

Обращение главного редактора



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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию шестой номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Поскольку данный номер выходит в преддверии наступающего 2015 года, хотим пожелать вам благополучия и успеха, реализации всех планов и творческих идей.

В этом номере журнала вы можете ознакомиться:

- с Протоколами заседаний Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам;
- со статьями о новеллах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности;
- с текстом интервью с председателем первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам С.М. Уколовым, в котором он рассказывает о результатах разрешения Судом конкретных споров.

Хотелось бы также рассказать о некоторых мероприятиях, прошедших в декабре 2014 г.

Так, в гиперкубе инновационного центра «Сколково» состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Судом по интеллектуальным правам и Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий».

После завершения торжественной части мероприятия был проведен круглый стол, на котором председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова проинформировала слушателей об особенностях организации участия технических специалистов в рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам.

Российским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Russia) 1 декабря 2014 г. был организован круглый стол по теме «Защита интеллектуальной собственности в Интернете: авторские и смежные права», посвященный обсуждению изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ, вступающих в силу с 1 мая 2015 г. В ходе работы круглого стола обсуждались итоги применения «антипиратского» законодательства и перспективы развития правоприменительной практики в будущем.

Перед участниками данного мероприятия выступил начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда

по интеллектуальным правам Д.В. Афанасьев с докладом «Практика Суда по интеллектуальным правам о защите интеллектуальной собственности в сети Интернет: особенности требований, доказывания и компенсации за нарушения».

Темы, обсуждаемые участниками круглого стола, касались, в том числе, проблем, связанных с количеством нарушений, совершаемых сайтом в отношении одного объекта разными способами. Д.В. Афанасьев рассказал, в частности, о прецеденте, когда правообладатель составил исковое заявление так, что размещение на сайте текста, аудио-версии и обеспечение возможности скачивания контента были названы тремя видами нарушения интеллектуальных прав на один и тот же объект. Суд по интеллектуальным правам согласился с этими аргументами, обязав нарушителя выплатить отдельную компенсацию за каждое правонарушение¹.

В уходящем году при совместной организации кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им О.Е. Кутафина (МГЮА) и Суда по интеллектуальным правам состоялось несколько заседаний кружка (клуба) по интеллектуальным правам.

10 декабря 2014 г. обсуждалась тема доменных имен – «Как вы лодку назовете, так она и поплывет (по волнам Интернета)». Заседание носило характер заинтересованного профессионального общения. Участниками заседания обсуждались вопросы необходимости правового регулирования феномена доменных имен, складывающейся судебной практики по доменным спорам, а также необходимости специальных квазисудебных профессиональных «площадок» для досудебного рассмотрения доменных споров.

Принять непосредственное участие в заседаниях клуба могут студенты юридических вузов, аспиранты, преподаватели и практикующие юристы, интересующиеся вопросами интеллектуальной собственности. С анонсами и отчетами о заседаниях вы можете ознакомиться на Интернет-сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам – www.iprsmagazine.ru в разделе «Новости».

Дорогие читатели и авторы журнала Суда по интеллектуальным правам, ждем ваших статей, затрагивающих вопросы, связанные с развитием науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Успехов в ваших начинаниях!

¹ См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2013 г. № С01-29/2013 по делу № А27-20650/2012 // СПС «ГАРАНТ».

Обращение главного научного редактора



Корнеев В.А.,

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подходит к концу 2014 год – первый полный год работы Суда по интеллектуальным правам в целом и его президиума в частности.

Некоторые промежуточные итоги работы уже можно подвести. Судом рассмотрено значительное число дел, выявлено множество вопросов правоприменительной практики, о ряде которых писалось на страницах журнала и которые обсуждались на шести проведенных в 2014 г. заседаниях Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (протоколы заседаний также публикуются в журнале).

Номер Журнала Суда по интеллектуальным правам, который вы читаете, в какой-то мере тоже призван описать некоторые итоги. Год назад начал работать президиум Суда по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции для решений, принятых Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

На страницах этого номера члены президиума поделились своими впечатлениями о делах, наиболее запомнившихся каждому из них за этот год. Судьи, входящие в президиум суда, предварительно между собой не обсуждали дела, которые лично им кажутся интересными и которые хочется описать в журнале. Более того, они не обменивались между собой своими статьями, опубликованными в этом номере. Так что данный номер, думаю, будет интересен не только широкому кругу читателей, но и им, поскольку всегда интересно сравнивать свои впечатления со впечатлениями коллег.

В этом номере мы решили опубликовать и запрос, направленный по одному из дел президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ, на который поступило несколько ответов ученых, занимающихся вопросами защиты интеллектуальных прав. В этом номере мы опубликовали лишь один из ответов, но со всеми предоставленными Суду ответами экспертов вы сможете ознакомиться на Интернет-сайте нашего Журнала и в седьмом номере.

Когда журнал создавался, предполагалось, что запросы по самым многогранным проблемам и ответы на них будут публиковаться, в том числе запросы не о применении норм права, а о разъяснении вопросов естественных и технических наук. Постараемся такие материалы подготовить к публикации и в следующих номерах.

