позволяет определить типичное поведение субъекта в

рамках конкретных общественных отношений, его «реакцию» на правовые стимулы и запреты и, как результат, характер воздействия правового регулирования на социально-экономическую систему.

В то же время на практике субъекты зачастую действуют не как максимальные рационализаторы полезности. В систему их мотивации вмешиваются внеэкономические детерминанты. Еще чаще они видят иные, не охватываемые законодательным «замыслом», но рациональные с позиции индивидуальной выгоды пути использования предоставленных им прав. Стоит ли говорить, что такие пути зачастую существенным образом расходятся с теми целями, которые преследовал законодатель, устанавливая конкретную норму; ценностями, положенными в основу общей институционально-правовой системы.

При этом если политико-правовые цели законодательного регулирования, интересы рационально действующего добросовестного субъекта возможно просчитать заранее, спектр обозначенных отклонений является изначально четко неопределимым. Каждый порожденный подобным отклонением правовой конфликт будет характеризоваться различным соотношением интересов субъектов, проявляющихся в отношении конкретного объекта прав, самого права.

Основываясь на подобных общеметодологических подходах, рассмотрим институт исключительного права на товарный знак в целом и связанного с ним механизма прекращения правовой охраны на товарный знак вследствие его неиспользования.

2. Как отмечается в судебной практике, характерной особенностью исключительного права на товарный знак является почти полное отсутствие ограничений такого права⁵. С данным утверждением можно согласиться. В отношении объектов авторского и патентного права закреплены широкие перечни случаев так называемого свободного использования (ст.ст. 1273 – 1280, 1359 ГК РФ). Оснований же правомерного доступа к использованию товарных знаков неограниченным кругом лиц закон не установил.

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № А56-10416/2013 // СПС «Гарант»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 по делу № А40-22890/2013 // СПС «Гарант»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2013 № С01-297/2013 по делу № А40-139018/2012 // СПС «Гарант».

Данная особенность равным образом, как и иные отличительные черты правового режима средств индивидуализации, обусловлены характеристиками таких объектов, а также институциональным назначением возникающих на их основе прав.

Объекты патентного и авторского права представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. Патентоохраняемые объекты занимают центральное место в экономическом, экологическом и социальном благополучии граждан⁴. На их основе создаются полезные для общества продукты, лекарства, решаются глобальные проблемы человечества и т.п. Нельзя не заметить, что значительная часть предметов, без которых социум не представляет своего существования, были в свое время зарегистрированы в качестве изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.

При этом рассматриваемые объекты являются типичными примерами так называемых общественных (публичных) благ – объектов, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами.

Таким образом, с позиции общественного и государственного интереса сам по себе факт их создания и раскрытия о них информации (в случае с патентоохраняемыми объектами – при обращении в патентное ведомство) заслуживает справедливого «вознаграждения» – предоставления правообладателям возможности получить коммерческую выгоду от их вклада в общественное развитие.

В отсутствие в данном случае государственного вмешательства все и каждый смогут свободно использовать созданную разработку, что не позволит правообладателю получить какие-либо выгоды от своей разработки. В связи с этим возникает необходимость предоставить автору (изобретателю) исключительное право. Проявляется утилитаристская цель правового регулирования – стимулирование вложений, как непосредственно самих авторов, так и инвесторов, предпринимателей, обеспечивающих коммерциализацию ОИС, в разработку.

При этом, учитывая опять же первоочередное значение результатов интеллектуальной деятельности для культурно-технологического развития общества, принципиально важно следующее:

1) граждане получили доступ к некоммерческому использованию таких объектов;

2) осуществлялось эффективное коммерческое использование таких объектов (в случае с патентоохраняемыми – предполагающее промышленное применение результирующего инновационного продукта), у иных участников инновационной системы была возможность разработать на их основе последующие более совершенные инновации.

Учитывая все вышеизложенное, законодатель предоставляет создателям ОИС исключительные права на них, при установлении возможности свободного некоммерческого ограниченного использования таких объектов всеми иными лицами. Для тех случаев, когда правообладатель действует в противоречии с ожиданиями законодателя – не коммерциализирует ОИС, отказывая в доступе заинтересованным в коммерческом использовании лицам; в ход идут специфические гибкие механизмы – принудительное лицензирование, злоупотребление исключительным правом.

Квинтэссенцией правового конфликта в данном случае является столкновение частных и общественных интересов в эффективном использовании ОИС. При этом правообладатель в любом случае не лишается исключительного права:

Даже если он стал использовать предоставленное ему право в противоречии с назначением последнего, нельзя отрицать, что таким субъектом (посредством самого факта создания ОИС) был внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие общества. Таким образом, правообладатель в любом случае «заслужил» (комментарий к редакционной правке: мне здесь важно подчеркнуть именно функцию исключительного права как своего рода «вознаграждения», поэтому считаю оправданным употребить глагол именно «заслужил»), получить прибыль от коммерческого использования созданного им ОИС. Тем более что для того, чтобы исключительное право осуществляло функцию стимула иннова-

⁴ Подобным образом значение патентоохраняемых объектов раскрывается, к примеру, в Законе Стивенсонса-Уайдлера США / Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980: Law 96-480, October 21, 1980, 96th Congress 94 Stat. 2311, 15 U.S.p. 3701.

ционной активности на стадии не только разработки ОИС, но и их коммерциализации, – в лишении его правообладателя нет необходимости. Достаточным является «принудить» управомоченного субъекта к необходимому взаимодействию с иными участниками инновационной системы (через принудительное лицензирование); пресечь достижение им недопустимых с позиции духа закона целей посредством отказа в защите прав конкретными способами.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен «предпочесть» кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Следующей отличительной чертой правоотношений в сфере товарных знаков в сравнении с авторским и патентным правом выступает особое институционально-функциональное назначение исключительного права.

Исключительные права на товарные знаки служат, прежде всего, целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс; а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие – они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг⁵.

Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать

те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны⁶. С другой – препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара⁷. При этом, с позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствуют тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками – после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Нетрудно заметить, что все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

В подобном аспекте в судебной практике неоднократно подчеркивалось, что «из системного толкования ст.ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель *обязан* использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него»⁸.

С данным утверждением, вместе с тем, нельзя в полной мере согласиться. Исключающее доступ всех иных лиц использование обозначения в качестве средства индивидуализации составляет содержание исключительного права.

При этом, как было отмечено еще О.С. Иоффе, будучи противоположными по своему содержанию, субъективное право и правовая обязанность находятся в диалектическом единстве между собой⁹. С подобных позиций можно констатировать ошибочность рассмотрения одной и той же категории од-

⁵ См.: Park'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).

⁶ См.: Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163-64 (1995).

⁷ James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 274 (7th Cir. 1976).

⁸ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014 № C01-368/2014 по делу № СИП-333/2013 // СПС «Гарант»; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2014 № C01-292/2014 по делу № А40-13138/2013 // СПС «Гарант»; Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2014 по делу № СИП-343/2013 // СПС «Гарант»; Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2014 по делу № СИП-343/2013 // СПС «Гарант»; Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2013 по делу № СИП-147/2013 // СПС «Гарант».

⁹ Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Правознавец» // <http://www.pravoznavec.com.ua> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

новременно в качестве и права, и обязанности одного и того же лица. Если допустить, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, то остается непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует.

К рассмотрению данного вопроса можно подойти и с несколько иных позиций.

Представим себе ситуацию: субъект зарегистрировал в качестве товарного знака некое обозначение. Проходит месяц, год, – он его не использует. Значит ли это, что он не исполнил своей обязанности и должен в связи с этим понести гражданско-правовую ответственность? Ответ будет отрицательным. В таком случае, несмотря на неиспользование, правообладатель сохранит свое исключительное право.

Более того, даже после истечения трехлетнего периода непрерывного неиспользования товарного знака у него все равно при определенных условиях будет оставаться возможность сохранить за собой исключительное право. Сам закон использует формулировку «правовая охрана *может быть* прекращена...». В то время как в юридической обязанности «заключена необходимость поведения, соответствующего требованиям норм права, т.е. необходимость формально определенного поведения»¹⁰.

Интересной в рассматриваемом аспекте представляется позиция Конституционного Суда РФ: в определении от 2 октября 2003 г. № 393-О было отмечено, что по смыслу нормы ст. 1486 ГК РФ факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает *обязанность осуществления данного* исключительного права его правообладателем».

В то же время уже в следующем абзаце Суд констатировал, что отказ граждан и юридических лиц *от осуществления принадлежащих им прав* не влечет прекращения этих прав... законодатель, установив возможность досрочного прекращения

регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает *ее как антимонопольный инструмент*, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения»¹¹.

Нетрудно заметить, что с одной стороны – Конституционный суд как будто признает использование товарного знака обязанностью правообладателя. В то же время далее он рассматривает его именно как право. В качестве последствия неиспользования рассматривается не гражданско-правовая ответственность, а применение некоего «антимонопольного инструмента».

Надо ли говорить о том, что обладание исключительным правом на товарный знак не образует монополистической деятельности. Управомоченным субъектом не осуществляются запрещенные законодательством о защите конкуренции согласованные действия. Не обладает он и доминирующим на рынке положением, дающим такому субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке.

Как было справедливо отмечено американским судом в споре *Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc.*, «право на товарный знак в отличие от прав на другие ОИС не создает правовой монополии на какой-либо товар или идею; оно дает право лишь на обозначение. Поскольку исключительное право на торговую марку просто позволяет правообладателю исключить всех остальных от использования обозначения... возможность для эффективного монопольного злоупотребления торговым знаком настолько ограничены, что представляют намного менее значительную угрозу для экономического здоровья нации»¹².

Интересно, что на уровне международных конвенций произошло изменение формулировок. В то время как ст. 5 Парижской конвенции использует формулировку «если использование за-

¹⁰ *Ем В.С.* Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981. С. 40.

¹¹ Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением п. 3 ст. 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // СПС «Гарант».

¹² *Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc.* 117 F.3d 50 (2d Cir. 1997).

регистрированной торговой марки обязательно (compulsory)¹³, ст. 19 ТРИПС Соглашения – «если использование является требованием для сохранения в силе регистрации»¹⁴.

Здесь уместно обратиться к сделанным нами ранее общетеоретическим замечаниям относительно механизмов конструирования правовых систем. Как было отмечено выше, установление на законодательном уровне института исключительных прав на товарные знаки детерминировано рядом целей и функций. При этом в качестве рационального и добросовестного осуществления таких прав признается их коммерческое использование для индивидуализации товаров и услуг, получения репутационных преимуществ, сопряженных с атрибутированием производителю качественных продуктов. В то же время на практике зачастую оказывается, что правообладатели действуют в противоречии с подобными ожиданиями законодателя. Они могут стремиться сохранить за собой товарный знак не с тем, чтобы его использовать, а для затруднения доступа на рынок иных субъектов, резервирования за собой товарных знаков для тех классов товаров (услуг), которые они возможно захотят производить в будущем, осуществления бизнеса по продаже товарных знаков (исключительных прав на них), получения прибыли от подачи исков о нарушении исключительного права и др.

Речь, таким образом, идет о получении и реализации исключительного права в целях, отклоняющихся от институционально-функционального назначения исключительного права на товарные знаки. Нетрудно заметить, что подобное понимание неиспользования товарного знака сближает данный институт не с неисполнением гражданско-правовой обязанности, а злоупотреблением субъективным правом.

Учитывая сделанные нами ранее выводы, в подобном аспекте можно заключить о необходимости применения относительно гибких стандартов решения конкретных конфликтов интересов.

В общем виде в рамках подобных конфликтов друг другу противостоят два частных субъекта: заинтересованный в сохранении исключительного права патентообладатель и субъект предпринимательской деятельности, желающий использовать соответствующее обозначение для индивидуализации производимых товаров (услуг). Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами¹⁵) как такового вреда им не приносит. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков.

Чтобы разрешить такой конфликт, правоприменитель должен оценить с позиции общих ценностей права интеллектуальной собственности интерес противоборствующих сторон и общества в целом. Важным подспорьем в реализации обозначенной цели служит установление в ст. 1486 ГК РФ презумпции того, что трехлетний период неиспользования представляет собой основание для прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначенный период является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика, а также того, что общество, по всей видимости, уже не получит каких-либо выгод, связанных с осуществлением исключительного права на товарный знак при сохранении прав за изначальным правообладателем.

Сам закон при этом устанавливает возможности для маневров. Обозначенная презумпция может быть опровергнута в том случае, если правообладатель не использовал товарный знак по не зависящим от него причинам. Данная формулировка сама по себе оставляет определенные вопросы: например, что понимать под независящими причинами. Кроме того, одно такое исключение не обес-

¹³ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.).

¹⁴ Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), принятое 15.04.1994 в Марракеше [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) // <http://www.rupto.ru> (дата обращения – 9.09.2014 г.).

¹⁵ Их неиспользование может привести к блокированию инновационного развития в конкретной сфере, научно-технологической стагнации.

печивает должной гибкости механизму оценки соответствующих правовых конфликтов.

Как представляется, судами должны также исследоваться и некоторые иные особенности, связанные с деятельностью правообладателя, что в настоящее время в полной мере не позволяет осуществить формулировка ст. 1486 ГК РФ.

Во второй части данной статьи нами рассматриваются подобные особенности, а также отдельные основания признания неиспользования товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам.

II. Обстоятельства, подлежащие оценке при рассмотрении спора о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

1. Сохранение у правообладателя после прекращения использования товарного знака связанной с таким знаком «гудвилл».

С особым вниманием суд должен подходить к разрешению споров в отношении товарных знаков, трехлетнему периоду неиспользования которых предшествовал этап активного обращения на рынке маркируемых такими знаками товаров.

Представим следующую гипотетическую ситуацию: известный производитель одежды выпускает линию под характерным товарным знаком. Данная линия товаров широко рекламируется. Соответствующие продукты распространяются среди множества розничных продавцов, впоследствии – конечных потребителей. Спустя полгода производитель в целях увеличения продаж запускает новую линию, маркируемую другим товарным знаком. Проходит еще три года, в течение которых производство первой линии не возобновляется. Между тем в отдельных розничных точках сохраняются в продаже остатки невыкупленной коллекции. Потребители продолжают носить данную одежду.

Что произойдет, если некий предприниматель потребует прекратить правовую охрану соответствующего товарного знака, а затем зарегистрирует его на себя и начнет выпускать соответствующую одежду? Многие потребители сочтут, что это первоначальный потребитель возобновил столь им любимую линию одежды.

Здесь принципиально важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, в подобных случаях товарный знак – нечто большее, чем просто средство индивидуализации товаров (услуг). С ним непосредственным образом сопряжены репутационные преимущества производителя, вызванные предложением потребителям качественного престижного товара.

В зарубежных правовых системах с используемыми в коммерческом обороте торговыми марками связывается т.н. «гудвилл» (goodwill), понимаемый как совокупность компонентов деловой репутации, имиджа фирмы узнаваемость; торговой марки.

Целью данного исследования не является рассмотрение данного понятия, его правового режима. Важно отметить другое, – как бы ни назывались репутационные преимущества, сопряженные с товарным знаком и не утраченные в процессе его неиспользования, такие преимущества должны учитываться при поиске баланса разнонаправленных интересов.

Сохранение за товарным знаком, который пусть и перестал использоваться, «гудвилл» предполагает, что у правообладателя существует правомерный интерес как минимум в защите такого товарного знака от посягательств иных лиц.

Во-вторых, использование товарного знака даже при последующем ребрендинге само по себе может служить доказательством добросовестности правообладателя. Регистрация обозначения в качестве товарного знака подчинялась исключительно цели последующей индивидуализации посредством такого обозначения производимых правообладателем товаров (услуг). Интерес правообладателя, таким образом, изначально полностью соответствовал институциональному назначению исключительного права на товарный знак. С проведением ребрендинга обозначенный интерес трансформировался в иной – недопущение паразитирования иных лиц на сопряженной с данным товарным знаком положительной репутации. Таким образом, ни на одном этапе правообладателем не преследовалось не допустимых с позиции духа закона интересов.

Данная ситуация принципиальным образом отличается от той, когда правообладатель регистрируют товарные знаки, изначально не предполагая

их использования, с единственной целью осуществить в последующем "продажу" прав на них другим лицам, усложнить доступ на рынок новым субъектам и т.п. Если в последнем случае закономерным решением правового конфликта должно стать прекращение правовой охраны товарного знака, то в первом – должны быть оценены все обстоятельства спора и взвешены сопряженные с товарным знаком интересы.

На данном этапе необходимым представляется предостеречь от упрощения обозначенной проблемы и, как следствие, – попыток ее разрешения посредством увеличения срока неиспользования товарного знака как основания прекращения его правовой охраны. Логика: если по прошествии трех лет неиспользования потребитель по-прежнему "вспоминают" первоначального правообладателя, то следует установить 5-, 10- или 15-летний период неиспользования – не может быть верной. Трехлетний период представляет себе оптимальный вариант. Законодатель дает достаточное время для начала производства товаров, маркированных соответствующим знаком.

К решению же обозначенной проблемы надлежит подходить с иных позиций. От общего законодательного правила, основанного на критерии трехлетнего неиспользования, должны быть предусмотрены отступления, которые обеспечивали бы возможность многофакторного анализа правового конфликта, учета дополнительных (к непосредственному использованию) интересов правообладателей в товарном знаке, общественного интереса.

В данном случае разумным представляется предусмотреть, что если товарный знак, несмотря на трехлетнее неиспользование, продолжает ассоциироваться у потребителя с товарами от первоначального правообладателя, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Здесь необходимо признать, что для реализации обозначенного подхода в российской правовой системе должных нормативных предпосылок не сложилось. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает соответствующих исключений из общего правила. В связи с этим правоприменители не спешат исследовать при рассмотрении конкретных споров о прекращении правовой охраны товарного знака связанной с ним системы «гудвилл», а также факт атрибутирования потребителями соответствующего обозначения первоначальному правообладателю.

Более справедливый подход в рассматриваемом аспекте был разработан в американской правовой системе. По мнению ученых и практиков США, «основной акцент должен был сделан на степени узнаваемости торговой марки у покупателей»¹⁶. В связи с этим в большинстве случаев суды рассматривали сохранение «гудвилл» в качестве доказательства в пользу оставления у правообладателя исключительного права на товарный знак, даже если он прекратил его использовать в своей предпринимательской деятельности¹⁷.

Обзор отдельных решений, вынесенных американскими судами

Как было отмечено судом при рассмотрении дела *Alliant Energy Corp. v. Alltel Corp.*, «с торговой маркой по-прежнему связана значительная "гудвилл", она остается ценным активом для компании. Даже в таких случаях, когда правообладателем прилагаются значительные усилия по уведомлению общества об изменении бренда, велика вероятность того, что "гудвилл" сохранит торговую марку за первоначальным правообладателем»¹⁸.