В завершение хотелось бы отметить, что Журнал Суда по интеллектуальным правам – «живой» и может использоваться как дискуссионная площадка. Мы всегда рады получить и опубликовать мнения по темам, которые на его страницах уже освещались, как в сфере права, так и в сфере естественных и технических наук.

Содержание

- 6 **Интервью** с председателем первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам *С.М. Уколовым*

Право на товарные знаки

- 10 *Новоселова Л.А.*

Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская»

В статье анализируется история правового регулирования общеизвестных товарных знаков как в международном, так и в российском праве. Кроме того, на примере дела по товарному знаку «Посольская» рассмотрены необходимые условия для признания товарного знака общеизвестным в рамках требований ст. 1508 ГК РФ.

О деятельности президиума Суда по интеллектуальным правам

- 17 *Корнеев В.А.*

О первых результатах работы президиума Суда по интеллектуальным правам

В работе отмечены результаты работы президиума Суда по интеллектуальным правам за 2013-2014 гг., приведено несколько интересных дел, рассмотренных им за этот период, отмечены подходы к толкованию положений п.п. 1 и 9 ст. 1483, подп. 1 п. 2 ст. 1512, подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ.

- 24 *Данилов Г.Ю.*

Дело № СИП-205/2013 (о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности о сроке подачи заявки на проведение экспертизы заявки на изобретение по существу)

Автор рассматривает практический вопрос, связанный с признанием недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

- 28 *Уколов С.М.*

Дело о старом картофеле

Автором освещается одно из дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам. Статья раскрывает некоторые особенности споров о селекционных достижениях.

- 32 *Химичев В.А.*

О некоторых вопросах пересмотра судебных актов президиумом Суда по интеллектуальным правам

В статье раскрываются отдельные процессуальные особенности деятельности президиума Суда по интеллектуальным правам, обусловленные не только его особой организацией, но и характером рассматриваемых специализированным судом споров.

- 37 *Назарычева Л.В.*

Президиум Суда по интеллектуальным правам: вопросы организации и деятельности

Автором статьи рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью главного органа Суда по интеллектуальным правам – президиума. В качестве примеров приведены дела, по которым президиумом Суда по интеллектуальным правам выработаны правовые позиции.

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,
Р.В. Силаев,
Е.М. Моисеева,
Е.А. Павлова,
В.О. Калятин

Редакционный совет:

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

Секретарь

редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка,

цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

Отпечатано в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Тираж 300 экз.

ISSN 2313-4852

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

Официальная хроника

- 45 *Ламбина В.С.*
Протокол № 5. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам взыскания компенсаций за незаконное использование объектов интеллектуальных прав (5 сентября 2014 г.)
- 60 *Ламбина В.С.*
Протокол № 6. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросу о возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения (14 ноября 2014 года)

Из практики Суда по интеллектуальным правам

- 65 *Тарасов Н.Н.*
Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон»
В статье раскрываются особенности рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам дела № СИП-296/2013 об оспаривании правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон». Приводится одно из заключений экспертов по запросу Суда.

Правовые вопросы

- 69 *Гринь Е.С.*
Распоряжение исключительными правами: основные изменения гражданского законодательства
Автор анализирует новые правовые нормы о механизмах распоряжения исключительными правами, которые были введены в ГК РФ в рамках реформирования гражданского законодательства и вступили в силу с 1 октября 2014 г. Автор акцентирует внимание на новеллах нормативно-правового регулирования договорных отношений, в рамках которых осуществляется переход исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
- 75 *Малахов Б.А.*
ВСЕ В СУД! К вопросу об обращении непосредственно в суд с заявлением о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции
Автором исследуется правовая позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП 21/2 от 21 марта 2014 г., согласно которой допускается непосредственное обращение в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции.

Частное мнение

- 77 *Ворожевич А.С.*
Исключительное право и фундаментальные права человека: возможно ли избежать конфликта?
В рамках данной статьи исследуется проблема согласования двух правовых подсистем: исключительных прав патентообладателя и прав человека. С позиции имманентных характеристик объектов интеллектуальной собственности раскрываются особенности существующего в данной сфере фундаментального конфликта интересов, предлагаются правовые пути его решения.

Интервью



Уколов С.М.,
*заслуженный юрист Российской Федерации,
судья Суда по интеллектуальным правам,
председатель первого судебного состава
Суда по интеллектуальным правам*

– Уважаемый Сергей Михайлович, Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела уже около полутора лет. Как складывается правоприменительная практика, сложились ли правовые позиции по конкретным направлениям?

– Мне бы хотелось рассказать об особенностях применения процессуального законодательства, в частности, остановиться на вопросах разграничения подсудности и подведомственности споров, на отдельных аспектах правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд).

Хочу напомнить, что ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) и ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ предусмотрено, что Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции не рассматривает дела, не связанные со сферой патентных прав и прав на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем; а также секреты производства, средства индивидуализации юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если дело неподсудно данному арбитражному суду.

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» разъяснено, что при поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления или заявления по делу, не подлежащего рассмотрению Су-

дом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании ч. 1 ст. 129 АПК РФ.

Не так давно Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции вернул без рассмотрения заявителю – юридическому лицу, специализирующемуся на похоронных услугах, заявление о признании незаконным Решения городского Совета депутатов «О порядке деятельности общественных кладбищ в городе Новосибирске». При этом был сделан правильный вывод, что данный нормативный акт не касается прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, поэтому не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Из приложенных к заявлению документов не было видно, что заявителю ранее отказывалось в праве на судебную защиту иным судом. В данном случае подобное требование подведомственно суду общей юрисдикции, хотя заявителем и являлось юридическое лицо.

На стадии кассационного обжалования определения в президиуме Суда по интеллектуальным правам представители заявителя поняли ошибочность обращения в наш Суд и отказались от жалобы; кассационное производство было прекращено.

Другой интересный пример. В марте 2014 г. Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью к Роспатенту о признании незаконным уведомления об отказе в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки и понуждении к ре-

гистрации договора. Было вынесено определение о передаче указанного спора по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы, исходя из территориального расположения органа, принявшего оспариваемое решение. Суд первой инстанции указал, что Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела об оспаривании только тех ненормативных правовых актов, решений и действий Роспатента, которые приняты по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Переход таких результатов или средств к другому субъекту по договору либо возникновение обременений на них не влияют на его охраноспособность.

При рассмотрении заявления об оспаривании ненормативного акта Роспатента о регистрации договора, как правило, возникает вопрос об условиях этого договора. Рассмотрение споров об исполнении договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных договоров отнесено к подсудности арбитражных судов субъектов.

Постановлением президиума Суда указанное определение первой инстанции было оставлено в силе. Кассационная инстанция поддержала правовую позицию о том, что Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании не любых ненормативных правовых актов, решений и действий Роспатента, а лишь тех из них, которые приняты по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Президиум Суда признал, что дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий Роспатента о регистрации (отказе в регистрации) договора об отчуждении исключительных прав, лицензионного договора и договора залога неподсудны Суду по интеллектуальным правам. Такие дела подсудны в качестве суда первой инстанции арбитражному суду субъекта РФ. Кассационный пересмотр таких судебных актов осуществляется Судом по интеллектуальным правам.

– **Сергей Михайлович, для большинства категорий патентных споров законом установлен обязательный внесудебный порядок их рассмо-**

трения. Как оценивается Судом по интеллектуальным правам соблюдение этого порядка при обращении заявителей за судебной защитой?

– Что касается соблюдения административного (внесудебного) порядка разрешения споров, хотелось бы упомянуть о некоторых особенностях оценки таких споров и привести примеры из практики нашего Суда.

Так, было принято определение о возвращении без рассмотрения заявления ООО «Витаторг» о признании недействительным решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака. Руководствуясь п. 1 ст. 1500 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и ч. 1 ст. 129 АПК РФ, Судом по интеллектуальным правам был сделан вывод, что данное требование не подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, а заявление подлежит возвращению, поскольку предусмотрен иной порядок оспаривания отказа в регистрации товарного знака – путем подачи возражений в палату по патентным спорам. В данном случае такой порядок соблюден не был.

Президиум Суда при рассмотрении кассационной жалобы общества оставил это определение в силе. При этом указал, что оспаривание решения об отказе в государственной регистрации товарного знака представляет собой один из способов защиты интеллектуальных прав и связан с отношениями по осуществлению государственной регистрации товарных знаков и выдачей соответствующих правоустанавливающих документов. Его следует относить к административным (внесудебным) способам защиты прав и законных интересов. Порядок реализации защиты прав предусмотрен п. 2 ст. 1248 ГК РФ, в связи с чем признание незаконным решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения товарного знака, относится к компетенции Роспатента. В данной ситуации суд первой инстанции правильно определил характер спорных правоотношений и верно применил нормы процессуального права.

– **Сергей Михайлович, какую правовую позицию занял президиум Суда по интеллектуальным правам по оценке подсудности споров Суду по требованиям о признании недействительными уведомлений Роспатента об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных**

знаков и возможности прекращения производства по делу?

– Да, Президиум занял конкретную позицию по этому вопросу. С этой точки зрения интересно постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. по делу № 162. Им было отменено определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу по заявлению одного ООО к Роспатенту о признании недействительными уведомлений об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Суд первой инстанции мотивировал свое определение тем, что заявленный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с прекращением предоставления правовой охраны средства индивидуализации, осуществляется в административном порядке Роспатентом. Соответственно при обращении в Суд по интеллектуальным правам с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, такое заявление подлежит возвращению без рассмотрения.

Президиум Суда не согласился с такой позицией и признал ошибочным вывод о том, что решения Роспатента, оформленные в виде уведомлений, подлежат оспариванию в административном (внесудебном). Из положений ст.ст. 1500 и 1513 ГК РФ не усматривается административный порядок обжалования таких уведомлений. В связи с неправильным применением норм материального права определение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на рассмотрение по существу.

Можно однозначно сказать, что требования об оспаривании уведомлений об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков подсудны Суду по интеллектуальным правам.

– Сергей Михайлович, исходя из содержания ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ Суд по интеллектуальным правам рассматривает, в том числе, дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномо-

ченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

– об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица.