В деле *Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Indus*¹⁹ суд апелляционной инстанции пересмотрел решение суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака на том основании, что связанная с товарным знаком «гудвилл» «не рассея-

¹⁶ Цит. по: Hefter L.R. U.S. Courts in quandary over abandoned trademarks: is an ex-trademark protected if it remains known and loved by consumers? [Электронный ресурс] // Интернет-сайт компании «Finnegan» // <http://www.finnegan.com> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

¹⁷ See, e.g., Seidelmann Yachts, Inc., 14 U.S.P.Q.2d 1497; Ferrari S.p.A. v. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, 11 U.S.P.Q.2d 1843, (S.D. Cal. 1989); Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Indus., Inc., 441 F.2d 675 (C.C.P.A. 1971).

¹⁸ Alliant Energy Corp. v. Alltel Corp., 344 F.Supp.2d 1176, 1187 (S.D.Iowa 2004).

¹⁹ Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Industries, Inc., 441 F.2d 675 (1971).

лась» за восемь лет неиспользования. Судом было отмечено, что даже сам истец связывал соответствующий товарный знак GOLDBLUME BEER с ранее производимым ответчиком пивом – товаром, активно продаваемом на соответствующем рынке в течение нескольких лет.

При рассмотрении спора *Ferrari S.p.A. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. Mc Burnie* правоприменитель пришел к выводу, что охрана торгового знака не должна быть прекращена. В основу подобного решения он положил следующие факты:

1) компания-правообладатель продолжала производить и продавать комплектующие детали к машинам;

2) машины Ferrari по-прежнему широко используются, что сохраняет соответствующую торговую марку на глазах общественности;

3) продолжается активная перепродажа автомобилей²⁰.

В деле *Skippy Inc.* суд постановил, что сохраняющееся общественное признание торговой марки – изображения персонажа Скиппи – не позволяет прекратить его правовую охрану, несмотря на 23-летний период неиспользования. Кроме того, суд подчеркнул тот факт, что правообладатель периодически возвращался к идее вывести на рынок данную торговую марку²¹.

Рассматривая спор между *Health & Sun Research, Inc. v. Australian Gold, LLC*²², суд констатировал, что «факт неиспользования с июля 2008 г. (т.е. больше 3 лет) торговой марки Royal Flush не вызывает каких-либо сомнений». В то же время правоприменитель подчеркнул, что «отсутствие продаж в течение трех лет не значит, что торговая марка Health & Sun's Royal Flush перестала действовать на рынке». Отказывая в прекращении правовой охраны товарного знака, он сослался на два факта:

1) продаваемая Health & Sun Research Inc. продукция обладает длительным сроком годности;

2) она приобреталась оптовыми покупателями в целях последующей поэтапной реализации таким

образом, что и по прошествии трех лет указанные лосьоны остаются в торговом обороте.

В деле *Marks Org., Inc. v. Joles*²³ истец (Marks Organization, Inc.) обратился с требованиями о наложении на ответчика (Robert Joles) временного судебного запрета, с тем чтобы предотвратить нарушение последним его исключительного права на торговую марку Gordon Carpet. Ответчик, в свою очередь, предъявил к истцу встречное требование о прекращении правовой охраны торговой марки Gordon Carpet вследствие ее неиспользования.

Как было установлено судом, в 2008 г. истец приобрел у Gerald Gordon Carpet Specialists, Inc. (GGCS) все его активы, в том числе права на используемые в торговле обозначения. После закрытия сделки истец начал вести бизнес по торговле коврами под новым торговым знаком Leader Carpet. Как таковую торговую марку Gordon Carpet он действительно перестал использовать для индивидуализации продаваемого товара.

В то же время Суд все равно поддержал позицию истца. В обоснование подобной позиции им были положены следующие факты.

Несмотря на то что продаваемые истцом ковры стали маркироваться новым товарным знаком, в рекламе таких товаров сохранились ссылки на прежний бренд. На всех рекламных носителях в отношении нового товарного знака делалась ссылка: «Бывший Gordon Carpet». В рекламном ролике президент Marks Org., Inc. стоял рука об руку с Джеральдом Гордоном – президентом Gerald Gordon Carpet Specialists, Inc. Рекламным слоганом при этом служила фраза: «Новая эра начинается с Leader Carpet – пожелаем Jerry Gordon всего самого наилучшего».

Судом было отмечено: «Использование истцом марки Gordon Carpet было достаточно для преодоления возражения ответчика об отказе истца от использования. Реклама, в которой истец определил свой магазин как "бывший Gordon Carpet", представляет собой попытку построения бизнеса на основе "гудвилл" Gordon Carpet».

²⁰ Ferrari S.p.A. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. Mc Burnie, 11 U.S.P.Q.2d 1843 (S.D. Cal. 1989).

²¹ Skippy Inc. v. CPC Int'l. Inc., 674 F.2d 209 (4th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 969 (1982).

²² Health & Sun Research, Inc. v. Australian Gold, LLC, 2013 BL 316525, M.D. Fla., No. 8:12-cv-02319-VMC-MAP, 11/14/13.

²³ Marks Org., Inc. v. Joles, 784 F. Supp. 2d 322 (S.D.N.Y. 2011).

2. Намерение правообладателя возобновить использование товарного знака по истечении трехлетнего периода неиспользования

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, для лишения товарного знака правовой охраны при доказанности заинтересованности заявителя значение имеет, по сути, лишь факт неиспользования товарного знака правообладателем в течение трех лет. Использование, при этом, для целей данной статьи предлагается понимать узко (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) – исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Как представляется, в данном случае также не учитываются некоторые принципиальные нюансы, которые могут проявиться в конкретной ситуации.

Представим себе, что в течение трехлетнего периода правообладатель действительно не использовал товарный знак. Вместе с тем по истечении данного временного отрезка он начал предпринимать активные действия по подготовке выпуска маркируемого таким товарным знаком продукции. Произвел несколько партий, нанес на них соответствующий знак, разрекламировал товар. Он имеет на это полное право – исключительное право на товарный знак до сих пор принадлежит ему.

В то же время другой предприниматель подает иск о прекращении правовой охраны такого товарного знака. Очевидно, что в соответствии со ст. 1486 ГК, если ему удастся доказать свою заинтересованность, то каких-либо преград для удовлетворения его требования не возникнет. Будет ли это справедливо? По сути, и правообладатель, и заявитель продемонстрировали объективированную в конкретных действиях заинтересованность в использовании соответствующего товарного знака. Почему выбор должен быть сделан в пользу заявителя?

Возможный ответ на данный вопрос: потому, что правообладатель не воспользовался данным ему временем для того, чтобы наладить производство товара, маркируемого товарным знаком.

Можно предположить, что предпочтение интересов заявителя представляет собой стимул для правообладателей не затягивать с началом исполь-

зования товарного знака. Вместе с тем возникает вопрос обоснованности подобного «стимулирования». Ведь до тех пор пока не появляются иные заинтересованные в использовании обозначения субъекты, вреда чьим-либо интересам (в том числе общественным) причиняться не будет.

С другой стороны, в случае если правовая охрана товарного знака прекращается, и новый субъект получает возможность использовать товарный знак в своей деятельности после того, как прежний правообладатель провел рекламную кампанию, у потребителей могут создаться неверные представления о том, кто же выступает производителем товара (услуги). Пострадает общественный интерес.

Кроме того, нельзя забывать, что правообладатель, осуществляя подготовку к выпуску некоего товара, действует с убежденностью в собственной управомоченности. При этом факт принятия им в конечном итоге решения об использовании товарного знака служит доказательством (хотя полностью и не снимает сомнений) того, что правообладатель изначально не преследовал недобросовестных целей, связанных с обладанием правами на товарный знак. В то же время истцы в рамках рассматриваемых споров, начиная подготовку к использованию соответствующих обозначений, посягают все же на чужое право. При этом если речь идет о некоем оригинальном товарном знаке, который использовался правообладателем в отношении иных классов товаров (не по которым идет оспаривание), можно усомниться уже в добросовестности самого заявителя. Не стремится ли он паразитировать на чужом бренде?

Еще сложнее ситуация с позиции обеспечения баланса интересов складывается тогда, когда правообладатель приобретает исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении такого права и начал подготовку производства маркируемого таким знаком товара. После ему был предъявлен иск заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования прежним правообладателем в течение периода, превышающего три года.

Если не допускать в данном случае каких-либо исключений из правила (неиспользование в течение трех лет – прекращение правовой охраны по иску заинтересованного субъекта), – новый правообладатель окажется обречен.

Вряд ли сразу после регистрации договора об отчуждении исключительного права он успеет наладить производство маркируемого товара. При этом даже если подобное производство и будет начато, – не факт, что данное обстоятельство будет учтено судом.

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, основанием для прекращения правовой охраны товарного знака служит его неиспользование в течение любых трех лет после государственной регистрации. Исходя из буквального толкования данной нормы, суд может начать рассматривать исключительно период неиспользования товарного знака первоначальным правообладателем. Если будет установлено, что такой период действительно превышал три года, правоприменитель даже не станет обращать внимание на факты, последующие за передачей исключительного права. Как будет показано далее, именно на такой логике и основываются отдельные судебные решения.

Рассматриваемая ситуация усугубляется тем, что крайне сложно, если не сказать невозможно защитить имущественные интересы субъекта, приобретшего исключительное право на товарный знак, правовая охрана которого впоследствии прекращена.

Новый правообладатель выплатил прежнему определенную сумму (зачастую весьма существенную) за отчуждение исключительного права. Соответственно право было ему передано. Договор исполнен. Другое дело, что в конечном итоге приобретатель был лишен исключительного права, что, несомненно, не входило в его планы на момент заключения договора. Между тем оснований для привлечения к ответственности первоначального правообладателя закон не предполагает.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы – установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего периода, – не может быть признано удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает, и при этом в товарном знаке заинтересованы иные

лица, – первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам. Использование товарного знака обеспечено так и не будет.

Представляется, что наиболее целесообразным является следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

- оценка общего периода неиспользования товарного знака, как первым, так и последующим правообладателем;

- анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знакам товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Можно поставить вопрос более широко. Вне зависимости от того, предшествовала ли спору о прекращении правовой охраны товарного знака смена правообладателя, – рассматривать в качестве одного из критериев оценки соответствующего правового конфликта намерения использовать товарный знак не только заявителя, но и правообладателя. Иными словами, должен оцениваться не только факт непосредственного использования ОИС, но и подготовки к нему.

Обзор отдельных решений, вынесенных Судом по интеллектуальным правам

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП – 70/2013²⁴

ООО «Интел» обратилось с исковым заявлением к ООО «Росалко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет – в период с 01.08.2010 по 01.08.2013 включительно.

В своих возражениях на исковые требования ответчик ссылаясь на несколько обстоятельств:

- 1) товарный знак не использовался им по не зависящим от него причинам, поскольку договор об отчуждении исключительных прав на спорный

²⁴ Решение суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу № СИП – 70/2013 // СПС «Гарант».

товарный знак был заключен 26.08.2013 и зарегистрирован Роспатентом 12.11.2013;

2) имеются доказательства использования товарного знака первоначальным правообладателем в указанный период: технологическая инструкция по производству вина столового белого "Нобле Макабео" Noble Macabeo от 10.12.2007 № ТИ 9171-124-00386442-07; копии образцов этикеток для продукции «Вино столовое сухое белое "Нобле Макабео"», копия каталога продукции общества «Прококс», договор поставки алкогольной продукции от 31.08.2010 № 146; товарная накладная от 16.08.2010 № 50; платежное поручение от 19.08.2010 № 161; выписка из лицевого счета от 19.08.2010; декларации об объемах использования этилового спирта в 2010 г.;

3) сам ответчик использовал спорный товарный знак после 01.08.2013.

Оценив представленные ответчиком доказательства, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ. По мнению Суда, «представленная ответчиком технологическая инструкция по производству вина столового белого «Нобле Макабео» «Noble Macabeo» от 10.12.2007 № ТИ 9171-124-00386442-07 не является надлежащим доказательством реального производства и введения в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком, в спорный период, поскольку свидетельствует лишь о проведении подготовительных действий. Копии образцов этикеток и рекламного каталога продукции также не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака, поскольку не представляется возможным установить их относимость к спорному периоду. Товарная накладная от 16.08.2010 № 50, в которой имеется указание на продукцию, маркированную товарным знаком «Noble Нобле», относится к спорному периоду. Однако ответчиком не представлены доказательства оплаты заказчиком продукции по названной товарной накладной».

В отношении доказательств использования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком Суд констатировал, что они не являются относимыми, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода.

В конечном итоге правоприменитель пришел к выводу о том, что требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 4.07.2014 согласился с правильностью данного решения²⁵. Как им было при этом отмечено, «суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ, а доказательства использования спорного товарного знака непосредственно самим ООО "Росалко" в период с сентября по ноябрь 2013 г. не являются относимыми к настоящему судебному делу, с учетом спорного периода (с 01.08.2010 по 01.08.2013 включительно)».

Подобный подход, отвечающий нормативно установленным правилам, вместе с тем нуждается в определенной критике с позиции базового принципа справедливости. Как минимум, неправильным видится игнорирование аргументов ответчика об использовании ответчиком ОИС после истечения спорного периода. Согласно его позиции, получается следующая ситуация: он приобрел по возмездной сделке исключительные права на товарный знак, практически сразу начал использовать данное обозначение. При этом его право все равно было прекращено.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2014 № СИП-81/2014²⁶

ООО «Интел» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Сибагроторг» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака – Goodwill/Гудвилл – по свидетельству Российской Федерации № 298560 в отношении товаров 33 класса и части товаров 32 класса МКТУ.

Предъявляя в суд исковые требования, ООО «Интел» указал на неиспользование ответчиком

²⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4.07.2014 по делу № СИП-70/2013 // СПС «Гарант».

²⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2014 г. № СИП-81/2014 // СПС «Гарант».

спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Ответчиком ООО «Сибагроторг» в качестве доказательств использования спорного товарного знака правообладателем представлены:

- копия договора простого товарищества от 05.05.2013 между ООО «Сибагроторг» и обществом с ограниченной ответственностью «ТД Алтайская крупа», согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. Совместная деятельность осуществляется в направлении производства и реализации алкогольной продукции под торговым знаком GOODWILL;

- копия дополнительного соглашения к Договору простого товарищества от 05.05.2013, согласно которому стороны обязуются внести свои вклады не позднее 31.03.2015 и начать совершать предусмотренные договором действия с 01.08.2014;

- копия Акта Приёма-передачи этикеток от 10.11.2013, согласно которому ООО «Сибагроторг» передал ООО «ТД Алтайская крупа» этикетки для бутылки «Настойка горькая GOODWILL, Водка GOODWILL, Виски GOODWILL, Пиво светлое GOODWILL, Пиво тёмное GOODWILL.

Согласно позиции Суда, представленные ответчиком документы не являлись доказательствами реального производства и введения в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком в спорный период. Они *свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности, направленной на производство и реализацию алкогольной продукции под торговым знаком GOODWILL.*

Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требования заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака.

Обзор отдельных решений, вынесенных американскими судами

Согласно Закону Ланхема США²⁷ основанием прекращения правовой охраны товарного зна-

ка выступает *неиспользование* товарного знака в течение трех лет *без намерения его возобновить*. Иными словами, американский законодатель, хотя и презюмирует, что неиспользование в течение трех лет влечет за собой отказ от исключительного права, допускает, что при доказанности намерения правообладателя использовать товарный знак прекращения правовой охраны может и не быть.

До принятия данного закона прецедентное право требовало от заявителя в рамках спора о прекращении правовой охраны товарного знака доказывать не только факт неиспользования такого товарного знака, но и намерение правообладателя прекратить такое использование²⁸. Таким образом, нетрудно заметить, что с принятием Закона Ланхема процедура оспаривания правовой охраны товарного знака была даже несколько упрощена.

В большинстве случаев намерение продолжать или не продолжать использование товарного знака не является очевидным. Американским судам приходится анализировать объективное развитие событий вокруг товарной марки. Так ее неиспользование в отсутствие спроса на маркируемый товар само по себе не влечет за собой прекращение правовой охраны, если правообладатель предпринимает попытки использования и продвижения товарного знака. С другой стороны, об однозначном отказе от использования товарного знака следует говорить тогда, когда правообладатель прекратил свой бизнес, в котором предполагалось использовать товарные знаки.

В пользу сохранения за субъектами прав на товарный знак на практике могут служить, в том числе:

- факт обращения правообладателя в контролирующий орган за одобрением товаров, индивидуализируемых по средствам данного товарного знака, в случае если в отсутствие такого одобрения соответствующие товары не могут продаваться;

- проведение переговоров с дистрибьюторами товаров;

²⁷ Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.).

²⁸ Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris, Inc., 899 F.2d 1575, 1579 (Fed. Cir. 1990); Saxlehner v. Eisner & Mendelson Co., 179 U.S. 19, 31 (1900).

– заказ рекламы товаров, содержащей товарные знаки;

– производство внутренних технологических схем или презентаций товаров с указанием товарного знака²⁹.

Критерий «намерения» не является сугубо субъективным. Явно недостаточным будет простое заявление субъектами предпринимательской деятельности об их стремлении когда-либо в будущем возобновить использование объекта. Намерение должно быть объективно выражено в неких действиях, подготавливающих товарный знак к использованию.

Весьма интересно с позиции того, как американские суды подходят к квалификации намерения возобновить использование товарного знака, является дело *Stephen M. Silverman v. CBS Inc.*³⁰

В 1928 г. Ф. Госденом и Ч. Корреллом (Freeman F. Gosden and Charles J. Correll) были созданы персонажи «Амос и Энди» (Amos 'n' Andy) и разработана концепция радио-шоу с участием данных персонажей – The Amos 'n' Andy Show, которое в скором времени стало одним из самых популярных в стране.

Ф. Госден и Ч. Коррелл, являясь представителями европеоидной расы, изображали в рамках шоу афроамериканцев Амоса и Энди. В последующих телевизионных программах в ролях Амоса и Энди их заменили темнокожие актеры.

В 1948 г. Ф. Голстем и Ч. Коррелл передали свои права на «Амос и Энди шоу» CBS Inc. Выпуск рассматриваемой радиопрограммы продолжался до 1955 г. С 1951 по 1953 г. CBS транслировался также одноименный телесериал, до 1966 г. – продолжались его повторные показы.

В 1981 г. С.М. Сильверман начал писать сценарий для бродвейского мюзикла, первоначальным названием которого было «Амос и Энди идут в кино», основными персонажами которого соответственно должны были стать Амос и Энди.

С.М. Сильверман стремился получить лицензию на использование персонажей Амоса и Энди, но CBS Inc. ему отказали, после чего он подал иск об

отсутствии у CBS Inc. прав на соответствующую радиопрограмму и отдельные ее элементы (в т.ч. в соответствии с законодательством о средствах индивидуализации). CBS Inc. в своем встречном иске обвинила С.М. Сильвермана в нарушении его исключительных прав на объекты авторского права и товарные знаки, в т.ч. «AMOS 'N' ANDY».