Все ли перечисленные государственные органы привлекались в качестве ответчиков по рассмотренным делам?

– Если говорить о круге участников наших споров, то чаще всего ответчиком (заинтересованным лицом) по предъявляемым требованиям об оспаривании ненормативных актов является Роспатент. Заявляются также требования к Минсельхозу (по вопросам селекционных достижений), реже к Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). Об одном из дел с участием ФАС России я хотел бы рассказать подробно.

В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках. Также она осуществляет контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства коммерческими и некоммерческими организациями, органами власти.

В Суд по интеллектуальным правам поступило заявление ЗАО «Натур Продукт» к ФАС России о признании недействительным решения по конкретному антимонопольному делу. Из представленных документов было видно, что оспариваемое решение было принято ФАС России по обращению ООО «АнвиЛаб» по факту нарушения ЗАО «Натур Продукт» недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на словесный товарный знак AntiGrippin. В результате проверки ФАС России установила, что действия ЗАО «Натур Продукт» были направлены на получение ничем необоснованных преимуществ на рынке медикаментов в РФ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Служба признала доказанным нарушение антимонопольного законодательства, а действия ЗАО «Натур Продукт», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак AntiGrippin – актом недобросовестной конкуренции.

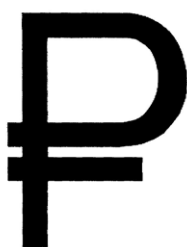
В данном случае Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ООО «АнвиЛаб». Суд первой инстанции проверил обоснованность заявленного требования и решением от 22 сентября 2014 г. отказал в его удовлетворении, согласившись с решением ФАС России. Решение вступило в законную силу.

– Сергей Михайлович, Вы можете привести какой-либо интересный пример из дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам в кассационной инстанции?

– С учетом последних колебаний в курсе национальной валюты, думаю, будет интересным дело по иску одного гражданина – автора варианта графического изображения «рубля» к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по договору об отчуждении исключительного права.

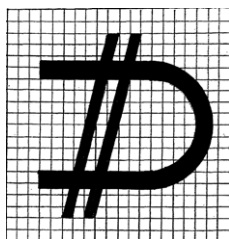
В данном случае речь идет не о том изображении, которое сейчас стало применяться в официальной документации и на разменных монетах (см. рис. 1).

Рисунок 1



Спорное изображение участвовало в конкурсе, но не стало его победителем. Предметом договора было вот это изображение (см. рис. 2).

Рисунок 2



Примечательно то, что ответчик находился в стадии банкротства – была введена процедура наблюдения, поэтому судом к участию в деле в качестве третьего лица был привлечен временный управляющий.

Из материалов дела следовало, что гражданин-правообладатель и юридическое лицо – приобретатель заключили в 2013 г. договор об отчуждении исключительного права. По данному договору правообладатель передал другой стороне принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности – графическое обозначение российского рубля. По условиям договора приобретатель обязался уплатить правообладателю в месячный срок вознаграждение – ни много, ни мало, а 10 миллионов рублей. Ответчик в добровольном порядке условия договора не выполнил.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что истец свое исключительное право ответчику передал, а ответчик обязательства по оплате в согласованные договором сроки не исполнил – в связи с чем образовавшаяся задолженность подлежит взысканию. С таким выводом согласился и суд апелляционной инстанции. Стадия банкротства ответчика суды не насторожила.

Рассматривая дело в кассационном порядке, Суд по интеллектуальным правам отменил состоявшиеся решения в связи с неправильным применением норм процессуального права. По делу было установлено, что гражданин уже после обращения за судебной защитой уступил все права и обязанности по договору об отчуждении исключительного права другому юридическому лицу по договору цессии. Однако это юридическое лицо – цессионарий не было привлечено судом первой инстанции к участию в деле. Это повлекло принятие незаконного судебного акта, нарушение прав и обязанностей лица, не привлеченного к участию в деле.

Решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в кассационном порядке отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

– Сергей Михайлович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы!

Немного об общеизвестных товарных знаках: спор по словесному обозначению «Посольская»



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

В отношении общеизвестных товарных знаков судебные споры возникают нечасто, поэтому почти каждое дело представляет интерес, помогая выявить нюансы правовых норм, регулирующих отношения, связанные с правовой охраной средств индивидуализации.

До внесения в 2002 г. изменений в Закон о товарных знаках¹ отношения по использованию общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации регулировались в соответствии с положениями Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (г. Париж, далее – Парижская конвенция), в которой сформулированы требования, предъявляемые к общеизвестным товарным знакам.