В части, касающейся средств индивидуализации, суд первой инстанции отметил, что «Амос и Энди» является зарегистрированным товарным знаком. При этом он задался вопросом: составляет ли продолжительное неиспользование (21 год) такого товарного знака основание для прекращения его правовой охраны.

Ответ на данный вопрос был дан отрицательный. Суд подчеркнул, что изъятие CBS Inc. телевизионной программы из эфира явилось следствием жалоб правозащитных организаций, отмечавших унижительность программы для афроамериканцев. Несмотря на то что CBS Inc. не относил к своим ближайшим планам возобновление использования соответствующих товарных знаков, правоприменитель счел необходимым учесть заявления компании о желании сделать это в будущем, когда социальный климат станет более благоприятным.

Суд апелляционной инстанции отметил, что обозначенный выше вывод суда первой инстанции ставит вопрос о правильной интерпретации слов «намерение не возобновлять»: означают они «никогда не возобновлять использование» или «не возобновлять использование в реально обозримом будущем»?

Был выбран второй вариант. Правоприменитель отметил: «В ином случае даже после продолжительного неиспользования и без каких-либо конкретных шагов по возобновлению использования компания сможет всегда утверждать, что когда-нибудь в далеком будущем она обязательно возвратится к товарному знаку, в связи с чем нельзя лишать его правовой охраны».

Товарный знак ответчика был лишен правовой охраны.

²⁹ Hefter L.R. U.S. Courts in Quandry Over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers [Электронный ресурс] // Интернет-сайт компании «Finnegan» // <http://www.finnegan.com> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

³⁰ *Silverman v. CBS Inc.* 870 F.2d 40 United States Court of Appeals, Second Circuit Feb. 6, 1989.

Сходная позиция нашла отражение в относительно недавнем решении по делу *Natural Answers Inc. v. SmithKline Beecham*. Как констатировал суд, «намерение возобновить использование не должно быть отдаленным или неопределенным. Напротив, субъект должен продемонстрировать свое стремление возобновить использование товарного знака в обозримом будущем»⁵¹.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет также практика Суда Европейского Союза.

С одной стороны, Европейский суд установил, что использование, направленное исключительно на поддержание регистрации, не может служить «спасению» исключительных прав на торговую марку. Необходимо, чтобы рассматриваемые средства индивидуализации служили реальным коммерческим целям. С другой стороны, им было отмечено, что *использование торговой марки после подачи заявления о прекращении правовой охраны также может служить доказательством в пользу отклонения соответствующих требований и сохранения за правообладателем исключительного права*⁵².

Нельзя не заметить различие в подходах: в российской правовой системе игнорируется факт использования товарного знака, предшествующий подаче требования о прекращении его правовой охраны, но выходящий за пределы трехлетнего срока неиспользования. И то время, как Суд Европейского союза готов учитывать даже использование, начатое после подачи требования о прекращении правовой охраны товарного знака.

3. Некоторые доказательства неиспользования товарного знака по не зависящим от ответчика причинам

В американской литературе перечень обстоятельств, не зависящих от правообладателя, а потому «извиняющих» неиспользование товарного знака, определяется достаточно широко. К таким обстоятельствам, в частности, относится: банкротст-

во; законодательные ограничения на продажу соответствующих товаров, забастовки, необходимость переоборудования компании правообладателя, отсутствие спроса на маркируемые товарным знаком товары и услуги⁵³.

Наряду с отмеченными выше особенностями американского подхода к прекращению правовой охраны товарного знака такой перечень позволяет обеспечить достаточную гибкость с позиции реализации баланса интересов при принятии решения о прекращении правовой охраны товарного знака.

В российской правовой системе до последнего времени вопрос подобных «извинительных условий» особо не рассматривался. Ситуация изменилась с началом функционирования Суда по интеллектуальным правам.

В отсутствие иных нормативных возможностей правоприменители начали пытаться обеспечивать баланс интересов в споре о нарушении исключительного права посредством п. 3 ст. 1486 ГК РФ.

Прежде всего, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является отнесение к обстоятельствам, исключающим прекращения правовой охраны товарного знака, банкротства правообладателя.

Как было отмечено В.А. Химичевым в его статье, посвященной банкротству, – как обстоятельству, оправдывающему неиспользование товарного знака, «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»⁵⁴.

⁵¹ *Natural Answers Inc. v. SmithKline Beecham*, 529 F.3d 1325, 87 U.S.P.Q.2d 1200 (11th Cir. 2008) (119 PTD, 6/20/08).

⁵² См.: Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 325.

⁵³ См.: Hefter L.R. U.S. Courts in Quandry Over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers [Электронный ресурс] // Интернет-сайт компании «Finnegan» // <http://www.finnegan.com> (дата обращения – 10.09.2014 г.); Гаева Я.А. Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

⁵⁴ Химичев В.А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака [Электронный ресурс] // Журнал суда по интеллектуальным правам // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 10.09.2014 г.).

В 2013 г. Судом по интеллектуальным правам было вынесено весьма интересное в рассматриваемом аспекте решение³⁵.

ООО «Управляющая компания Альянс сервис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском ЗАО «Глобал» о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков вследствие их неиспользования.

Правоприменителем было установлено, что общество «Глобал» приобрело исключительные права на спорные товарные знаки на основании заключенного с закрытым акционерным обществом «Группа предприятий «ОСТ» договора об отчуждении исключительных прав на указанные товарные знаки, зарегистрированного Роспатентом 24.06.2011.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что ответчиком доказан факт использования спорных товарных знаков в спорный период (с 24.07.2010 по 24.07.2013) прежним правообладателем. При этом была подчеркнута необходимость учета того обстоятельства, что в отношении общества «Глобал» Арбитражным судом Хабаровского края возбужденно производство о признании несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство:

«Поскольку в ходе конкурсного производства спорные товарные знаки были включены в конкурсную массу, хозяйственная деятельность обществом "Глобал" фактически не велась, и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, суд приходит к выводу, что названные товарные знаки не использовались правообладателем по независящим обстоятельствам».

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 27.03.2014 г. поддержал решение суда первой инстанции. При этом им было отмечено:

«Поскольку судом первой инстанции установлено, что в ходе конкурсного производства хозяйственная деятельность ЗАО "Глобал" фактически не велась, и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, а заявителем дока-

зательств обратного суду не было представлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что названные товарные знаки в период с 15.06.2012 по 23.07.2013 не использовались правообладателем по не зависящим от него обстоятельствам, в силу чего установленный положениями ст. 1486 ГК РФ трехлетний срок неиспользования спорных товарных знаков применительно к их правообладателю не истек»³⁶.

Иным примечательным в рассматриваемом аспекте судебным актом является решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013³⁷.

ЗАО «ФармФирма "Сотекс"» (далее – заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "CINETON ЦИНЕТОН".

Оценив представленные сторонами доказательства, Суд признал заявленные требования не подлежащими удовлетворению. При этом он указал на следующие обстоятельства:

«Заявитель приобрел исключительные права на товарный знак у ООО "БиоМедИнвест" по договору № РД0083263, зарегистрированному Роспатентом 28.06.2011.

Правообладателем доказательства ввода в гражданский оборот и доведения до конечного потребителя товара, маркированного спорным товарным знаком, суду не представлены.

В то же время в материалы дела ответчиком и третьим лицом представлены доказательства, квалифицированные судом как подтверждение *подготовительные действия, направленные на производство и реализацию товаров 05 класса МКТУ*. Суд, в частности, принял в качестве таких доказательств:

– договор об оказании услуг, заключенный 29.09.2011 между ЗАО "ВЕЛЕС Фарма", ТОО "Нанофарма" и Компанией Galileus Oy (Финляндия), по которому последнее обязалось оказать заявителю услуги по регистрации в Управлении по безопасности продуктов питания Финляндии, Европейском управлении безопасности пищевых продуктов, Ев-

³⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2013 по делу № СИП-38/2013 // СПС «Гарант».

³⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013 // СПС «Гарант».

³⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013 // СПС «Гарант».

ропейском агентстве по контролю за оборотом лекарственных средств, а также услуги по маркетингу и продажам, выпуску на рынок в пределах территории продукта – DIM-API (фирменное наименование CINETON), а также услуги по проведению анализа и исследования стабильности означенного продукта и контрактному производству партий продукта;

– генеральное соглашение между указанными сторонами от 12.02.2010 о сотрудничестве, лицензионное соглашение о предоставлении патента и ноу-хау; договор об оказании услуг от 12.02.2010, в соответствии с которым Компания Galilaeus Oy уже оказала в полном объеме услуги по планированию, разработке, инкапсуляции и упаковке DIM, обозначая его как "фирменное наименование CINETON".

– сервисное соглашение № 2/02-К от 29.12.2011, заключенное между ЗАО «ВЕЛЕС Фарма» и Компанией Galilaeus Oy (Финляндия), в соответствии с которым исполнителем были совершены действия по планированию, определению состава, заключению в капсулы и упаковке продукта DIM CINETON (ЦИНЕТОН) для применения при доклиническом и клинических исследованиях.

По мнению суда, представленные правообладателем спорного товарного знака и третьим лицом доказательства с очевидностью свидетельствуют о том, что ЗАО "ВЕЛЕС ФАРМА" осуществляет активную деятельность по подготовке к выпуску и вводу в гражданский оборот продукции 05 класса МКТУ под названием "CINETON ЦИНЕТОН".

Данные доказательства подтверждают доводы правообладателя спорного товарного знака о наличии уважительных причин ненадлежащего использования этого товарного знака, которые, применительно к положениям ст. 1486 ГК РФ, судом квалифицированы как неиспользование по не зависящим от правообладателя обстоятельствам.

Кроме того, суд принял во внимание и то обстоятельство, что право на законное использование спорного товарного знака его нынешним правообладателем было получено только после регистрации в Роспатенте договора об отчуждении исключительного права, т.е. с 28.06.2011, что также признается судом в качестве уважительной причины его неиспользования.

Данное решение примечательно тем, что суд, формально основываясь на п. 3 ст. 1486 ГК РФ, ис-

следовал не столько обстоятельства, обусловившие невозможность использования товарного знака правообладателем и не зависящие от правообладателя, сколько реальность намерений последнего использовать такой товарный знак. По сути, мотивировочная часть судебного акта свелась к анализу действий правообладателя по подготовке выпуска товаров, маркируемых товарным знаком, которым судом было придано юридическое значение. Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, что в качестве дополнительного фактора в пользу отказа в удовлетворении требований истцов было обозначение получения правообладателем исключительного права по договору об отчуждении исключительного права.

Таким образом, основываясь на принципе обеспечения баланса интересов, Суд по интеллектуальным правам провел сложный многофакторный анализ конкретного спора. Сам по себе данный подход является конструктивным и заслуживает позитивной оценки. Другое дело, что он несколько (пусть и неявно) выходит за рамки тех возможностей, которые предусматриваются ст. 1486 ГК. При этом проблема, как представляется, заключается именно в недостаточной гибкости нормативных правил, устанавливающих правовой механизм прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В качестве общего вывода необходимо констатировать, что реализации механизма прекращения правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования должен с необходимостью предшествовать анализ разнонаправленных интересов в товарном знаке правообладателя и истца – лица, заинтересованного в его использовании, общества в целом. Подобный анализ в свою очередь предполагает рассмотрение не только обстоятельств, независящих от правообладателя и обуславливающих неиспользование товарного знака, но и сопряженной с товарным знаком положительной репутации, выраженного в подготовительных действиях намерения правообладателя использовать товарный знак. Отдельные решения Суда по интеллектуальным правам демонстрируют готовность и способность применять гибкие, основанные на принципе справедливости механизмы к оценке соответствующих споров.

Ключевые слова:

неиспользование товарного знака; прекращение правовой охраны; злоупотребление исключительным правом; гудвилл; банкротство

Список литературы:

1. Гаева Я.А. Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 10.09.2014 г.).
2. Ем В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981.
3. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Правознавец» // <http://www.pravознавец.com.ua> (дата обращения – 10.09.2014 г.).
4. Отчет о деятельности Роспатента за 2013 [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) // <http://www.rupto.ru> (дата обращения – 9.09.2014 г.).
5. Химичев В.А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака [Электронный ресурс] // Журнал суда по интеллектуальным правам // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 10.09.2014 г.).
6. Hefter L.R. U.S. Courts in quandary over abandoned trademarks: is an ex-trademark protected if it remains known and loved by consumers? [Электронный ресурс] // Интернет-сайт компании «Finnegan» // <http://www.finnegan.com> (дата обращения – 10.09.2014 г.).
7. Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007.
8. World Intellectual Property Indicators – 2013 Edition [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // <http://www.wipo/int> (дата обращения – 10.09.2014 г.). Судебная практика:
9. Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый вкус" на нарушение конституционных прав и свобод положением п. 3 ст. 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // СПС «Гарант».
10. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014 по делу № СИП-333/2013 // СПС «Гарант».
11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2014 по делу № А40-13138/2013 // СПС «Гарант».
12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № А56-10416/2013 // СПС «Гарант».
13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013 // СПС «Гарант».
14. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 по делу № А40-22890/2013 // СПС «Гарант».
15. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2013 по делу № А40-139018/2012 // СПС «Гарант».
16. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2014 по делу № СИП-343/2013 // СПС «Гарант».
17. Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2014 г. № СИП-81/2014 // СПС «Гарант».
18. Решение суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 по делу № СИП-70/2013 // СПС «Гарант».
19. Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02. 2014 по делу № СИП-212/2013 // СПС «Гарант».
20. Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2013 по делу № СИП-147/2013 // СПС «Гарант».
21. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2013 по делу № СИП-38/2013 // СПС «Гарант».
22. Health & Sun Research, Inc. v. Australian Gold, LLC, 2013 BL 316525, M.D. Fla., No. 8:12-cv-02319-VMC-MAP, 11/14/13.
23. Marks Org., Inc. v. Joles, 784 F. Supp. 2d 322 (S.D.N.Y. 2011).
24. Natural Answers Inc. v. SmithKline Beecham, 529 F.3d 1325, 87 U.S.P.Q.2d 1200 (11th Cir. 2008) (119 PTD, 6/20/08).

25. Alliant Energy Corp. v. Alltel Corp., 344 F.Supp.2d 1176, 1187 (S.D.Iowa 2004).
26. Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc. 117 F.3d 50 (2d Cir. 1997).
27. Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163-64 (1995).
28. Seidelmann Yachts, Inc. v. Pace Yacht Corp., 14 U.S.P.Q.2d 1497, (D. Md. 1989)
29. Silverman v. CBS Inc. 870 F.2d 40 United States Court of Appeals, Second Circuit Feb. 6, 1989.
30. Ferrari S.p.A. v. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, 11 U.S.P.Q.2d 1843, (S.D. Cal. 1989).
31. Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).
32. Skippy Inc. v. CPC Int'l. Inc., 674 F.2d 209 (4th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 969 (1982).
33. James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 274 (7th Cir. 1976).
34. Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Indus., Inc., 441 F.2d 675 (C.C.P.A. 1971).
35. Sterling Brewers, Inc. v. Schenley Industries, Inc., 441 F.2d 675 (1971).

Заинтересованность в оспаривании или прекращении действия прав на товарные знаки



С.А. Зуйков,
генеральный директор
ООО «Зуйков и партнеры»,
патентный поверенный РФ

О критериях заинтересованности лиц, подающих заявления о досрочном прекращении действия товарного знака, в последние несколько лет говорили и писали достаточно много. После введения в действие IV части ГК РФ само понятие заинтересованного лица, имеющего право требовать досрочного прекращения действия товарного знака, перешло из одной крайности в другую. Если в течение примерно года, с момента принятия 4-й части ГК РФ и до начала 2009 г., заинтересованными признавались любые лица, оплатившие пошлину за рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то затем было введено жесткое ограничение на «заинтересованность». Сегодня, поняв, что норма о досрочном прекращении практически перестала работать, критерий «заинтересованности» вновь стал достаточно широким: главное, чтобы лицо, подавшее заявление, не имело сво-

ей целью злоупотребление правами и создание проблем правообладателю.

Но IV часть ГК РФ содержит указание на необходимость наличия заинтересованности у лица, подающего не только заявление о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием; а также тех, кто обращается в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с возражениями по всем критериям охраноспособности товарных знаков, предусмотренных ст. 1483 ГК РФ.

Мысль написать данную статью возникла после присутствия на судебном заседании по рассмотрению заявления об оспаривании решения Роспатента (дело СИП-161/2013), по возражению ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», аннулировавшего действие товарного знака BERGLAND № 321953 (заявитель отметил, что товарный знак указывает на место

производства товара). Во время заседания представитель «МЕТРО Кэш энд Керри» отметил: «Заинтересованность моего доверителя возникла после того, как правообладатель подал исковое заявление к моему доверителю о прекращении незаконного использования товарного знака». Роспатент признал такую заинтересованность, а другая сторона процесса (правообладатель) ни в Роспатенте, ни в суде заинтересованность не оспаривала.

Но есть ли заинтересованность в оспаривании товарного знака у лица, которое его незаконно использует? И может ли быть у такого лица заинтересованность в оспаривании товарного знака, возникающая только из незаконного использования сходного обозначения?

Здесь сразу нужно отделить заинтересованность в досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием от заинтересованности в аннулировании товарного знака по иным основаниям, например оспаривании знака как не соответствующего критериям ст. 1483 ГК РФ.

Принцип досрочного прекращения исходит из того, что государство обязывает правообладателя использовать зарегистрированное право и защищает от незаконного использования или регистрации сходных знаков только то исключительное право, которое используется. И совершенно очевидно, что лицо, которому предъявлен иск о запрете использования какого-либо товарного знака/обозначения, правомерно ставит перед правообладателем вопрос: использует ли он свой товарный знак? Если использует, тогда его можно защищать и суд должен запрещать другим лицам его незаконное использование. Но насколько правильно автоматически распространять такую заинтересованность при оспаривании прав по основаниям ст. 1483 ГК РФ?

Участвуя за последние 5 лет в сотне дел, стало совершенно очевидно, что при оспаривании прав на товарные знаки по многим основаниям охраноспособности товарного знака, указанным в ст. 1483 ГК РФ, такой принцип заинтересованности неприменим и неприемлем. Более того, заинтересованность при подаче возражений об аннулировании товарных знаков различна по каждому критерию охраноспособности, в связи с чем каждый из критериев заинтересованности требует отдельного обсуждения.

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ.

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Данный пункт нужно разделить на две части:

- абсолютные основания, не связанные с указанием на место производства товара или местонахождение производителя, и

- абсолютные основания, связанные с указанием на место производства товара или местонахождение производителя.

Оспаривая товарный знак и подав возражение в Роспатент, заявитель практически по всем основаниям, указанным в данном пункте, должен будет доказать, что на дату приоритета зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение не обладало различительной способностью и, возможно, не могло приобрести дополнительную различительную способность. А для подтверждения заинтересованности в оспаривании прав лицо, подавшее возражение, должно будет представить доказательства фактического нарушения прав на зарегистрированный знак, обосновав необходимость его применения в хозяйственном обороте. Конечно, можно представлять доказательства намерения (подготовки) введения товара со спорным обозначением, но для доказывания отсутствия различительной способности одного намерения использовать спорное обозначение будет явно

мало, поэтому отсутствие различительной способности придется обосновывать доказательствами использования спорного обозначения до приоритета спорного знака другими лицами, в том числе заявителем, по принципу «другие используют, и я хочу».

В немецком законодательстве о товарных знаках критерии отсутствия различительной способности, указанные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, обобщены следующим положением: заявленное на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т. к. такое обозначение необходимо использовать в аналогичной хозяйственной деятельности неограниченному кругу лиц. Возможно, мы когда-то придем к такому пониманию абсолютных оснований для отказа в регистрации и соответственно ст. 1483 ГК РФ будет дополнена таким положением.

Но сегодня, не имея такого основания, Роспатент, например, регистрирует товарный знак «С пылу, с жару», а суд вынужден защищать его, запрещать использование (дело № А40-2569/2011). А при оспаривании данного знака Роспатент устанавливает, что товарный знак «С пылу, с жару» не является описательным и напрямую, без домысливания, не указывает на свойства товара, поэтому ведомство и посчитало, что регистрация данного знака была правомерна (Решение Роспатента от 24.10.2012 г. № 2009714885/50). Но неужели есть кто-то в Роспатенте, кто считает, что «С пылу, с жару» – это не только что приготовленное (может, подогретое) хлебобулочное изделие? Оказалось, есть.

Но вернемся к обсуждению п. 1 ст. 1483 ГК РФ. В тексте документа есть критерии, которые стоят абсолютным особняком от остальных. Это «*обозначения, указывающие на... место... их производства или сбыта*».

Достаточно ли для оспаривания знака по данному критерию подтверждения продажи контрафактного товара? Полагаю, что одной продажи контрафакта под сходным обозначением недостаточно, чтобы нарушителя прав признать лицом, заинтересованным в прекращении действия такого знака.

Если предположить, что охрана знака, по заявлению «заинтересованного» лица, прекращается, то любое лицо сможет использовать спорное обозначение. Соответствует ли такой подход правосудию? Думаю, что нет. Именно по этой причине (или это является одной из причин) не аннулируются так на-

зываемые «советские» бренды. Принцип прост: лучше, чтобы «советским» брендом владел хоть кто-то, чем никто. К тому же после аннулирования такого знака заявитель возражения или любые другие лица недобросовестно воспользуются той известностью и репутацией, которая была создана спорным знаком за период его существования.

Аннулировав товарный знак, якобы указывающий на место производства товара, по заявлению лица, продающего контрафакт, Роспатент или суд дает возможность использовать спорный знак любому лицу, фактически способствуя контрафакту. Поэтому, аннулируя знак, который указывает на место производства или местонахождение производителя, Роспатент или суд должен устанавливать степень заинтересованности лица, подающего возражение, исходя из реальной необходимости использовать спорное обозначение в хозяйственном обороте.

Несколько раз наша фирма подавала возражения против действия товарных знаков на основании того, что спорный товарный знак:

- указывает на место производства товара, если правообладатель находится в регионе (городе), название которого совпадает с товарным знаком;
- потребитель вводится в заблуждение таким обозначением, т. к. считает, что товар произведен в одном регионе, а товар – в другом.

В данных случаях мы обосновывали заинтересованность в оспаривании товарного знака нахождением нашего доверителя (заявителя) в регионе, который воспроизводил товарный знак.

Например, по поручению компании Redmond Home Appliances LLC., расположенной в городе Redmond, США, нами были поданы возражения против действия товарных знаков Redmond № 349142, 395632. Заинтересованность мы обосновывали необходимостью заявителя указывать на свое местонахождение – город Redmond. Роспатент признал заинтересованность заявителя, но отказал в удовлетворении возражения (Решения Роспатента от 15.07.2010 г. № 2006730177/50, 2007740523/50). Наш доверитель не стал оспаривать решения Роспатента и не вышел на российский рынок с продажей товара, произведенного в г. Redmond.

Но что было бы, если компания Redmond Home Appliances LLC., расположенная в городе Redmond,

США, начала бы продавать товары, для которых зарегистрирован товарный знак, указывая на товаре обозначение Redmond в качестве своего адреса? Запретил бы российский суд данной компании использование обозначения Redmond в качестве адреса?

Думаю, что суд не должен был бы запретить такое использование сходного обозначения в случае, когда производитель будет указывать его в качестве своего адреса, в связи с чем на рынке могут появиться два товара, использующих сходные обозначения: один – на котором будет использоваться зарегистрированный товарный знак, второй – на котором некая компания будет писать то же обозначение, только в качестве своего адреса.

Если представить себе подобную ситуацию, то возникает вопрос нужно ли сохранять такие знаки, если возражение подано лицом, у которого есть реальная необходимость использования тождественного знака? Настолько ли важны в этом случае аргументы, которые дают возможность сохранить действие подобных регистраций: что одноименный город маленький, есть несколько городов в разных странах с подобным названием, российскому потребителю указанные города неизвестны, такое слово является распространенным именем в некоей стране и т.д.? Очевидно, что совокупность этих доводов о реальной необходимости использования оспариваемого знака другим лицом должна подтверждать его заинтересованность.

Одним из главных критериев заинтересованности может и должна быть возможность последующей регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака как охраняемого элемента или хотя бы неохраемого.

Пункт 2 статьи 1483 ГК РФ.

2. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;*
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;*

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подп. 1–3 настоящего пункта.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

До введения IV части ГК РФ Роспатент довольно часто регистрировал товарные знаки, в которые были включены части флага различных стран (России, США, Великобритании, ФРГ и др.) и иные видоизмененные государственные символы, т.к. формального запрета на регистрацию сходных обозначений не было.

Но впоследствии такой зарегистрированный товарный знак, получив некую известность, становился целью для его имитации, копирования и незаконного использования. Часто после того как правообладатель начинает бороться с контрафактом, против такого знака подается возражение, в котором указывается на незаконное использование государственного флага, герба и др. Иногда к такому возражению может быть приложено разрешение компетентного органа на регистрацию флага/герба в качестве товарного знака на имя заявителя. В том числе и таким разрешением заявитель обосновывает заинтересованность.

Но по данному критерию, как и указывалось ранее, аннулирование знака приведет к появлению на рынке имитации, копии, подделки. Произойдет ли восстановление прав лица, которому принадлежат права? Но таким лицом являются государства, государственные органы и учреждения. Такие лица возражений не подавали и свои права нарушенными не считали. Даже дав разрешение на регистрацию сходного обозначения какой-то организации, государство не давало распоряжений защищать нарушенное право, само возражений не подавало. И если лицо – обладатель прав на различную государственную символику, то есть государство – позволяет использование своих государственных символов; зачем аннулировать знаки, содержащие частичное воспроизведение таких символов, по заявлению лица, не имеющего к государству никакого отношения?

Аннулирование прав приводит на рынок контрафакт, и аннулировать права хотят именно те лица, которые либо уже производят контрафактный товар, либо собираются его произвести в ближайшее время.

Около 10 лет назад началась борьба между бывшими партнерами за права на серию товарных знаков Golden Eagle. В ходе взаимных заявлений, возражений и исков рассматривалась возможность аннулирования комбинированных знаков Golden Eagle. Например, товарный знак Golden Eagle № 216818 включает в себя изображение части флага США и органа, являющегося официальным символом США. Нам удалось убедить нашего клиента не подавать возражение, т. к. мы не сможем обосновать заинтересованность в аннулировании знака по указанным основаниям.

Пункт 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) *являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;*
- 2) *противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.*

Данный пункт для определения заинтересованности также разделяется на две части.

По подпункту 1 с заинтересованностью все достаточно просто, т. к. данное основание обычно добавляется к основаниям п. 1 ст. 1483 по принципу: для части товаров/услуг товарный знак описателен, для остальной части вводит потребителя в заблуждение.

Например, слово «капли» или изображение капель для части товаров 5 класса МКТУ, включающего в основном фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей, являющиеся непосредственно каплями (ушными, глазными или иными), характеризует товар, а для остальной части вводит потребителя в заблуждение, т. к. товар каплями не является. Поэтому все, что сказано о заинтересованности по п. 1 ст. 1483 ГК РФ, конечно же, относится и к данному подпункту.

Заинтересованными лицами по основанию «введение в заблуждение» являются лица, которые начали продавать товар со спорным знаком до даты приоритета оспариваемого знака.

Но гораздо хуже обстоит дело с применением и пониманием критерия заинтересованности по подп. 2 данной статьи.

Исходя из дословного понимания формулировки данного подпункта, заинтересованными лицами по данному основанию могут быть представители общественности, чьи права нарушаются оспариваемым знаком. В интересах общественности в ведомство могут обращаться представители государственных органов, у которых есть такие полномочия, например прокуратура.

Может ли товарный знак, который, по мнению заявителя возражения, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, нарушать интересы юридического лица? Может ли юридическое лицо быть заинтересованным в аннулировании знака по данному основанию? В случае если это лицо – некоммерческая или общественная организация, защищающая права физических лиц либо потребителей; то очевидно, что такая организация может быть заинтересованным лицом. Но мы не смогли найти ни одного возражения, рассмотренного Роспатентом по данному основанию против действия товарного знака, поданного коммерческой организацией.

Зато Роспатентом рассмотрено довольно много возражений на решения экспертизы, отказывающей в регистрации заявленных обозначений по основанию «противоречие общественным интересам». Получается, что Роспатент сам стал заинтересованным лицом? Или защищает интересы общественности...

Наиболее интересным из отказов Роспатента в регистрации обозначения в качестве товарного знака была заявка на регистрацию знака «Володя и Медведи».

Из решения суда по делу № А40-65503/2011:

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными знаками».

В силу того, что с 2000 по 2008 гг. Президентом РФ являлся Владимир Владимирович Путин, который в настоящее время является действующим премьер-министром и председателем политической партии «Единая Россия», а с 2008 года президентом РФ является Медведев Дмитрий Анатольевич, существу-

ет возможность восприятия данного обозначения российским потребителем как обыгрывания имени и фамилии первых лиц государства или имени действующего премьер-министра и политической партии «Единая Россия» (в ассоциативной привязке к ее символу – в виде медведя).

Таким образом, использование производного от имени, фамилии лиц, которые собой олицетворяют страну, и интерпретации символа политической партии на продукции 32, 33 классов МКТУ коллегией Палаты по патентным спорам было оценено как пренебрежительное отношение к власти. Тем самым заявленное обозначение наносит ущерб имиджу и интересам государства и, как следствие, противоречит общественным интересам.

Суды не согласились с Роспатентом и обязали зарегистрировать товарный знак.

Из мотивировки решения суда видно, что заинтересованными лицами в прекращении данного знака могли бы быть физические лица В.В. Путин и Д.А. Медведев, либо государство, которым они руководят.

При этом полагаю, что ни один из производителей водки, для которой данный товарный знак был зарегистрирован, не будет заинтересованным в аннулировании данного знака по основанию «противоречие общественным интересам...».

Но Роспатент, считая, что регистрация обозначения «Володя и Медведи» противоречит общественным интересам, например, регистрирует в качестве товарного знака слово «Ё-МОЁ» № 505721.

Из решения Роспатента от 13.11.2013. № 2012702519:

Таким образом, анализ данных сведений приводит к выводу о том, что словесный элемент «Ё-МОЁ» не относится к бранной, нецензурной лексике. Кроме того, заявленное обозначение содержит яркий изобразительный элемент, напоминающий некоего мультяшного персонажа, держащего словесный элемент «Ё-МОЁ».

Следует отметить, что данное обозначение производит позитивное впечатление и хорошо соотносится с таким товаром, как мороженое, потребителями которого являются как дети, так и взрослые.

Для оспаривания такого знака по критерию «противоречие общественным интересам» заинтере-

ресованным лицом может быть абсолютно любой человек, потребляющий мороженое.

Но, регистрируя знак «Ё-МОЁ», Роспатент отказывает в регистрации обозначения «Шире Хари» на основании противоречия общественным интересам.

Из решения Роспатента от 21.09.2012. № 2010729485/50:

Таким образом, по своему содержанию словосочетание «ШИРЕ ХАРИ» в целом относится к категории обозначений, имеющих непристойное (бранное) содержание, оскорбляющее человеческое достоинство. В этой связи исследуемое словосочетание в случае его использования в качестве товарного знака может быть воспринято как оскорбительное или унижающее человеческое достоинство и, следовательно, противоречит общественным интересам и принципам морали.

Так что по данному критерию какой-либо практики применения нет, будет интересно следить за ее развитием.

Пункт 4 статьи 1483 ГК РФ.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

По данному подпункту критерию заинтересованности очень похожи на критерии, описанные в п. 2 ст. 1483 ГК РФ. Отличаются органы, выдающие разрешения, вместо государственных организаций – общественные. В целом критерии идентичны.

Приведу пример из практики.

Монгольский предприниматель Бат-Улзии Цендкхуу зарегистрировал товарный знак Ogedei Khaan № 379409, включающий изображение известного монгольского хана.

Российская компания ООО «Профит-С», пожелавшая использовать сходное обозначение и зарегистрировать его на свое имя, обратилась в Национальный музей императорского дворца Гугун (Китай), в котором хранится единственное изображение Огидей-хана. Товарный знак полностью копирует изображение, хранящееся в музее и являющееся объектом всемирного культурного наследия, о чем есть соответствующие публикации.

«Профит-С» получила разрешение музея на регистрацию изображения Ogedei Khaan в качестве товарного знака на территории РФ и подала возражение против действия товарного знака Ogedei Khaan № 379409. Роспатент отказал в удовлетворении возражения, посчитав российскую компанию ООО «Профит-С» незаинтересованным лицом, даже несмотря на наличие разрешения на регистрацию.

Из решения Роспатента от 19.07.2013 № 2008705135/50:

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса какие-либо обоснования его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 1483 Кодекса. Так, например, лицо, подавшее возражение, не является уполномоченным лицом Национального музея императорского дворца Гугун в Китае. В связи с этим ООО «ПРОФИТ-С» не доказало, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 379409 по основаниям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Пункт 5 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом

определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Лицами, заинтересованными в прекращении прав на товарный знак по данному критерию, могут быть лица, которые производят или продают вина и/или спиртные напитки на территории географического объекта, название которого созвучно с оспариваемым товарным знаком. Критерии заинтересованности по данному основанию отчасти схожи с критериями заинтересованности по п. 1 ст. 1483 в части указания на место производства товара или нахождение производителя. Только, в отличие от п. 1 ст. 1483, в данном случае основания для оспаривания будут иметь известные обозначения, например Коньяк, Шампань и др.

Пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Критерии по данному пункту, пожалуй, являются наиболее простыми для оценки. Лицами, заинтересованными в прекращении прав на товарный знак по данному критерию, являются либо правообладатели ранних товарных знаков, либо лица, подавшие заявку на регистрацию товарного знака.

Пункт 7 статьи 1483 ГК РФ.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Критерии заинтересованности по данному основанию отчасти схожи с критериями заинтересованности по п.п. 1 и 5 ст. 1483 ГК РФ в части указания на место производства товара или нахождения производителя.

Данная статья аналогична п. 5 ст. 1483 ГК РФ, только, в отличие от иностранных географических наименований, в данной статье указывается российское наименование места происхождения товаров. Лицами, заинтересованными в прекращении прав на товарный знак, по данному критерию, могут быть лица, которые обладают правом пользования.

Из решения Роспатента от 03.09.2011 № 2007721696/50:

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения охраняемого товарного знака («Золото Дагестана» № 418054) с наименованием места происхождения товара «ДАГЕСТАН» по свидетельству № 106, право использования которого принадлежит лицу, подавшему возражение.

Пункт 8 статьи 1483 ГК РФ.

Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федера-

ции возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Критерии по данному пункту, как и в случае с п. 6, являются наиболее простыми для оценки. Лицами, заинтересованными в прекращении прав на товарный знак по данному критерию, должны являться обладатели фирменных наименований, коммерческих обозначений, селекционных достижений.

Пункт 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (ст. 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (ст. 19), псевдониму (пункт п. 1 ст. 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Для обсуждения и определения критериев заинтересованности данный пункт нужно разделить на две части. С пунктами 1 и 3 опять все довольно просто: заявитель должен быть правообладателем указанных в данном пункте прав на произведение (часть произведения), персонаж, промообразец. Право обладание авторскими имущественными правами регулируется несколькими статьями ГК РФ. И даже если в рамках рассмотрения возражения возникает спор о праве на спорное обозначение, это не отвергает заинтересованности заявителя, подавшего возражение по данному критерию, а, наоборот, подтверждает ее.

Но оценка заинтересованности по подп. 2 данной нормы (впрочем, как и применение данной нормы) оказалась для российской практики довольно сложной.

Сложности происходят из-за наличия в данной норме слов «...или его наследника» и «некоторого» противоречия (и/или нестыковки) данной нормы с положениями ст. 150, 1112, 1228 ГК РФ.

Согласно ст. 150 ГК РФ, *«имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.*

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами.

Согласно ст. 1112 ГК РФ, *в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.*

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности... права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Согласно ст. 1228 ГК РФ, *право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы.*

Несмотря на данные нормы законодательства, и Закон РФ «О товарных знаках», и IV часть ГК РФ содержали и содержат указанное положение о том, что распоряжение «личным неимущественным правом» осуществляют наследники такого лица. Возможно, в данную норму подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ либо законодателем будут внесены изменения или же кто-то оспорит данное положение в конституционном суде.

Пока же практика складывается таким образом, что для заинтересованности оспаривания товарного знака по подп. 2 п. 9 ст. 1483 достаточно быть родственником известного лица. Однако «быть родственником» – это не гарантирует аннулирование оспариваемого знака.

Также, кроме проблемы установления статуса наследника по законодательству, действовавшему на дату возникновения наследства, существует проблема и количества наследников, от которых требуется согласие. Если наследников, например, 5 человек, согласие на регистрацию товарного знака требуется от всех пяти наследников или достаточно согласия от одного любого наследника? Споры по данному пункту не так и много, так что каждое дело можно разрешать индивидуально.

Пункт 10 статьи 1483 ГК РФ.

По основаниям, предусмотренным в настоящей статье, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Данный критерий дает отсылку на международные договоры, в частности на мадридскую систему, адресуя владельцев каких-либо международных прав к российским правам, в связи с чем все, что было сказано выше по предыдущим 9 пунктам, автоматически распространяется на обязательства РФ по международным договорам.

В целом оценка заинтересованности заявителя в оспаривании товарного знака довольно сильно связана с результатом оспаривания товарного знака. Подтверждая свою заинтересованность, заявитель значительно упрощает в ряде случаев принятие требуемого им результата.