Страны – участницы Парижской конвенции обяжутся по инициативе администрации или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, ко-

торый по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществом конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

В силу п. 1 ст. 6 bis Парижской конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

При этом, как следует из положений названной статьи и принятых резолюций Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности, общеизвестным товарным знаком признается обозначение, известное большей части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров; и очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

¹ Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (ред. от 11 декабря 2002 г., изм. 24 декабря 2002 г.) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Охрана общеизвестных знаков должна соответствовать определенным минимальным стандартам. Знаки, имеющие репутацию, должны быть защищены от ущерба в отношении их различительной способности или репутации знака, и знаки, имеющие высокую репутацию, должны быть защищены от использования или регистрации без необходимости доказательства какого-либо ущерба в отношении различительной способности или репутации знака.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) (п.п. 2 и 3 ст. 16) устанавливает правила, предписывающие необходимость правовой охраны общеизвестных товарных знаков в отношении не только товаров, но и услуг, несходных с теми, для которых эти знаки регистрировались. При этом особенности предоставления охраны и условия, на основании которых знак может быть отнесен к категории общеизвестных, оставляются на усмотрение национального законодательства.

В дальнейшем вопросы правовой охраны общеизвестных товарных знаков являлись предметом Совместной резолюции о положениях в отношении общеизвестных знаков, одобренной Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в сентябре 1999 г., а также Положений в отношении охраны общеизвестных товарных знаков, которые могут применяться для целей изменения национального законодательства государств – членов ВОИС.

Первая редакция Закона о товарных знаках 1992 г. не содержала положений об общеизвестных товарных знаках. Соответствующие нормы появились в России в 2002 г., когда Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ в закон была включена глава 2.1. «Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана».

В соответствии со ст. 19.1 Закона общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком могли быть признаны:

- а) товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации;
- б) товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответст-

вии с международным договором Российской Федерации;

в) обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

Условием признания общеизвестными являлось интенсивное использование таких товарных знаков или обозначений на указанную в заявлении дату в Российской Федерации и широкая известность среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Товарный знак или обозначение не могли быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Со вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)² приведенные выше положения Закона о товарных знаках утратили силу.

Но критерии общеизвестности товарного знака нашли отражение в ст. 1508 ГК РФ и по сравнению с положениями Закона о товарных знаках практически не были изменены: в обоих случаях шла речь о приобретении обозначением широкой известности 1) у соответствующих потребителей; 2) в отношении товаров заявителя; 3) в результате интенсивного использования.

Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти (п. 1 ст. 1509 ГК РФ).

В числе важнейших подзаконных актов следует назвать Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2000 г. № 38. Согласно ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Правила применяются в части, не противоречащей части четвертой этого Кодекса.

В силу п. 3.2 Правил товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если колле-

² Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014).

гией Палаты по патентным спорам установлено, что представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении. Указанный пункт Правил применяется в части, не противоречащей п. 1 ст. 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить известность данного обозначения в отношении именно его товаров.

В деле об отказе в регистрации обозначения «Посольская» как общеизвестного товарного знака, которое рассматривал Суд по интеллектуальным правам³, возник вопрос о необходимости наличия совокупности необходимых условий для такой регистрации.

Данное дело представляет интерес как в связи с интересными правовыми проблемами, которое оно выявило, так и с фактом использования Президиумом Суда по интеллектуальным правам (кассационной инстанцией Суда) такого варианта получения профессионального мнения по существу спора, как запрос.

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

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

Направление такого запроса с учетом положений ч. 1 ст. 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятия обжалуемого судебного акта⁴.

Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Лефортово» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности (Роспатент) об отказе в признании словесного обозначения «Посольская» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, признании обозначения «Посольская» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 г. на имя ООО «Кристалл Лефортово» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В обоснование своей правовой позиции заявитель указывал, что он является правообладателем серии комбинированных и словесных товарных знаков «ПОСОЛЬСКАЯ» / «POSOLSKAYA» в отношении алкогольных напитков. Товарные знаки были приобретены заявителем за вознаграждение, при этом приобретены не только товарные знаки как право, удостоверенное свидетельством, но и многолетняя известность и репутация водки «Посольская», изготавливаемой по разработанной и утвержденной рецептуре.

ООО «Кристалл Лефортово» обратилось в Роспатент с заявлением о признании словесного обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2012 г. на свое имя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Однако Роспатент пришел к выводу, что установить широкую известность обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» именно в отношении товаров заявителя, как того требует п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не представляется возможным, что исключает предоставление правовой охраны обозначения «Посольская» как общеизвестного товарного знака на имя заявителя.

Отказ Роспатента послужил основанием для обращения общества «Кристалл Лефортово» в суд за судебной защитой нарушенного права.

Одним из доводов заявителя являлся довод о неправильном истолковании нормы ст. 1508 ГК РФ федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который не учел, что товарный знак является общеизвестным сам по себе, вне зависимости от деятельности производителя товаров, правовая охрана которым предоставлена названным товарным знаком, либо его правообладателя.

³ См.: Постановление от 11 декабря 2014 г. по делу № СИП-35/2014 // СПС «ГАРАНТ».

⁴ См. п.п. 11 и 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам // СПС «ГАРАНТ».