В связи с требованиями законодательства о необходимости заинтересованности заявителя правоприменение будет развиваться и, возможно, будет следовать вышеуказанным положениям, а может, в отдельных случаях будет изменено.

Ключевые слова:

товарный знак; заинтересованное лицо; заинтересованность; Роспатент; Суд по интеллектуальным правам

Список литературы:

1. Решение Роспатента № 2009714885/50 от 24.10.2012 г.
2. Решение Роспатента № 2006730177/50 от 15.07.2010 г.
3. Решение Роспатента № 2012702519 от 13.11.2013 г.
4. Решение Роспатента № 2007740523/50 от 15.07.2010 г.
5. Решение Роспатента № 2010729485/50 от 21.09.2012 г.
6. Решение Роспатента № 2008705135/50 от 19.07.2013 г.
7. Решение Роспатента № 2007712696/50 от 03.09.2011 г.

Исследование однородности товаров при регистрации товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, о нарушении исключительного права на товарный знак



Т.Ш. Ханнанов,
генеральный директор
ОАО «Татхимфармпрепараты»



Р.Т. Хамидуллин,
начальник отдела
интеллектуальной собственности
ОАО «Татхимфармпрепараты»

При экспертизе обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, о нарушении исключительного права на товарный знак, соответствующие уполномоченные органы исполнительной власти

(Роспатент, ФАС) и суды (Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды) при рассмотрении дела, анализируют как минимум 2 вопроса.

1. Анализ непосредственно обозначения (анализ на тождество, сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком или обозначением, указанным в заяв-

ке, имеющей более ранний приоритет, фирменным наименованием, коммерческим обозначением, объектом авторского права, имеющие более ранний приоритет и др.).

2. Исследование однородности товаров.

В части IV Гражданского кодекса РФ нет определения понятия «однородность товаров», а также критериев, позволяющих определить, однородны ли одни товары с другими. Для толкования понятия «однородность товаров» целесообразно обратиться к подзаконным нормативным актам.

Для определения однородности товаров в целях регистрации товарного знака и при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак применяются Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации).

В Методических рекомендациях указано:

«Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не влияет на оценку однородности товаров и услуг».

Также для определения однородности товаров могут использоваться информационные письма Роспатента.

Так, для определения однородности товаров 5 класса МКТУ для целей регистрации товарного знака используется информационное письмо Роспатента от 5.11.2008 г. № 10/37 – 646/23 «О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарам и услугами для целей регистрации товарных знаков» (далее – Информационное письмо).

В Информационном письме указано, что оно применяется при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака.

Представляется логичным, что Информационное письмо может использоваться также при рассмотрении дел об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарный знак.

Следует отметить, что часть IV Гражданского кодекса РФ предусматривает разный порядок учета фактора «однородность товаров» в зависимости от типа дела. Для наглядности в таблице 1 представлены возможные ситуации.

Рассмотрим подробнее каждую из ситуаций.

Сначала проанализируем простые ситуации (п.п. 1–3 из табл. 1), в которых однородность товаров учитывается.

1. Регистрация обозначения в качестве товарного знака

В пункте 6 ст. 1483 ГК РФ указано:

«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

Таблица 1

№	Тип дела	Учет фактора «однородность товаров»	Основание
1	2	3	4
1	Регистрация обозначения в качестве товарного знака	Однородность товаров учитывается	П. 6 ст.1483 ГК РФ
2	Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку согласно подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ		Подп. 2 п. 2 ст.1512 ГК РФ
3	Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак		П. 3 ст.1484 ГК РФ
4	Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции	Комиссия ФАС для выявления акта недобросовестной конкуренции учитывает <u>взаимозаменяемость</u> товаров, а не их однородность	П.п. 3, 4, 7, 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» (понятия «товарный рынок», «взаимозаменяемые товары», «недобросовестная конкуренция»)
5	Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции		
6	Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования	При исследовании вопроса, используется ли товарный знак, однородность товаров не учитывается. Товарный знак должен использоваться в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак	П. 1 ст. 1486 ГК РФ, Постановление Президиума ВАС № 8817/11 от 29.11.2011 по делу № А40-103027/10-12-654
		При исследовании вопроса, в отношении каких товаров следует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, однородность товаров учитывается	Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 по делу № А40-169376/2012

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя».

Учитывая изложенное, Роспатент в лице ФИПС при экспертизе заявок на товарные знаки проводит анализ, однородны ли товары, указанные в анализируемой заявке, с товарами, указанными в заявке, имеющей более ранний приоритет, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, а также с товарами, указанными в свидетельствах на уже зарегистрированные тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки.

2. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку согласно подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ

В подпункте 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ указано:

«2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (ст. 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 6 и 7 ст. 1483 настоящего Кодекса».

Таким образом, в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ во взаимосвязи с п. 6 ст. 1483 ГК РФ следует, что при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку однородность товаров учитывается.

3. Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак

В пункте 3 ст. 1484 ГК РФ указано:

«3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Из буквального толкования п. 3 ст. 1484 ГК РФ следует, что при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на товарные знаки однородность товаров учитывается.

Рассмотрим эту ситуацию на конкретном вымышленном примере (пример 3.1).

Пример 3.1.

Организация А зарегистрировала 10.02.2013 на свое имя товарный знак X в отношении товара 5 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Организация Б с 11.02.2013 вводит в гражданский оборот обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком X, для маркировки биологически активных добавок к пище.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ арбитражный суд, в случае подачи иска организацией А, признает действия организации Б нарушающими исключительное право организации А на товарный знак X в отношении товара «фармацевтические препараты».

Далее рассмотрим более сложные ситуации (п.п. 4–5 табл.1). В этих делах принимает участие Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

4. Оспаривание предоставления правовой охраны товарного знака вследствие признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции

В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ «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 признаны в установленном порядке злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией».

Механизм оспаривания следующий.

Заинтересованное лицо подает заявление в ФАС, на основании которого ФАС возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства, а впоследствии при установлении всех признаков недобросовестной конкуренции выносит решение о признании действий правообладателя по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 3 ст. 1513 ГК РФ заинтересованное лицо подает возражение в Роспатент, к которому прикладывает решение комиссии ФАС. Роспатент прекращает правовую охрану товарного знака и вносит соответствующие изменения в реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Рассмотрим, по каким критериям комиссия ФАС устанавливает, является то или иное действие актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Комиссия ФАС для выявления акта недобросовестной конкуренции устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта – правообладателя товарного знака всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», а именно:

- осуществление действий хозяйствующим субъектом-конкурентом;
- направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо нанесения ущерба деловой репутации.

Существование конкуренции между хозяйствующими субъектами является обязательным признаком недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В соответствии с п. 4 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе иностранного производства), который не может быть заменен другим, или взаимозаменяемых товаров (далее – определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Согласно п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» взаимозаменяемые товары – товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим

при потреблении (в том числе в производственных целях).

Таким образом, для установления, являются ли хозяйствующие субъекты конкурентами или нет, необходимо определить не однородность выпускаемых и реализуемых ими товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, а их взаимозаменяемость по смыслу п. 3 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции».

Из указанного выше определения следует, что понятие «взаимозаменяемость товаров» – более «узкое» по сравнению с понятием «однородность товаров».

Так, например, биологически активные добавки к пище и лекарственные препараты являются однородными товарами согласно Информационному письму, однако они не являются взаимозаменяемыми в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции».

Назначение лекарственных препаратов – профилактика и лечение конкретных заболеваний человека, а назначение биологически активных добавок к пище – обогащение пищевого рациона человека биологически активными веществами (белками, витаминами, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами и другими веществами).

Лекарственные препараты перед введением в гражданский оборот проходят обязательную процедуру доклинических и клинических исследований (то есть лечебный эффект и безопасность для человека экспериментально доказаны), в то время как биологически активные добавки к пище проходят проверку лишь на соответствие санитарным нормам и содержанию биологически активных веществ.

Следовательно, потребитель не может заменить прием лекарственного препарата приемом биологически активной добавки к пище, поскольку данные товары несопоставимы по своему назначению и качеству.

Практика вынесения Роспатентом решений об отмене правовой охраны товарных знаков, основанных на решениях комиссии ФАС о признании действий правообладателей товарных знаков по регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции, вызывает беспокойство.

Практика Роспатента показывает, что Роспатент принимает решение об отмене правовой охраны то-

варных знаков, как правило, в отношении только тех товаров, которые указаны в решениях комиссии ФАС.

С нашей точки зрения это неверный подход.

ФАС совершенно правильно использует «узкий» подход, согласно которому учитывает взаимозаменяемость товаров при исследовании вопроса о существовании конкурентных отношений между правообладателем товарного знака и хозяйствующим субъектом, который подал заявление в ФАС, поскольку решение комиссии ФАС может иметь дополнительные последствия для правообладателя (помимо аннулирования товарного знака), например в виде наложения штрафа.

Роспатент же, на наш взгляд, при принятии решения об отмене правовой охраны товарных знаков, основанных на решениях комиссии ФАС о признании действий правообладателей товарных знаков по регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции, должен учитывать однородность товаров.

Обоснуем нашу точку зрения на конкретном на примере (Пример 4.1).

Пример 4.1.

Зарегистрированы словесные товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» с приоритетом от 11.04.2005 под номерами 328276 и 330230 соответственно на имя ООО «Преображенский молочный комбинат» (г. Москва) в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Обозначение «Тысяча островов» представляет собой название соуса, в состав которого входят майонез, специи, пикули (соленые огурцы), стручковый салатный перец, яйца и др. компоненты.

Рецепт для приготовления данного вида соуса давно фигурирует как на многих кулинарных веб-сайтах, так и в официальных изданиях, посвященных приготовлению пищи. Словосочетание «Thousand island dressing» (приправа «Тысяча островов») упоминается в энциклопедическом словаре английского языка Вебстера. В словаре указано, что словосочетание используется в кулинарии с 1920-х гг. для индивидуализации соуса, состав которого указан выше.

Таким образом, обозначение «тысяча островов» является общепринятым термином в кулинарии.

Установлено, что с 2003 г. (то есть до даты приоритета товарных знаков) ряд российских организа-

ций – ООО «Юниливер СНГ» (г. Москва), ООО «Натуральный продукт» (г. Москва), ООО «Балтимор-Столица» (г. Москва) и другие начали производить и реализовывать соус «Тысяча островов».

После регистрации упомянутых товарных знаков ООО «Преображенский молочный комбинат» также стало выпускать и реализовывать соус «Тысяча островов». Одновременно правообладатель начал препятствовать всем остальным добросовестным производителям выпускать этот вид товара, направляя им письма-претензии с требованием остановить производство.

Хозяйствующие субъекты – неправообладатели товарных знаков – обратились в ФАС с заявлением о признании действий ООО «Преображенский молочный комбинат» по регистрации товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» актом недобросовестной конкуренции.

Решением Управления ФАС по г. Москве от 14.08.2008 по делу № 8-8-45/08 действия «Преображенский молочный комбинат» по регистрации товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» в отношении товара 30 класса МКТУ «приправы» признаны актом недобросовестной конкуренции.

ООО «Юниливер СНГ» (г. Москва), ООО «Натуральный продукт» (г. Москва), ООО «Балтимор-Столица» (г. Москва), ООО «Петропродукт-Отрадное» (Ленинградская область, г. Отрадное), ООО «Петросоюз ТМ» (г. Санкт-Петербург) коллективно подали 2 возражения в Палату по патентным спорам (по обоим товарным знакам) с просьбой признать недействительной правовую охрану товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» полностью в отношении всех товаров, поскольку они являются однородными. К возражениям приложили упомянутое Решение Управления ФАС по г. Москве.

Решениями Палаты по патентным спорам от 22.06.2009 товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» аннулированы частично – в отношении товара 30 класса МКТУ «приправы».

Следует отметить, что правовая охрана товарных знаков была сохранена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «специи», «пряности» и некоторых других.

По нашему мнению, товарные знаки следовало аннулировать в отношении всей группы однород-

ных товаров, в противном случае хозяйствующие субъекты – правообладатели «частично» аннулированных товарных знаков – не смогут легально вводить в гражданский оборот обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с аннулированными товарными знаками, для маркировки своей продукции, так как в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ данные действия будут трактоваться арбитражными судами как нарушение исключительного права на товарные знаки, сохранившие юридическую силу в отношении товаров, которые однородны товарам, реализуемым хозяйствующими субъектами – правообладателями товарных знаков.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация.

Из буквального толкования п. 3 ст. 1484 ГК РФ, следует, что хозяйствующие субъекты – правообладатели товарных знаков «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ», выпуская и реализуя соусы, маркированные тождественным обозначением, нарушают исключительное право ООО «Преображенский молочный комбинат» на товарные знаки «ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ» и «1000 ОСТРОВОВ» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «специи», «пряности» и некоторых других однородных товаров.

Правообладатель «частично» аннулированных товарных знаков – ООО «Преображенский молочный комбинат», во избежание правовой коллизии, естественно, не подает иск в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации (или возмещения ущерба) за нарушение исключительного права на упомянутые товарные знаки.

Было бы любопытно посмотреть, какое решение принял бы арбитражный суд первой инстанции в этой ситуации.

5. Рассмотрение дела о нарушении исключительного права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции

По аналогии с п. 4 табл.1, ФАС при выявлении акта недобросовестной конкуренции в форме нарушения исключительного права на товарный знак использует тот же алгоритм действий, то есть исследуется взаимозаменяемость товаров, а не их однородность.

Из примера 3.1 следует, что организация А не сможет защитить свое исключительное право на товарный знак Х путем подачи заявления в ФАС о признании действий по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Х в отношении биологически активных добавок к пище, актом недобросовестной конкуренции, так как фармацевтические препараты и биологически активные добавки к пище не являются взаимозаменяемыми товарами.

Из примера 3.1 также следует, что у организации А есть только один способ защиты исключительного права на товарный знак Х – подача иска в арбитражный суд в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, поскольку фармацевтические препараты и биологически активные добавки к пище являются однородными товарами.

Далее рассмотрим, каким образом учитывается однородность товаров при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (п. 6, табл. 1).

6. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

В соответствии с п. 1 ст. 1486 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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается в Суд по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело, исследует 2 вопроса:

1) является ли заявитель заинтересованным лицом или нет;

2) используется ли товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, из буквального толкования п. 1 ст. 1486 ГК РФ следует, что под использованием товарного знака понимается его использование только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, однородность товаров не учитывается. Это подтверждается правовой позицией Президиума Высшего арбитражного суда РФ, изложенной в Постановлении № 8817/11 от 29.11.2011 г. по делу № А40-103027/10-12-654 (Пример 6.1).

Пример 6.1.

В деле № А40-103027/10-12-654 рассматривался вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ» вследствие его неиспользования.

Товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ» был зарегистрирован Роспатентом за номером 386365 в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Правообладатель товарного знака предоставил лицензию организации – производителю биологически активных добавок к пище. Лицензиат производил и реализовывал только биологически активные добавки к пище, маркированные товарным знаком «ВЕЧЕРНИЕ».

Было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в отношении позиций «фармацевтические препараты» и «диетические вещества для медицинских целей».

Суды трех инстанций пришли к выводу, что, поскольку ни правообладатель товарного знака, ни его лицензиат не вводили в гражданский оборот товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ» для индивидуализации фармацевтических препаратов и диетических веществ для медицинских целей, то в таком случае требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования товарного знака в отношении то-

варов «фармацевтические препараты» и «диетические вещества для медицинских целей» подлежали удовлетворению. Президиум Высшего арбитражного суда РФ оставил решение и постановления судов без изменения.

Следует отметить, что при исследовании вопроса, в отношении каких товаров досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, однородность товаров учитывается.

Это подтверждается судебной практикой, в частности Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 г. по делу № А40-169376/2012 (Пример 6.2).

Пример 6.2.

В России был зарегистрирован комбинированный товарный знак Stoli Cranberi под номером 266688 в отношении товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ:

32 – пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы изготовления напитков;

33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

Правообладатель товарного знака – ЗАО «Союзплодимпорт (г. Москва).

ФКП «Союзплодимпорт» (г. Москва) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Stoli Cranberi в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, полагая, что правообладатель непрерывно в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявления, не использовал указанный товарный знак.

Принимая во внимание, что заявитель является производителем алкогольной продукции, Арбитражный суд г. Москвы в решении от 20.06.2013 указал на то, что заявитель является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива), а также в отношении одного товара 32 класса МКТУ – пиво. В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы постановил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и в отношении одного товара

32 класса МКТУ – пиво. В отношении остальных товаров правовая охрана была сохранена.

ФКП «Союзплодимпорт» направило апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд, считая, что необходимо досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил упомянутое решение суда г. Москвы без изменений.

Не согласившись с выводами судов первой и апелляционной инстанций, заявитель обратился в кассационную инстанцию – Суд по интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12. 2013 правовая охрана товарного знака Stoli Cranberi досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 и 33 класса МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость учета однородности товаров при исследовании вопроса, в отношении каких товаров досрочно прекратить правовую охрану товарного знака вследствие неиспользования.

Товары «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки», «фруктовые напитки и фруктовые соки», «сиропы и прочие составы изготовления напитков» являются однородными по отношению к товару «пиво», поскольку 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.

Авторы настоящей статьи согласны с выводами Суда по интеллектуальным правам по делу № А40-169376/2012.

Попытаемся раскрыть логику указанного Постановления Суда по интеллектуальным правам.

С какой целью заявитель обращается в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования?

Ответ прост – для того, чтобы «убрать препятствие» и на законных основаниях ввести свое обозначение, которое является тождественным или сходным до степени смешения с оспариваемым товар-

ным знаком в отношении однородных товаров, в гражданский оборот для маркировки собственных товаров; а если есть возможность – и зарегистрировать собственный товарный знак.

Следовательно, для достижения поставленной цели товарный знак должен быть аннулирован таким образом, чтобы заявитель мог легально и беспрепятственно использовать аннулированный товарный знак в дальнейшем (после окончания судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам) в своей хозяйственной деятельности.

Если бы Суд по интеллектуальным правам не исправил ошибку судов первой и апелляционной инстанций, ФКП «Союзплодимпорт» не смогло бы расширить свой продуктовый портфель за счет выпуска и реализации слабоалкогольной продукции, в том числе пива (как мы знаем, существует и безалкогольный сорт пива), маркированной обозначением Stoli Cranberi или производным от него, а также обезопасить рынок сбыта уже производимых слабоалкогольных напитков, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком Stoli Cranberi.

Так, по данным официального сайта ФКП «Союзплодимпорт» <http://spimport.ru>, предприятие с сентября 2005 г. выпускает и реализует слабоалкогольный напиток «СТОЛИЧНАЯ ЛЕД (STOLICHNAYA ICE)». Крепость напитка составляет 7 объемных процентов.

На сайте указано описание напитка:

«Удачное сочетание небольшой доли алкоголя и особым образом подготовленной воды с добавлением сахарного сиропа, лимонной кислоты, лимонного сока и вкусо-ароматической добавки “Лайм” придает напитку неповторимый аромат и свежий вкус».