В ходе рассмотрения дела было установлено, что водка «Посольская» разливалась на Московском ликероводочном заводе (в настоящее время ОАО «Московский завод "Кристалл"»). В 1976 г. Московский ликероводочный завод зарегистрировал комбинированный товарный знак со словесным обозначением «Посольская» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

ООО «Кристалл Лефортово» было зарегистрировано в 2010 г. как вновь созданное юридическое лицо под фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «Московский Кристалл». В 2011 г. наименование было изменено на ООО «Кристалл Лефортово». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности общества является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями. Оптовая торговля алкогольной продукцией являлась дополнительным видом деятельности, равно как и розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Водка «ПОСОЛЬСКАЯ» производилась преимущественно ОАО «Московский завод "Кристалл"», о чем свидетельствовала также информация, размещенная на этикетках водки: «производится с 1973 г.», «Традиции Московского завода "Кристалл"».

ОАО «Московский завод "Кристалл"» как правообладатель товарного знака заключило более 30 лицензионных договоров на использование товарного знака с производителями алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации. Права на отношении товарных знаков с элементом «Посольская» неоднократно переуступались ОАО «Московский завод "Кристалл"», ООО «Кристалл Лефортово», ООО «ГРИАДА-ЯР» друг другу, при этом в отношении этих товарных знаков также заключались лицензионные договоры с различными юридическими лицами.

Эти фактические обстоятельства и послужили основанием для вывода Роспатента об отсутствии оснований для признания обозначения общеизвестным в том значении, какое этому понятию придает закон. Роспатент в оспариваемом решении в оспариваемом решении исходил в частности из того, что большое количество предоставляемых лицензий способно привести к ослаблению, размыванию различительной способности товарного знака и утере восприятия потребителями как принадлежащего конкретному правообладателю.

Оспаривая отказ Роспатента, ООО «Кристалл Лефортово» обращало внимание, что законодательство не содержит требования о том, что приобретение широкой популярности товара, маркированного общеизвестным товарным знаком, должно быть достигнуто исключительно благодаря производителю этого товара/правообладателю товарного знака; не содержит оно также и требования о том, что известность должна быть достигнута действиями одного лица.

Оценивая этот довод заявителя, суд отметил, что законодательство действительно не содержит такого требования, но и в оспариваемом решении Роспатента отсутствовали такие выводы.

Речь шла лишь о том, что п. 1 ст. 1508 ГК РФ прямо предусмотрена необходимость широкой известности обозначения в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Иными словами, с учетом вышеприведенного международного подхода к решению данного вопроса, широко известное обозначение для товаров (услуг) должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами (услугами) как происходящими из определенного источника.

Обозначение «Посольская» для товара «водка», будучи так называемым «советским» товарным знаком, действительно стало широко известно задолго до даты регистрации заявителя как юридического лица, и это никем не оспаривается.

Но, позиционируя себя как правообладатель серии товарных знаков со словесным обозначением «Посольская», заявитель документально не подтвердил, что истребуемое им в качестве общеизвестного товарного знака обозначение очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с ним как источником происхождения этого товара, в том числе по состоянию на 01 января 2012 г.

Суд с учетом обстоятельств дела сделал вывод, что обозначение «Посольская» не вызывает устойчивых ассоциаций с заявителем как источником происхождения товаров «водка», на которые оно нанесено.

Поскольку факт широкой известности обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» именно в отношении товаров заявителя, как того требует п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не был установлен, суд согласился с решением Роспатента, признав наличие препятствий для регистрации на имя заявителя данного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака.

При этом суд руководствовался тем, что исходя из смысла, вкладываемого законодателем в понятие товарного знака и цели существования такого объекта прав, критерием, по которому товарный знак может быть признан общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение совокупности условий: широкая известность самого обозначения, а также широкая известность этого обозначения именно в отношении товаров (услуг) заявителя – определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Суд первой инстанции исходил из того, что п. 1 ст. 1508 ГК РФ прямо предусмотрена необходимость широкой известности обозначения в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров именно заявителя.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Кристалл Лефортово» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить оспариваемый судебный акт, полагая, что он принят с нарушением норм материального права. Заявитель полагал, что судом дано неправильное толкование положениям п. 1 ст. 1508 ГК РФ, из которых не вытекает, что широкая известность должна быть приобретена обозначением только в результате деятельности самого заявителя. По мнению заявителя, это явилось следствием неправильного толкования Роспатентом, а затем и судом понятия «в отношении товаров заявителя», содержащееся в этой норме.

С целью выяснения смысла содержащегося в приведенной норме указания об известности в «отношении товаров заявителя» президиум Суда по интеллектуальным правам просил высказать профессиональное мнение доктора юридических наук, проректора по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности В.В. Орлову; кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета А.П. Рабец, кандидата технических наук, доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета О.А. Городова по следующим вопросам:

«1. Следует ли из указанной нормы права (п. 1 ст. 1508 ГК РФ), что необходимым условием для при-

знания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, либо достаточно самого факта приобретения широкой известности для обозначения определенных товаров?»

2. Следует ли из указанной нормы права (п. 1 ст. 1508 ГК РФ), что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника?»

Если да, что именно должно пониматься под таким источником?»

Доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности В.В. Орлова по первому вопросу высказала профессиональное мнение о том, что из нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя.

По второму вопросу ею было высказано мнение, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника, при этом под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака.

В ответе на запрос кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета А.П. Рабец, указала, что толкование нормы, закрепленной в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, дает достаточные основания для вывода о том, что с учетом признаков общеизвестности товарного знака словосочетание «в отношении товаров заявителя», содержащееся в названной норме, следует понимать как приобретение из-

вестности товарным знаком (обозначением) в отношении товаров (услуг) заявителя в тот период, когда товарный знак (обозначение) использовался заявителем – субъектом права на товарный знак (юридическим лицом либо гражданином – предпринимателем) будучи средством индивидуализации товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

В ответе на второй вопрос А.П. Рабец указала, что под источником происхождения товара в контексте положений ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и принятых резолюций Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности следует понимать правообладателя (как правило, коммерческую организацию), являющегося основным производителем товара определенного качества, обозначенного известным товарным знаком (обозначением), претендующим на признание общеизвестным.

Согласно заключению доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета О.А. Городова, основной функцией товарного знака, в том числе и общеизвестного, является выделение товаров заявителя из перечня других, подобных или сходных с первыми. Соответственно под товарами заявителя надлежит понимать товары, содержащиеся в перечне товаров на дату подачи заявления, в отношении которых заявитель притязает на их индивидуализацию с помощью общеизвестного знака.

О.А. Городов также указал, что необходимым условием для признания товарного знака общеиз-

вестным является деятельность заявителя или его предшественника (правопредшественника), но не сам факт приобретения широкой известности по иным основаниям.

По второму вопросу им высказано мнение, что из нормы, сформулированной в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, не следует, что необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным является то обстоятельство, что используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника.

При этом под определенным источником понимают производителя, с которым у потребителя маркированного товара возникают ассоциации. Фигура такого производителя возникает в результате длительного применения товарного знака на высококачественных товарах, т.е. складывается ситуация, при которой знак ассоциируется не с товаром, чего бы следовало постоянно ожидать, а с его производителем.

Таким образом, из нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1508 ГК РФ, следует, что необходимым условием для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является то обстоятельство, что данный товарный знак (обозначение) приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя, а используемое для соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника. При этом под таким определенным источником следует понимать заявителя/правообладателя общеизвестного товарного знака⁵.

⁵ Интересно, что комитетом экспертов ВОИС для установления факта общеизвестности товарного знака еще в 1995 г. были предложены следующие критерии оценки товарных знаков:

- известность знака кругу потребителей, приобретающих маркированные им товары;
 - интенсивность рекламы знака и степень ее распространения;
 - объемы производства и продаж товаров, маркированных знаком;
 - стоимость знака, зависящая от длительности его использования.
- Дополнительно было признано необходимым учитывать:
- степень охвата рынка владельцем знака, претендующего стать общеизвестным;
 - степень распространения знака из страны происхождения на другие страны;
 - различительную способность знака, в том числе приобретенную в результате его использования;
 - сущность товаров и услуг;
 - каналы распространения товаров;
 - длительность использования идентичного или сходного знака третьими лицами;
 - умышленные действия нарушителя прав владельца общеизвестного знака.

С учетом приведенных профессиональных мнений и обстоятельств дела президиум Суда по интеллектуальным правам⁶ пришел к выводу о том, что суд исходил из правильного понимания смысла применяемой нормы.

Решение суда, признавшего правомерным решение Роспатента об отказе в признании словесного обозначения «ПОСОЛЬСКАЯ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, было оставлено без изменений.

Ключевые слова:

общеизвестные товарные знаки; словесное обозначение; Суд по интеллектуальным правам

⁶ См.: Постановление от 11 декабря 2014 г. по делу № СИП-35/2014 // СПС «ГАРАНТ».

О первых результатах работы президиума Суда по интеллектуальным правам



Корнеев В.А. ,
кандидат юридических наук,
действительный государственный советник юстиции второго класса,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам – необычный суд. Его необычность проявляется во многих особенностях работы: и в том, что это первый специализированный суд; и в том, что его юрисдикция распространяется на всю страну; и в том, что в числе его судей есть специалисты с двумя высшими образованиями, у которых высшее юридическое образование дополняется высшим техническим или естественно-научным; и в том, что в его штате работает корпус советников – помощников судей по вопросам естественных и технических наук.

Еще одна его особенность структурная – если дела о защите интеллектуальных прав, подсудные Суду по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, рассматриваются, как и в других арбитражных кассационных судах, коллегиями из трех судей, то кассационный пересмотр судебных актов по делам, рассмотренным этим судом в качестве суда первой инстанции, осуществляется особым процессуальным органом – президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассматривает кассационные жалобы в составе председателя суда, заместителей председателя, председателей судебных составов и судьи-доклад-

чика (судьи, которому для принятия к производству президиума распределяется кассационная жалоба методом случайного, автоматического распределения).

Если Суд по интеллектуальным правам начал работу с 03.07.2014, то президиум суда начал рассматривать кассационные жалобы чуть позже – с 26.11.2014 – после того как были вынесены первые решения судом в качестве суда первой инстанции.

За год с небольшим работы президиумом суда рассмотрено около двухсот пятидесяти кассационных жалоб. Безусловно, не все из них можно назвать интересными с чисто правовой точки зрения. Доводы части кассационных жалоб были направлены на переоценку доказательств, в некоторых кассационных жалобах стороны указывали на несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам.