Спроецируем эту ситуацию на фармацевтическую промышленность.

Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, скажем, в отношении товара 5 класса МКТУ – лекарственные препараты, должно автоматически признаваться заинтересованным в досрочном прекращении этого же товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ – биологически активные добавки к пище, пищевые добавки для медицинских целей, ветеринарные препараты, поскольку данные товары являются однородными.

В противном случае процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования теряет смысл.

Если заявитель будет признан заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака только в отношении товара «лекарственные препараты», и правовая охрана товарного знака будет досрочно прекращена в отношении товара «лекарственные препараты», а в отношении остальных однородных товаров правовая охрана будет сохранена, заявитель после окончания судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам не сможет производить, реализовывать и иным образом вводить в гражданский оборот обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с «частично» аннулированным товарным знаком, для маркировки собственных лекарственных препаратов. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ данные действия будут трактоваться арбитражными судами как нарушение исключительного права на товарный знак, сохранившего юридическую силу в отношении товаров «биологически активные добавки к пище», «пищевые добавки для медицинских целей», «ветеринарные препараты», которые являются однородными по отношению к товару «лекарственные препараты».

Выводы

1. Принимая во внимание последствия «частичного» аннулирования товарного знака, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам при исследовании вопроса, в отношении каких товаров следует прекратить правовую охрану товарного знака, должны учитывать однородность товаров.

Товарный знак должен быть аннулирован в отношении всей группы однородных товаров.

МКТУ не влияет на оценку однородности товаров, поэтому нужно внимательно анализировать

все классы МКТУ, указанные в свидетельстве на товарный знак.

2. Правообладатель товарного знака при выборе способа защиты исключительного права на товарный знак должен определить, являются ли товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, однородными и (или) взаимозаменяемыми с товарами, в отношении которых хозяйствующий субъект-нарушитель исключительного права использует обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя правообладателя товарным знаком.

Если товары однородны и взаимозаменяемы, существует 2 способа защиты исключительного права:

а) подача иска в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о взыскании компенсации (возмещения ущерба) за нарушение исключительного права;

б) подача заявления в ФАС с требованием признать действия по использованию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, отношении взаимозаменяемых товаров, актом недобросовестной конкуренции.

Как правило, правообладатели товарных знаков, используют оба способа.

Если товары однородны, но не взаимозаменяемы (например, лекарственный препарат для лечения головной боли и лекарственный препарат для лечения диареи, лекарственные препараты и биологически активные добавки к пище, лекарственные препараты и ветеринарные препараты, лекарственные препараты и пищевые добавки для медицинских целей), существует только один способ защиты исключительного права – подача иска в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о взыскании компенсации (возмещения ущерба) за нарушение исключительного права.

Ключевые слова:

товарный знак; однородные товары; взаимозаменяемые товары

Список литературы:

1. Информационное письмо Роспатента от 5.11.2008 № 10/37-646/23 «О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, и об установлении их однородности с другими товарам и услугами для целей регистрации товарных знаков» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» // <http://www1.fips.ru>.
2. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 8817/11 от 29.11.2011 по делу № А40-103027/10-12-654 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» // <http://www1.fips.ru>.
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 по делу № А40-169376/2012 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел // <http://www.arbitr.ru>.
4. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.06.2013 по делу № А40-169376/2012 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел // <http://www.arbitr.ru>.
5. Решение Управления ФАС по г. Москве от 14.08.2008 по делу № 8-8-45/08 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФАС России // <http://www.fas.gov.ru>.
6. Решение Палаты по патентным спорам от 22.06.2009 по товарному знаку № 328276 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» // <http://www1.fips.ru>.
7. Решение Палаты по патентным спорам от 22.06.2009 по товарному знаку № 330230 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» // <http://www1.fips.ru>.
8. Официальный сайт ФКП «Союзплодимпорт» // <http://www.spimport.ru>.

Некоторые вопросы определения свойств результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как явлений окружающего мира



А.С. Васильев,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права
Уральского государственного юридического университета,
заместитель директора Института частного права
(г. Екатеринбург)

Развитие современной цивилизации, основанное на отбирании у окружающего мира различного рода предметов, как представляется, зашло в тупик. Практически все, что можно было присвоить, уже присвоено и поделено. Созерцательный этап развития если не закончился, то уж точно исчерпал источник вдохновения. Подобные факторы не могли не сказаться на экономической составляющей развития общества, а право, в свою очередь, не могло не отреагировать на изменения.

В настоящее время самые ликвидные, самые дорогостоящие, самые полезные объекты присвоения, самые нужные объекты гражданских прав – это вымышленные, синтетические явления. Человек, по сути, стал творцом своего собственно-

го мира. Деньги, ценные бумаги, различного рода имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности – не имеют объективного отражения в природе. А если и имеют, то такое отражение представляет собой лишь символ, способ фиксации, форму выражения, которые скорее случайно совпали с каким-то материальным объектом окружающего мира и имеют своей целью исключительно дать возможность восприятия нашими органами чувств такого выдуманного объекта гражданских прав.

По понятным причинам среди всех сотворенных человеком объектов гражданских прав особую группу составляют именно результаты интеллектуальной деятельности. Подобное утверждение

Что есть красота.
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Николай Алексеевич Заболоцкий.
Некрасивая девочка (1955)

представляется более чем очевидным и не требующим обоснования, но вместе с тем следует выделить два главных существенных фактора, которые определяют последующее изложение.

1. Источником появления результатов интеллектуальной деятельности не являлись или же по большей части не являлись экономика и гражданский оборот; последние лишь подхватили таковые¹, присоединив к ним «приравненные» к ним явления.

2. Результаты интеллектуальной деятельности² являются самыми «юными» предметами, вовлечёнными в гражданский оборот, что определяет неизвестность, неисследованность многих аспектов «жизни», существования таковых.

Формат настоящей статьи предполагает скорее постановку проблемы, чем решение таковой, именно это автор и постарается сделать.

Что представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, какие у них свойства?

В отношении большого количества объектов гражданских прав, прикрываясь «нематериальной» природой, иногда в контексте «не вещи», мы (юристы) скорее прикрываем свое незнание, чем пытаемся дать действительный ответ о природе явлений. Физики говорят, что когда они чего-то не могут толком объяснить – то прикрываются понятием «сила». Вот примерно так же и мы, юристы, зачастую для того, чтобы прикрыть собственное невежество, говорим, что «объект имеет нематериальную природу» (хотя более точно

было бы сказать нетактильную, невещественную природу) и уклоняемся от дискуссии относительно его действительного существования. Может статься, что в термине, понятии «нематериальность» заключен некий тайный смысл, который известен всем и не требует дополнительного пояснения.

Главный, самый древний объект прав – вещи известны человеку давно, изначально появившись в среде «права» естественного в контексте неписанного, затем они перешли в стадию права позитивного. За столь длительный промежуток времени, накопив огромный багаж знаний, объявив знание об окружающем мире одним из главных, человечество, ну и юристы как его часть имеют на генетическом уровне представление о том, что есть вещи, из чего они сделаны и тому подобное. Эти свойства воспринимаются как само собой разумеющиеся и не требующие обоснования и доказывания, своего рода общеизвестные факты³. Никто ведь не доказывает то, что вода – мокрая, бензин – горюч, а животные – одушевленные. Модель вещи, установленная позитивным правом, опирается именно на это практически априорное знание.

Вот с новыми объектами, к коим относятся, безусловно, и все без исключения результаты интеллектуальной деятельности, человечество не особо знакомо, а юристы – тем более. Вообще позитивно-правовая жизнь многих объектов гражданских прав крайне непродолжительна, что не позволило накопить достаточного опыта. Это весьма удачно можно проследить на примере некоторых объектов гражданских прав. Например, длительное время по такой категории дел, как защита деловой ре-

¹ Представляется, что среди всех «вымышленных» объектов гражданских прав результаты интеллектуальной деятельности являются единственным настоящим сотворенным явлением внешнего мира, которые бы имели действительную ценность, независимо от пути развития, который бы выбрала современная цивилизация. Даже если произойдет какое-либо событие и, предположим, завтра человечество выберет соединение с природой, то все «деривативы» незамедлительно погибнут; а вот результаты интеллектуальной деятельности – сохранятся. Деньги, ценные бумаги и прочие финансовые инструменты ценны до тех пор, пока мир верит в ценность таковых. Результаты же интеллектуальной деятельности ценны сами по себе и способны к существованию и в бессубъектной среде.

² Здесь и далее апелляция к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации в контексте участия последних в гражданском обороте является не более чем сознательным упрощением. Автор прекрасно понимает, что в гражданском обороте участвуют соответствующие имущественные права, а не сами объекты. По мнению автора, известное имущественное право – это лишь модель, которая допускает установление имущественных гражданских прав в отношении указанных объектов гражданских прав.

³ Здесь стоит отметить, что юристы сами иногда путаются в природе вещей. Объявив часть вещей недвижимыми, юристы тут же открыли активную дискуссию относительно неразрывной связи с землей и впали в состояние неопределённости относительно того, что же это такое на самом деле.

путации, не требовалось доказывания самой деловой репутации, а ведь это очевидно, последняя имеет некий количественный показатель, правда, пока до конца непонятно какой. Та же самая история с акциями, – мы все отказываемся применять к ним свойство «качества», апеллируя к тому, что им в силу невещественной природы такое качество не присуще. А кто сказал, что это – то самое качество, о котором идет речь применительно к вещам? Задайтесь вопросом: по каким причинам в России так тяжело взыскивается вред, причиненный нематериальным благам? Не оттого ли, что вопреки действительному существованию таковых мы, юристы, так и не выявили количественный измеритель такого вреда, а прикрылись степенью нравственных страданий, не особо пытаясь уяснить, что же за этим скрывается. Много таких историй. В отношении результатов интеллектуальной деятельности – аналогичная ситуация, правда, естественно, со своими особенностями.

Существуют несколько существенных недостатков в оценке правовой природы и особенностей результатов интеллектуальной деятельности и, соответственно, применимых механизмов правового регулирования, которые, как представляется, своей причиной имеют гиперболизацию товарных свойств имущественных прав в отношении таких результатов. «Исключительные права могут быть вопреки своей внутренней сущности ... низведены в простейшую форму товара...»⁴ – в 2011 г. определенное участниками научного мероприятия как ближайшее печальное будущее, к сожалению, как представляется, состоялось. Юристы, «эффективные менеджеры», не особо разбираясь в сути явлений, в «интеллектуальной собственности», в исключительных правах, – видят, прежде всего, товар, который может очень хорошо продаваться, что повлекло за собой экспликацию на результаты интеллектуальной деятельности свойств обычных товаров – вещей.

Естественно-физический дефект восприятия результатов интеллектуальной деятельности

Что представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, например объекты авторских прав. Ведь они имеют свои структурные элементы, «кирпичики», из которых сложены и которые, к сожалению, зачастую не только не подвергаются анализу, но даже не выявляются. Пребывая в иллюзии осведомленности, компетентности, по большей части основанной на вещно-товарном багаже знаний, все мнят себя специалистами в отношении всех без исключения объектов гражданских прав, в том числе и объектов интеллектуальных прав. Например, заимствование в отношении музыкального произведения определяется на основании «звучит похоже», произведения изобразительного искусства, дизайнера – «выглядит похоже» (примитивный тактильный метод познания). Между тем следует учитывать, что, например, музыкальное произведение состоит из нот, и для того, чтобы установить является ли фонограмма экземпляром произведения, необходимо последнюю разложить на ноты и соотнести с оригиналом, а не воспринимать органами слуха, зачастую травмированными известным животным, и устанавливать абсолютно необоснованные выводы⁵. До настоящего времени встречаются судебные акты, в которых картографические материалы защищаются как произведения живописи – картинки (естественно неосознанно). Между тем представляется, что картографический материал представляет собой не что иное, как материалы, извлеченные из базы данных или же экземпляр базы данных (вопрос не имеет очевидного решения); и при исследовании соответствующего обстоятельства необходимо устанавливать не внешнее сходство, а способ производства, изготовления. Подобный тактильный примитивный подход к определению существа результатов интеллектуальной деятельности в методологии, приме-

⁴ Заключительное коммюнике, II Международный симпозиум «Гражданское право и экономика 2020. Перспективы развития и гармонизации международного экономического и торгового законодательства, 7-8 апреля 2011 года, Университет Коста-Рики город Сан-Хосе (Universidad de Costa Rica Sede «Rodrigo Facio Brenes» Montes de Oca, San José Costa Rica Código Postal 2060 San José).

⁵ Не стоит обвинять правоприменителя в том, что он такой плохой и некомпетентный, именно мы, юристы, навязываем объектам авторских прав такое убогое существование, поскольку именно мы приносим в суды требования, в предмете доказывания по которым указываем «звучит похоже» и настаиваем на таких требованиях.

нимой исключительно к вещам и основанный на органах чувств, – это путь в никуда.

Вместе с тем будет неточным заявление, что позитивный закон и практика его применения полностью игнорируют природу результатов интеллектуальной деятельности. «Гражданский кодекс РФ будет таким, каким мы его прочтем»⁶, именно такая методологическая посылка позволяет при рассмотрении конкретных споров прийти к пониманию того, что учет сущностных черт результатов интеллектуальной деятельности – это просто неизбежно и первые примеры уже имеют место. Интересным актом такого понимания закона является рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ дело о пародии, при оценке обстоятельств которого Суд был вынужден разбираться в том, а что такое произведение и что такое пародия и из чего они сделаны⁷. По делу постановлено очень интересное с точки зрения доктринальных выкладок решение, выводы которого были подвергнуты в весьма аргументированном особом мнении судьи Валявиной Елены Юрьевны. Другой пример – дело «О калькуляторе», рассмотренное Арбитражным судом города Москвы, в котором Суд признал неспособность самостоятельно определить факт заимствования программы для ЭВМ, назначил экспертизу, корректно поставив вопросы, и на основании постановленных специалистом выводов принял справедливый судебный акт⁸.

Видится верным предположение о том, что юристам следует смириться с тем фактом, что определение сущностных характеристик (не формирование позитивной модели объекта гражданских прав, а именно выявление характеристик) находится за пределами юриспруденции. Правоведение не имеет и не может иметь инструментов, механизмов такого исследования и, соответственно, вместо того, чтобы ссылаться на «нематериальную» природу результатов интеллектуальной деятельности, возможно, стоит обратиться к настоящим специалистам в соответствующей отрасли знаний. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что именно особенности структурных элементов результа-

тов интеллектуальной деятельности должны определять характеристики правового режима и особенности правоприменения. То, что имеет место в настоящее время, – не более чем следствие последовательного органичного развития позитивного права, если не банального везения. Уж так получилось, что основные принципы, нормы позитивного права, определяющие правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданные пребывающими в иллюзии компетентности правоведами в прошлом тысячелетии и успешно переписываемые многочисленными правопорядками, позволяют при правильном их прочтении применить установленные ими правила поведения сообразно свойствам результатов интеллектуальной деятельности. Но всегда ли эти правила верно читаются и верно применяются в соответствии с действительным существом результатов интеллектуальной деятельности – ответ очевиден.

«Нетоварные» характеристики результатов интеллектуальной деятельности

К сожалению, результаты интеллектуальной деятельности утрачивают свойства интеллектуальности, а приравненные к ним средства индивидуализации – свойства, по которым они достойны быть приравненными к ним. Проявлений этому огромное множество, а негативные последствия – колоссальны.

В настоящее время в состав так называемой «интеллектуальной собственности» включается огромное количество явлений, которые вряд ли можно назвать интеллектуальными или относимостью которых к интеллектуальным вызывает серьезные сомнения.

Как часто при определении правовых последствий тех или иных действий в отношении произведений юристы, суды задаются вопросом о качестве таких произведений исходя из действительных свойств этих произведений? Практически никогда. Главный критерий оценки последствий носит товарный характер; в частности, при определении

⁶ С.А. Степанов, из выступления 21.03.2014 г. на секции «Реформа гражданского законодательства: итоги и перспективы» в рамках Межрегиональной конференции «Актуальные вопросы законодательства».

⁷ Материалы дела № А40-38278/2012-12-166 доступны в картотеке арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru/>).

⁸ Материалы дела № А40-164273/2012 доступны в картотеке арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru/>).

компенсации главным мерилем ее размера является потенциальный убыток правообладателя от нарушения исключительных прав. Вместе с тем, может стоить задаться вопросом относительно причин, по которым настоящие нетоварные свойства произведений остаются без внимания? Неужели является справедливым то, что посредственное, низкое творчество может и должно защищаться с той же степенью интенсивности, что и действительные настоящие шедевры? А ведь так и происходит. Автор настоящей статьи не встречал ни одного судебного акта, в котором бы были подвергнуты анализу стиль изложения произведения, художественные идеи, выполнение законов жанра и прочие составляющие произведения, а затем на основании этих настоящих свойств обоснован размер компенсации. Нет, мы будем продолжать «овеществлять» произведения и «натягивать» на них «вещно-товарную» методологию мышления. Студентам юридических вузов больше не преподают эстетику, однако интенсивно навязывают экономический анализ права, полезность которого в отношении отдельных подотраслей частного права не вызывает сомнений; но в полной ли мере он применим к праву интеллектуальной собственности? Автор настоящей статьи искренне не понимает, как можно работать с законодательством об авторских правах, не имея научного системного представления о прекрасном⁹.

Сколько выдано патентов на изобретения, которые ничего изобретательского не содержат! В России за период с 2008 г. по 2012 г. было выдано **156 833** патента¹⁰ на изобретения (!), и при этом представляется, что мы (Россия) серьезно отстаём от «развитых» в указанном отношении правопо-

рядков¹¹. По статистике российское патентное ведомство удовлетворяет 92 % (!) всех поступивших заявок. Будь они (изобретения) настоящими, а не дешёвыми подделками, «ферратитетами», то в пору было бы воскликнуть: «Владимир Ипатьевич, герой Уэлса по сравнению с вами просто вздор...»¹², а также задаться вопросом, когда уже прекратятся задержки рейсов на Татуин¹³.

В отношении приравненных средств индивидуализации имеет место абсолютно аналогичная ситуация. За период с 2008 г. по 2012 г. патентным ведомством было зарегистрировано **214 745** товарных знаков¹⁴. Сколько же настоящих товарных знаков из этих более чем двухсот тысяч, – представляется, что о существовании подавляющего большинства из них известно исключительно патентному ведомству и правообладателю. С учетом того, что, например, по авторитетному мнению Даля Владимира Ивановича в русском языке употребимы примерно 215 000 слов (именно такое количество статей содержит известный Толковый словарь живого великорусского языка (статей), а согласно представлению о лексиконе образованного человека – последний оперирует примерно 10 000 – 15 000 слов – скоро возможность использовать великорусский в торговом обороте будет просто утрачена.

К сожалению, следует предположить, что настоящая интеллектуальность почти потеряна. «Эврика!» – неудачный термин в отношении подавляющего большинства изобретений, которые защищаются законом. «Гениально!» – не тот термин, который применим в отношении произведений. Товарные знаки, о существовании которых известно только правообладателю – чрезвычайно распро-

⁹ «Товарная направленность» понимания позитивного закона, «товарность» мировоззрения юристов приводит к противному интеллектуальной собственности результату – закон фактически поощряет создание посредственных, не имеющих души «произведений». Подобный подход имеет своим последствием снижение общего уровня культурного развития общества и вносит «существенный вклад» в уничтожение настоящего искусства, способного вызвать лучшее, что есть в человеческой природе.

¹⁰ См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2012 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // <http://www.rupto.ru>.

¹¹ Например, Nokia утверждает, что является правообладателем в отношении более **30 000** патентов. Общее количество патентов на объекты промышленной собственности, существующих с подачи патентных органов европейских и других государств, страшно представить.

¹² Булгаков М.А. Роковые яйца.

¹³ Татуин (англ. Tatoonine) – фантастическая планета из киноэпопеи «Звёздные войны».

¹⁴ См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2012 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // <http://www.rupto.ru>.

страненное явление. Подделки – второсортные, бесполезные – вот что поразило интеллектуальную собственность, и все это имеет один единственный корень – товарность. Видится, что «вещная» товарность в текущем виде, форме, содержании в принципе противоречит природе результатов интеллектуальной деятельности.

Gott ist tot¹⁵

Фигура, фактически породившая право интеллектуальной собственности, на данный момент если не полностью уничтожена, то практически забыта – это уж точно, что является логичным следствием «отоваривания» результатов интеллектуальной деятельности.

Авторское право, появившись как инструмент для поощрения творца, в настоящее время полностью отвернулось от него, а инструменты, которые предназначались именно творческой личности, в настоящее время используются сущностями, которые никакого отношения к творчеству не имеют. Называть право авторским – это лицемерие, оно «издательское», «продюсерское», какое угодно, но не авторское. Весьма показательным в указанном контексте является использование термина «промышленная собственность» – грубо, но честно. А ведь как красиво и совсем иначе с точки зрения политики права звучало – **«изобретательское право»**. Может быть, это игра слов, а может быть – показатель общего отношения нашего и мирового правопорядка к человеку – творцу.

Подобный подход существенно искажает представление об интеллектуальной собственности. Какой интерес у правообладателя неавтора – только товарный, такому неавтору безразлична действительная ценность результата интеллектуальной деятельности, то великое доброе, которое они способны нести. Ему (правообладателю – неавтору) интересна только товарность, а товарность не всегда своим следствием имеет положительные характеристики влияния результата интеллектуальной

деятельности на окружающий мир. «Эффективные менеджеры» под лозунгом «инновационного развития» с подачи «продвинутых» юристов непременно бы предложили истекающему кровью Данко стать правообладателем, а пылающее «ярче солнца» сердце сделать товаром¹⁶.

Существует огромная пропасть между возможностями автора результата интеллектуальной деятельности и возможностями лиц, непосредственно реализующими разработки, использующими интеллектуальную собственность и получающими от этого доход. На волне всеобщей истерии в погоне за внедрением новшеств действительное содержание понятие «интеллектуальность» было уничтожено термином «инновации». К сожалению, все внимание сконцентрировано на эффективных менеджерах, компаниях, внедряющих разработки, а собственно автор такого результата оказался забыт. Абсолютно некомпетентные как с правовой, так и с экономической точки зрения авторы, не имея представления о собственных правах и возможностях, будучи подхвачены жерновами т.н. инновационных компаний, зачастую становятся обманутыми воспитанными в англо-саксонских традициях управленцами, для которых действительную ценность представляют именно результаты деятельности (прибыль), а способы достижения таких результатов не имеют какого-либо значения. Между тем следует помнить, что эффективные менеджеры, компании не способны к созданию результата именно интеллектуальной деятельности, а собственно законодательство об интеллектуальных правах органически направлено, прежде всего, на стимулирование автора к созданию такого результата, но никак не на процветание различного рода корпораций; это скорее случайный, чем необходимый элемент соответствующего законодательства. Оставляя автора, некомпетентного в правовых, экономических, финансовых вопросах наедине с коммерсантами, которых обслуживают юристы, экономисты, финансисты, мы фактически нивелируем саму возможность созидания.

¹⁵ «Бог умер, или Бог мертв». Фридрих Вильгельм Ницше.

¹⁶ «И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.
– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям».
Максим Горький, Старуха Изергиль.

Решение

На данном этапе развития российского права интеллектуальной собственности приоритетным видится ряд задач.

Прежде всего, необходимо примирить навязанную товарность и настоящие качества результатов интеллектуальной деятельности. По меньшей мере, следует признать, что наряду с товарными должны учитываться естественные, настоящие свойства результатов интеллектуальной деятельности. Например, может уже стоить прекратить возводить в некий абсолют патент как форму защиты и хотя бы в очевидных случаях отказывать различного рода проходимцам в апелляции к нормам об интеллектуальных правах¹⁷? В действительности начало такому движению уже есть, в частности, в материалах ранее «дела о калькуляторе» арбитражным судом упомянут вывод о том, что результат, о защите которого просит истец, вряд ли является творческим¹⁸.

Частное право в некоторой его части не монополизировано судами и законодателем, до судов доходит лишь ничтожная часть правовых конфликтов, выборка представляется нерепрезентативной, постановленные выводы – не во всех случаях допустимыми к применению во всех сопоставимых случаях. Законодатель ставит перед собой иные приоритеты, ему не до этого, у него, как выяснилось, есть более важные дела, чем качественная тонкая настройка правил гражданского оборота. Право определяется, прежде всего, самой жизнью, ежедневной скрупулезной работой правоведов, оформляющих экономические отношения коммерсантов посредством обеспечения заключения договоров, примирения конфликтующих сторон без участия государственного правосудия, даже при простейшем консультировании участников предпринимательской деятельности. Возможно, если

юридическое сообщество перестанет ждать, пока сформируется судебная практика или же законодатель начнет обращать внимание на частное право, а начнет с себя – это будет огромный шаг вперед. В частности, именно в договорной работе могут и должны появиться правила о необходимости учета действительных качеств и свойств результатов интеллектуальной деятельности. Именно юристы должны принять для себя волевое решение и прекратить обслуживать интересы различных прощелыг и мошенников, прибегающих к инструментам права интеллектуальной собственности с тем, чтобы получить противный этой же собственности результат. Ведь это не какие-то неизвестные злодеи умудрились получить патент на цвет¹⁹, или же получить правовую защиту в отношении ложного утверждения о свойстве услуги²⁰ или характеристике субъекта (пусть даже в качестве неохраняемого элемента²¹). Это сделали «продуманные» юристы-профессионалы.

Науке гражданского права, как представляется, следует стать локомотивом этого движения за спасение настоящей интеллектуальной собственности. Именно догматическое осмысление результатов интеллектуальной деятельности, одобренное авторитетными, мотивированными исследованиями, способно несколько развернуть законодателя и правоприменителя от вещно-товарного представления об объектах интеллектуальных прав к их действительному содержанию. При этом важно обратить внимание на то обстоятельство, что апелляция к зарубежной науке иностранным правовым порядком и судебной практикой с иной, чем проведение сравнительного исследования, целью – не во всех случаях удачный методологический прием. Представляется, что если в регулировании обязательственных отношений, вещных отношений российский правовой порядок, возможно, и отстал, а наука еще не

¹⁷ Превосходным примером торжества разума над формой является дело компаний «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.», рассмотренное Высшим Арбитражным Судом РФ (материалы дела № А40-73286/10-143-625 доступны на <http://kad.arbitr.ru/>).

¹⁸ «...Не содержит никаких нестандартных, авторских решений, которые отличались бы их от других разработок. Все операции выполнены стандартно, и все использованные приемы многократно описаны в общедоступных учебниках web-программирования.»

¹⁹ См.: Решение United States Court of Appeals по делу Christian Louboutin S.A. против Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Второго окружного апелляционного суда США // <http://www.ca2.uscourts.gov>.

²⁰ Товарный знак за номером регистрации 309375, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

²¹ Товарный знак за номером регистрации 209662, сведения доступны на <http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>.

совсем очистилась от публичного налета советской наследственности (хотя подобное устоявшееся утверждение представляется сомнительным), то в части опыта исследования и регулирования отношений по поводу интеллектуальной собственности все мировое сообщество находится в практически равных условиях. Все страны примерно в одно и то же время начали методом проб и ошибок формировать законодательство об интеллектуальных правах, при этом основываясь на международных актах, а впоследствии – на основании норм, правил ВТО, что предопределило сопоставимые в целом правила национальных законодательств. Вместе с тем Россия, наряду с некоторыми странами Востока и Африки, находится в уникальной ситуации. В силу особенностей исторического развития, менталитета российский правопорядок в наименьшей степени подвергнут «вещно-товарному» мировоззрению, что в большей степени допускает возможность использования и продвижения настоящей, а не фальшивой интеллектуальной собственности. Ведь именно в России не поверили в возможность

защиты «прямоугольника с кнопкой» и отказали в предоставлении правовой защиты²².

Автор настоящей статьи не уверен, что зарубежные исследования, содержание законодательства и позиции судов, зачастую воспринимаемые с излишним рвением как пример для подражания, а не предмет критики, – не исказят культурные основы, которые, как представляется, могут и должны являться основной направляющей при формировании содержания позитивного права интеллектуальной собственности, и не причинят существенного невосполнимого ущерба российской правовой науке²⁵. В настоящее время существует реальная не иллюзорная, а действительная возможность возглавить движение за защиту настоящей интеллектуальной собственности, выбрать себе союзников с сопоставимым мышлением и традициями и задать ритм мировому законодательству. Первые признаки стремления захватить лидерство – налицо, если состоится отмена права на импорт (легализован т.н. «параллельный импорт») и к этой отмене присоединится Китай, – такое, без сомнения правильное антитоварное решение будет первой великой победой.

Ключевые слова:

объекты гражданских прав; интеллектуальная собственность; результаты интеллектуальной деятельности; авторское право

Список литературы:

1. Заключительное коммюнике, II Международный симпозиум «Гражданское право и экономика 2020. Перспективы развития и гармонизации международного экономического и торгового законодательства, 7 - 8 апреля 2011 г., Университет Коста-Рики город Сан-Хосе (Universidad de Costa Rica Sede «Ro-drigo Facio Brenes» Montes de Oca, San José Costa Rica Código Postal 2060 San José).
2. Отчет о деятельности Роспатента за 2012 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // <http://www.rupto.ru>.
3. Решение United States Court of Appeals по делу Christian Louboutin S.A. против Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Второго окружного апелляционного суда США // <http://www.ca2.uscourts.gov>.

²² См.: Решение по заявке № 2010724156 на выдачу патента на товарный знак [Электронный ресурс] // Информационный портал «Право.RU» // <http://www.pravo.ru>.

²⁵ Автор настоящей публикации считает решительно ложным и возмутительным слишком часто встречающееся последнее время утверждение о том, что российской науки частного права не существует. Указанное утверждение основано на поверхностном анализе доктринального материала посредственного качества «российского производства» в сравнении с лучшими примерами иностранной доктринальной мысли. Шарлатаны есть в любой науке, и не стоит последних от частного права отождествлять с самой наукой частного права. Автор полагает аксиоматичным утверждение о том, что методологически с российской правовой наукой могут «конкурировать», пожалуй, только европейские правовые школы, в свою очередь, англосаксонская правовая наука, основанная по большей части на эконометрических методах познания, может быть превосходным источником эмпирического материала рассматривать последнюю как основной источник выводов фундаментального характера вряд ли возможно.

К вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения интеллектуальных прав¹



Е.С. Гринь,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского права
и кафедры интеллектуального права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) для публичного обсуждения и подготовки замечаний был представлен проект Национального стандарта Российской Федерации «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ» (далее – Проект ГОСТа), разработанный АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИС) по заказу Некоммерческого партнерства по содействию в проведении научных исследований «Институт но-

вого индустриального развития». Указанный проект также был обсужден в рамках проведения круглого стола на тему: «Результаты интеллектуальной деятельности: проблемы коммерциализации», организованного Судом по интеллектуальным правам в рамках Московского юридического форума.

Из предисловия к Проекту ГОСТа следует, что целью его разработки является установление четких и прозрачных процедур и правил распределения интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ.

¹ Данная статья подготовлена в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); НИР «Организация системы мониторинга законодательства и правоприменительной практики на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», проект № 2.4.1.4.

В данной статье подробно остановимся на анализе некоторых дефиниций результатов интеллектуальной деятельности, предложенных разработчиками ГОСТа.

Определение программы для ЭВМ

В качестве нового признака охраноспособности программы для ЭВМ разработчики проекта предлагают выделять *оригинальность*.

Вместе с тем как таковой признак оригинальности, который, по мнению авторов Проекта ГОСТа, является определяющим для правовой охраны произведений, в настоящее время *не является легальным критерием* охраноспособности произведения.

Согласно статье 1257 ГК РФ автором произведения литературы, науки или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Следовательно, первым требованием для признания результата интеллектуальной деятельности объектом авторских прав является его *творческий характер*, понятие которого законодателем не раскрывается. В связи с этим в юридической литературе дается немало дефиниций творчества.

В отечественной цивилистической доктрине были выработаны два основных подхода к определению творческого характера произведения.

Субъективный подход предполагает, что охраноспособное произведение, созданное определенным автором, должно «отражать в себе его личность», индивидуальность (индивидуальный подход), выразительную силу (О.С. Иоффе, В.И. Серебровский, В.А. Дозорцев и др.).

О.С. Иоффе отмечал, что творчество является интеллектуальной деятельностью, завершающейся производящим актом, в результате которого появляются новые понятия, образы и (или) формы их воплощения, представляющие собой идеальное отражение объективной действительности². В.А. Дозорцев указывал на творчество как на «сферу чисто индивидуальной деятельности, представ-

ленной лишь живым трудом, олицетворяемым личностью автора»³.

Таким образом, о творческом характере произведения свидетельствуют особые признаки деятельности по созданию произведения, а именно самостоятельность и независимость в условиях достаточной свободы самовыражения.

Объективный подход основывается на предположении, что условием предоставления произведению правовой охраны является не субъективно-творческий характер деятельности автора, а творческий характер результата, его новизна (Е.А. Флейшиц, А.П. Сергеев, В.О. Калятин, и др.). Именно произведение получает правовую охрану, поэтому «критерий творчества должен иметь общественное значение, характеризовать результат интеллектуальной деятельности в рамках всего общества»⁴.

Однако такой подход оказался не востребованным отечественным законодателем: требование творчества предъявляется к труду автора.

Российский законодатель выделяет два признака, при наличии которых произведение является объектом авторских прав: произведение должно быть результатом творческого труда (ст. 1257 ГК РФ), относящегося к форме изложения содержания, и должно иметь объективную форму выражения (п. 3 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представляется, что предложенное авторами Проекта ГОСТа выделение оригинальности как нового критерия охраноспособности объектов авторских прав не основано на законе и в силу этого не может быть поддержано.

Прежде чем вводить данный критерий в качестве основного для признания произведения охраноспособным, необходимо понять, что понимается под оригинальностью.

Эта категория не является нововведением данного проекта ГОСТа, она известна зарубежным правовым порядкам, прежде всего англо-американской правовой системы. Здесь вместо доктрины творчества применяется доктрина оригинальности. Ка-

² Иоффе О.С. Советское гражданское право: В 3 т. Том 3. Л., 1965. С. 5.

³ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей/Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005. С. 280.

⁴ Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 97.

тегория «оригинальность» в авторском праве Великобритании понимается как «некая мера труда, умения или усилия, в каждом конкретном случае необходимая для создания автором произведения»⁵. Применительно к определенной ситуации, с учетом фактических обстоятельств дела, суды определяют, является ли произведение оригинальным или нет.

В свою очередь, в США согласно § 102 (а) Закона об авторском праве правовая охрана распространяется на оригинальные произведения. Верховный суд США отметил, что указанная норма означает распространение режима объекта авторских прав на такие произведения, которые «отмечены, по крайней мере, минимальной печатью творчества»⁶.

Следовательно, необходимо разграничить понятие творчества и оригинальности, поскольку разработчики проекта ГОСТа предлагают считать оригинальным сам результат. Однако даже в зарубежных правовых системах, где признается доктрина оригинальности, соответствующие требования предъявляются к творческому труду.

Определение мультимедийного продукта

В Проекте ГОСТ предлагается также определение понятия мультимедийного продукта. Понятие мультимедийного продукта упоминается в ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации наряду с другими сложными объектами. Однако в отличие от аудиовизуального произведения (ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации) и единой технологии (гл. 77 Гражданского кодекса Российской Федерации) каких-либо норм, посвященных мультимедийному продукту и театрално-зрелищному представлению, в Гражданском кодексе Российской Федерации не содержится.

Разработчики Проекта ГОСТа определили *мультимедийный продукт через перечисление уже существующих охраняемых результатов интеллек-*

туальной деятельности, таких как программы для ЭВМ, базы данных, используемых в мультимедийной сфере, а также мультимедийные средства и терминалы. В развитие этой мысли разработчики Проекта предлагают такое понятие, как «мультимедийные средства индивидуализации» (включающее доменные имена), которые в совокупности образуют так называемый мультимедийный комплекс.

Представляется, что в отсутствие законодательного закрепления определения мультимедийного продукта, разработчики проекта предложили заполнить данный пробел с помощью перечисления известных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и иных объектов, добавив к ним слово «мультимедийный».

Такой подход следует признать неудачным, поскольку он создает правовую неопределенность в отношении того, что же собой представляет указанный объект.

Вместе с тем в отечественной юридической литературе существуют различные подходы к определению понятия мультимедийного продукта. Рассматриваемая категория так же широко используется в странах англо-американской правовой системы.

В отечественной юридической литературе мультимедийный продукт предлагается определять как выраженный в электронной (цифровой) форме объект авторских прав, который включает в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких как программа для ЭВМ, произведения изобразительного искусства, музыкальные произведения и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в процессе взаимодействия с пользователем⁷.

Для более корректного определения следовало обратиться к соответствующим источникам.

На наш взгляд, дефиниция мультимедийного продукта, предложенная в Проекте ГОСТа, требует полной переработки.

⁵ См.: *Ladbroke v. William Hill* [1964] 1 ALL ER 465; *Interlego v. Tyco Industries* [1989] AC 217, 268; *Total Information Processing v. Daman* [1992] FSR 171, 179. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право/Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб., 2004. С. 157–169.

⁶ См.: *Feist Publications v. Rural Telephone Services Co. Inc.*, 499, US 340 (1991).

⁷ См. об этом: *Гринь (Котенко) Е.С.* Авторские права на мультимедийный продукт. М., Проспект. 2013. С. 128.

Автор результата интеллектуальной деятельности

Авторами Проекта ГОСТа предлагается введение дефиниции «автор результата интеллектуальной деятельности», которая определяет автора как физическое лицо «независимо от гражданства, образования и возраста, творческим трудом которого создан такой результат». Отечественный законодатель в качестве субъектов авторского права признает физических и юридических лиц, а также публично-правовые образования.

В пункте 1 статьи 1228 ГК РФ указывается, что автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Представляется нецелесообразным уточнять критерии потенциального разделения физических лиц по соответствующим социальным и иным группам, поскольку разработчиками использован далеко не полный перечень таких признаков, что является предпосылкой для возможного умозаключения о допустимости ограничения статуса автора в зависимости от иных подобных параметров.

Ключевые слова:

интеллектуальные права; стандартизация; программа для ЭВМ; мультимедийный продукт; авторы

Список литературы:

1. *Бентли Л., Шерман Б.* Право интеллектуальной собственности. Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. СПб., 2004. С. 157–169.
2. *Гринь (Котенко) Е.С.* Авторские права на мультимедийный продукт. М., Проспект. 2013. С. 128.
3. *Дозорцев В.А.* Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005. С. 280.
4. *Иоффе О. С.* Советское гражданское право: В 3 т. Том 3. Л., 1965. С. 5.
5. *Кашанин А. В.* Творческий характер как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 97.
6. *Feist Publications v. Rural Telephone Services Co. Inc.*, 499, US 340 (1991).
7. *Ladbroke v. William Hill* [1964] 1 ALL ER 465; *Interlego v. Tyco Industries* [1989] AC 217, 268; *Total Information Processing v. Daman* [1992] FSR 171, 179.

Правовая природа страницы социальной сети



К.С. Митягин,
кандидат юридических наук,
партнер в Nevsky IP Law

Социальные сети давно стали частью нашей жизни. С точки зрения отношений в сфере интеллектуальной собственности обычно на них смотрят как на источник всевозможных нарушений авторских и смежных прав. Администраторы аккаунтов выкладывают в общий доступ разнообразный контент (фильмы, фотографии, музыку и тексты) и тем самым нарушают исключительные права третьих лиц.

Однако на практике стали все чаще встречаться ситуации, когда добросовестные пользователи социальной сети сталкиваются с нарушением своих прав. Например, когда страницу пользователя – популярного блогера начинают копировать другие пользователи без ссылки на автора. Более интересным для юридического анализа представляется **нарушение прав владельца страницы соцсети, использующего ее в коммерческих целях**. Так, многие компании используют соцсети как маркетинговый инструмент для продвижения собственных товаров и услуг, причем порой весьма успешно. Активность компании в социальных сетях по-

зволяет генерировать дополнительные продажи. Социальные сети в силу своих особенностей и возрастающего значения «формируют аудиторию», это «сетевые "места скопления" адресатов рекламы, продуктов и услуг»¹. Ведение блога компании уже выделилось в отдельное направление маркетинговой деятельности (social media marketing – SMM). Работа в этой сфере включается в должностные обязанности сотрудников внутри компании (иногда с выделением для этой работы отдельного сотрудника – менеджера социальной сети, а иногда – целого подразделения в компании) или передается на аутсорсинг по договору оказания услуг со специализированной фирмой – SMM-агентством.

Таким образом, компании в целях поиска потенциальных клиентов и повышения лояльности существующих клиентов тратят значительные средства на ведение своих страниц в соцсетях. Затраты эти состоят:

1) из оплаты труда осуществляющих администрирование страницы сотрудников или услуг ис-

¹ Войничанис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. ИД «Юриспруденция», 2013.

полнителей, которые не только пишут сообщения на странице соцсети, но и продумывают общую концепцию позиционирования компании в социальной сети, составляют контент-стратегию и реализуют ее, действуя в качестве полноценной редакции корпоративного блога;

2) выплаты авторских вознаграждений создателям контента страницы: авторам статей по тематике деятельности компании, фотографий, видеороликов и других мультимедийных объектов авторских прав;

3) уплаты лицензионных вознаграждений правообладателям платного контента для размещения его в блоге на законных основаниях без нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.

Следовательно, интерес компании в защите собственного блога в соцсети очевиден, особенно вопрос актуален для интернет-компаний, для которых зачастую страница в соцсети – это основной или даже единственный способ получения клиентских заказов. При этом основное и самое существенное нарушение прав выражается в полном копировании или существенном заимствовании контента страницы конкурентом для продвижения своей продукции или продажи аналогов.

В рамках рассмотрения вопроса нам не важно, осуществляет конкурент дополнительно другие нарушения прав, например, подделку продукции правообладателя, или реализует рекламируемые в соцсети товары и услуги на законных основаниях. В рамках настоящей статьи мы ведем речь только о нарушении интеллектуальных прав.

Прежде чем говорить о нарушении интеллектуальных прав, всегда важно определить, **какие права и на какие объекты интеллектуальной собственности нарушаются при копировании конкурентом контента из блога компании в соцсети.**

Типичную страницу в социальной сети с точки зрения классификации, закрепленной в ст. 1225 ГК

РФ, можно отнести к следующим видам результатов интеллектуальной деятельности:

1) произведение науки, литературы и искусства;

2) база данных.

Если рассматривать страницу как произведение, то ее следует классифицировать в качестве так называемых «вторичных» произведений: сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ) или составных произведений (пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ).

При защите прав на страницу как **составно-го произведения** следует доказать, что страница – это не просто совокупность отдельных составных элементов – постов (текстов, в том числе иллюстрированных, видеороликов, фотографий, гиперссылок на другие страницы в сети Интернет и т.д.), а что указанные элементы страницы являются материалами, **подбор и расположение которых представляют результат творческого труда.** При этом сами элементы страницы необязательно должны быть самостоятельными произведениями, а автору составного произведения в соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство). В подтверждение отнесения страницы к составным произведениям можно привести аналогичную судебную практику по интернет-сайтам, признаваемым судами составными произведениями². С точки зрения расположения и подбора контента страница в соцсети аналогична интернет-сайту, и поэтому может быть также отнесена к составным произведениям.

В случае если отдельные элементы страницы являются самостоятельными объектами авторских прав, то страница может рассматриваться как **сложный объект** (ст. 1240 ГК РФ). При этом из закрытого перечня сложных объектов³ следует остановиться на выборе мультимедийного продукта, поскольку в определенных случаях страница соцсети может отвечать признакам сложности, вир-

² Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 № 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1, Постановление ФАС Московского округа от 21.06.2011 № КГ-А40/5623-11 по делу № А40-35771/10-26-279 // СПС «Гарант».

³ Исчерпывающий характер перечня сложных объектов подтверждает Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 10521/10.

туальности и интерактивности⁴. В случае нарушения прав в отличие от составного произведения не нужно будет доказывать творческий характер подбора и расположения элементов, но надо будет объяснить, почему страница включает несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Дополнительно нужно будет обосновать права на сложный объект, которые вытекают из смысла договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, входящих в сложный объект.

Страница в соцсети может защищаться и в качестве базы данных. В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 1260 ГК РФ под базой данных понимается представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). Страница в соцсети отвечает данному легальному определению. Для соответствия признаку возможности систематизации материалов можно рекомендовать проставлять в материалах страницы (постах) метки (теги), позволяющие делать поиск и сортировку материалов страницы в соответствии с содержанием меток.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1334 ГК РФ изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных

элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ). В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 1304 ГК РФ база данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов является объектом смежных прав.

Таким образом, в деле о защите прав на базу данных наличие существенных затрат на создание страницы. В этой связи необходимо заранее готовить документы, подтверждающие расходы, указанные в начале статьи. Подтверждением обоснованности квалификации страницы соцсети как базы данных является постановление Суда по интеллектуальным правам⁵. В рассматриваемом деле истец обратился за защитой своих прав на базу данных – страницу в социальной сети «ВКонтакте». Отменяя решения нижестоящих инстанций и отправляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на основные моменты, которые нужно установить для обоснованной защиты прав администратора страницы:

1) суду необходимо определить компоненты, составляющие спорную группу (страницу в соцсети), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода;

2) дать оценку их совокупности как материалу, собранному по определенному адресу в сети Интернет;

3) учесть критерии, характеризующих контент как базу данных.

Таким образом, закон предоставляет широкие возможности администраторам страниц в социальных сетях для защиты своих прав не только на отдельные произведения, размещаемые на странице, но и прав на всю страницу в целом. Классификация охраняемого объекта в качестве «вторичного» произведения (сложного объекта, составного произведения) или базы данных и выбор средств защиты будут зависеть от особенностей контента страницы и характера деятельности по её созданию (см. Табл. 1).

⁴ Судебная практика еще не выработала единого подхода к определению мультимедийного продукта. На наш взгляд, страница соцсети соответствует доктринальным определениям мультимедийного продукта, предложенного Е.С. Котенко и другими авторами. Обзор точек зрения см. в статье Котенко Е.С. Понятие и признаки мультимедийного продукта // Lex Russica. 2013. № 6. С. 601–615.

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 № С01-114/2013 по делу № А56-58781/2012 // СПС «Гарант».

Таблица 1.

**Сравнительная таблица критериев
охраноспособности страницы социальной сети в качестве различных результатов
интеллектуальной деятельности (РИД)**

Критерий	Сложный объект	Составное произведение	База данных
<i>Характер деятельности по созданию РИД</i>	Нет требований к творчеству	Обязателен творческий характер составительства	Нет требований к творчеству
<i>Требования к элементам РИД</i>	Должны быть отдельными охраняемыми РИД	Могут быть неохранными материалами	Статьи, расчеты, нормативные акты, судебные решения и иные подобные материалы, которые могут быть неохранными материалами
<i>Количество произведений (элементов)</i>	2 и более	2 и более	2 и более
<i>Затраты на создание РИД</i>	Необязательно подтверждать	Не обязательно подтверждать	Обязательно подтвердить существенные финансовые, материальные, организационные или иные затраты. Презюмируется наличие затрат в случае наличия 10000 информационных элементов

В качестве универсальных рекомендаций для администраторов страниц в целях будущей успешной защиты своих прав можно предложить следующие превентивные меры:

1) оформлять договоры со всеми лицами, участвующими в создании страницы: как с авторами, вносящими творческий вклад в создание результата, так и с лицами, оказавшими исключительно техническое, консультационное, организационное или материальное содействие;

2) приобретать права на контент, используемый для оформления и информационного наполнения страницы;

3) фиксировать документально и учитывать все расходы на создание страницы, в том числе рассмотреть возможность постановки результата интеллектуальной деятельности на баланс в качестве нематериального актива.

Ключевые слова:

право интеллектуальной собственности, социальная сеть, база данных, «вторичные» произведения, сложное произведение, составное произведение, защита интеллектуальных прав

Список литературы:

1. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. ИД «Юриспруденция», 2013.
2. Котенко Е.С. Понятие и признаки мультимедийного продукта // Lex russica. 2013. № 6.
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 № 255/08 по делу № А63-14046/2006-С1 // СПС «Гарант».
4. Постановление ФАС Московского округа от 21.06.2011 № КГ-А40/5623-11 по делу № А40-35771/10-26-279 // СПС «Гарант».
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 10521/10 // СПС «Гарант».
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 № С01-114/2013 по делу № А56-58781/2012 // СПС «Гарант».

Коммерциализация инновационных разработок стартапами



В.Н. Кастальский,
*кандидат юридических наук,
патентный поверенный РФ,
управляющий партнер
AK PATENT LAW GROUP*

Термин «коммерциализация» все прочнее входит в нашу жизнь, несмотря на отсутствие легального определения и разные точки зрения относительно его содержания. Представляется обоснованной точка зрения, в соответствии с которой коммерциализация инновационных разработок – это, прежде всего, практическое использование результатов таких разработок в целях извлечения прибыли.

Будучи комплексным явлением, коммерциализация включает в себя как минимум правовые, финансово-экономические, технологические, маркетинговые, логистические, презентационные составляющие.

С точки зрения права коммерциализация представляет собой:

- оформление лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности;
- отчуждение исключительного права на такие результаты;
- продажу предприятия-правообладателя стратегическому инвестору.

Также коммерциализацией является использование результатов интеллектуальной деятельности в собственном производстве. Однако этот вариант не характерен для стартапов.

С точки зрения техники и технологии ядром инновационной разработки является то техническое или технологическое решение, которое и предопределяет конкурентные преимущества такой разработки. Однако от создания соответствующего технического или технологического решения до коммерциализации инновационной разработки, говоря словами героя А.С. Грибоедова, – «дистанция огромного размера».

Первым и необходимым этапом является принятие комплекса мер, необходимых и достаточных для обеспечения правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности. Необходимо учитывать, что создаваемые технические или технологические решения могут охраняться средствами патентного права или в режиме ноу-хау. Применяется также смешанная форма. Одним из первых вопросов, которые представитель стартапа обязательно услышит от потенциального инвестора, будет вопрос о том, как охраняются созданные технические или технологические решения.

Для комплексного обеспечения правовой охраны необходимо не только выявить потенциально охраноспособные технические или технологические решения и принять меры для обеспечения их

правовой охраны, но и выработать стратегию такой охраны. Необходимо также урегулировать отношения с разработчиками и с контрагентами по гражданско-правовым договорам. Кроме того, целесообразно также принимать меры для создания и охраны средств индивидуализации, которые будут индивидуализировать бизнес.

В современных условиях необходимо анализировать рынок и принимать решения об охране создаваемых технических или технологических решений не только на территории Российской Федерации, но и на территории Содружества Независимых Государств, а также на территориях иных иностранных государств.

В этой связи необходимо отметить, что одним из самых эффективных, если не сказать самым эффективным, механизмов подачи заявок на выдачу патента на территории иностранных государств является подача так называемых международных заявок – заявок на выдачу патента, подаваемых в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). Формат настоящей статьи не позволяет осветить все достоинства Договора о патентной кооперации и те преимущества, которые получают заявители, подавая международные заявки. Следует лишь отметить главное: фиксируя приоритет, то есть первенство в решении технической задачи, на территории 148 государств, заявитель может, по общему правилу, отложить на срок до 30 месяцев переход на национальные фазы. Стоит здесь отметить, что именно высокие размеры единовременных патентных пошлин часто являются фактором, препятствующим подаче заявок на выдачу патентов российскими стартапами на территории иностранных государств. Представляется, что наличие 30-месячного срока, в течение которого можно, например, найти инвестора, является удобным средством патентования российских разработок на территории иностранных государств. На фоне этого достаточно странно выглядит более чем скромная статистика, в соответствии с которой российские заявители подают в год около 1000 международных заявок. Это тем более удивительно, если принять во внимание, что общее количество поданных во всем мире международных заявок уже превысило 2 000 000!

Решение о выборе стран для патентования должно приниматься на основании, как минимум, одного из следующих факторов:

- возможность экспорта продукции, изготовленной с использованием охраняемого технического или технологического решения;
- наличие потенциального лицензиата на соответствующей территории;
- намерения выпускать продукцию на территории иностранного государства.

При наличии хотя бы одного из перечисленных факторов и отсутствии явных противопоказаний (например нестабильной политической ситуации) вопрос о подаче заявки на выдачу патента в соответствующей стране должен быть решен положительно.

Средства инвесторов – не единственный источник финансирования для стартапов. Все большее распространение на практике получает кредитование под залог исключительного права. Не решенным на практике остается вопрос о возможности залога права на получение патента, то есть права, которое принадлежит заявителю с момента подачи заявки на выдачу патента до принятия патентным ведомством решения о выдаче патента. Представляется, что возможность использования как права на получение патента, так и расширение сферы действия залога исключительного права – вопрос времени. Но не стоит ждать решения этих вопросов от консервативных по своей природе кредитных организаций. Стартапам нужно самим проявлять активность и заинтересовывать банки и иные кредитные организации, предлагая в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам залог исключительного права.

Одним из краеугольных камней является обеспечение правовой охраны ИТ-решений. В настоящее время на территории различных государств применяются разные подходы к патентованию алгоритмов компьютерных программ.

Основная проблема заключается не в том, можно ли получить патент на алгоритм компьютерной программы. Одним из необходимых качеств, которым должна обладать инновационная разработка для целей ее успешной коммерциализации, является так называемая патентная чистота.

Патентная чистота представляет собой свойство объекта техники, включая компьютерные программы, заключающееся в том, что соответствующий объект техники при использовании в пределах определенной юрисдикции не нарушает исключительные права на запатентованные в такой юрисдикции технические или технологические решения.

Иногда бывает достаточно сложно объяснить разработчикам, что получение патента не гарантирует безрискового использования той разработки, в которой использовано запатентованное разработчиками техническое или технологическое решение.

Проведение на всем протяжении патентной исследовательской деятельности, включающей исследования на уровень техники, а также исследования на патентную чистоту, – необходимое условие не только для получения патентов, но и коммерциализации результатов исследовательской деятельности.

Наличие значительного количества патентов на ИТ-решения (только в США по разным данным количество таких патентов превышает 250 000, при этом каждый содержит более 20 независимых пунктов формулы), значительные средства, которые выплачивают производители высокотехнологичного оборудования на участие в патентных спорах, превышающие их R&D бюджеты, – ставят вопрос о способах и средствах охраны компьютерных программ. Но это вопрос будущего. Пока же ИТ-стартапы представляют собой достаточно уязвимую с точки зрения патентной чистоты софта категорию.

Вопрос о патентной чистоте инновационных разработок тем более актуален, и не только для ИТ-стартапов, в свете принятых изменений в действующее законодательство в части «безвиновной» ответственности за нарушение исключительных

прав со стороны лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в сочетании с компенсацией за нарушение исключительных прав на объекты патентного права.

Практика показывает, что зачастую менеджеры стартапов не уделяют должного внимания материальному стимулированию своих работников – авторов результатов интеллектуальной деятельности. Вместе с тем выплата вознаграждений за служебные изобретения является не только мерой, стимулирующей авторов к творчеству, но и способом минимизации рисков стартапа, связанных с «утечкой» мозгов.

Нельзя также не отметить, что действующее законодательство в области интеллектуальной собственности не содержит никаких объективных положений, препятствующих коммерциализации инновационных разработок. Конечно, есть положения, которые требуют усовершенствования, например, охрана упомянутых ИТ-решений, создание и деятельность так называемых малых инновационных предприятий. Однако в целом законодательство может быть охарактеризовано положительно. Зачастую призывы коренным образом изменить законодательство вызваны элементарным незнанием всего того инструментария, который предоставлен российским правом интеллектуальной собственности. Думать о будущем общественных отношений, о будущем права, несомненно, нужно. Однако делать это нужно не спеша, взвешивая все «за» и «против».

Свой положительный вклад в процесс единообразного правоприменения вносит Суд по интеллектуальным правам, деятельность которого с самого начала построена в духе уважения к традициям российского права и учета мнения ученых и практиков при выработке различных подходов к наиболее сложным вопросам, встречающимся на практике.

Ключевые слова:

коммерциализация инновационных разработок; стартап; патент