Вместе с тем было много и таких, в которых ставился вопрос толкования законодательства. Именно такие кассационные жалобы, полагаю, и представляют наибольший интерес. Выделить какое-то обозримое их число оказалось очень сложно.

1. К числу интересных можно отнести постановление президиума Суда по интеллектуальным

правам от 09.10.2014 № СИП-296/2013, в рамках которого рассматривался вопрос о применении п.п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; в силу которого не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника; если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Данное ограничение установлено в интересах обладателей исключительного права на соответствующие объекты авторского права и их правопреемников.

Закон, оперируя понятиями «название произведения», «персонаж произведения», «цитата из произведения», указывает на то, что данное основание для отказа в государственной регистрации применяется лишь в отношении произведений, под которыми с точки зрения положений ст. 1259 ГК РФ понимаются объекты авторского права.

Вместе с тем данная норма не дает однозначного ответа на вопрос о том, должны ли быть охватываемые этой нормой название, персонаж или цитата охраноспособными с точки зрения авторского права. Охраноспособность самого произведения не означает охраноспособности отдельных его частей. Охране авторским правом подлежат не любые части произведения (просто в силу того, что являются частью охраняемого произведения), а лишь те из них, которые сами по себе, в отрыве от остальной части произведения являются результатом творческого труда автора (п. 7 ст. 1259 ГК РФ).

По данному делу президиум Суда по интеллектуальным правам запрашивал мнение ученых и в итоге определил, что норма ст. 7 вышеуказанного закона (и подп. п. 1 п.п. 1 ст. 1483 ГК РФ) применяется, если само произведение обладает признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права, а его название (персонаж, цитата), которое само по себе может не отвечать усло-

виям охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения).

Именно таким является название произведения, анализировавшегося в рассматриваемом деле, – «Тихий Дон» М.А. Шолохова. Само произведение является объектом авторского права, а его название само по себе охраноспособным не является (это словосочетание существовало и использовалось задолго до написания М.А. Шолоховым романа), но при этом известно в Российской Федерации.

2. Не менее интересным было дело, с которого началась работа президиума Суда по интеллектуальным правам.

В силу подп. 2 п.п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (ст. 19), псевдониму (п. 1 ст. 1265 и подп. 3 п.п. 1 ст. 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Это основание для отказа в государственной регистрации товарного знака установлено в интересах известных в Российской Федерации физических лиц с точки зрения недопущения использования иными лицами их репутации для продвижения своих товаров.

При этом если использовано не точное имя (псевдоним), а похожее на него обозначение, то, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 по делу № СИП-46/2013, учитывается восприятие соответствующего обозначения потребителями товаров (работ, услуг), содержащих соответствующее обозначение (выполняемых, оказываемых с использованием соответствующего обозначения). Необходимо устанавливать, считают ли потребители соответствующее обозначение производным от имени (псевдонима). При этом подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не охватывает случаи включения в товарный знак, например, географических обозначений, в свою очередь производных от имени известного человека.

3. Чуть подробнее хотелось бы остановиться на нескольких делах о различительной способности товарных знаков.

Ряд постановлений президиума связан с применением положений п.п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с которыми 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.

Наличие различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, – это, как представляется, основное условие охраноспособности, поскольку составляет саму суть товарного знака: обозначение, не имеющее различительной способности, не может служить для индивидуализации товаров.

Отсутствие различительной способности обозначения – это главное основание отказа в регистрации товарного знака, по которому возникают судебные споры.

3.1. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 № СИП-322/2013 обсуждался вопрос о наличии или отсутствии различительной способности у словесного обозначения «BELOMORCANAL».

Роспатент и суд первой инстанции по этому делу отметили, что такое обозначение различительной способностью не обладает, потому что длительное время используется несколькими производителями в отношении заявленных для регистрации товаров 34 класса МКТУ и однородных им, и не способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта.

В основу этого вывода положено то обстоятельство, что марка папирос «Беломорканал» создана во второй половине 1930 г. Впервые эти папиросы

появились на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. «Беломорканал» – единственные папиросы, которые выпускаются по настоящее время несколькими производителями. При этом лицо, которое обратилось за регистрацией этого обозначения в качестве товарного знака, не являлось ни производителем папирос или иной табачной продукции, ни производителем папирос «Беломорканал».

Перед президиумом Суда по интеллектуальным правам был поставлен вопрос о том, достаточен ли сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Материалами дела и выступлениями лиц, участвующих в деле, подтверждалось, что основной причиной для отказа в государственной регистрации спорного товарного знака было то, что соответствующее обозначение пытается на себя зарегистрировать то лицо, которое к известности этого обозначения никакого отношения не имеет. При этом если такая регистрация товарного знака будет допущена, это лицо сможет пользоваться репутацией обозначения, заслуженной иными лицами. В глазах потребителей с лицом, которое обратилось за регистрацией товарного знака, это обозначение не ассоциируется.

Кроме того, реальные производители папирос под этой маркой предполагали зарегистрировать на себя коллективный товарный знак с соответствующим обозначением.

В этой ситуации надлежащее ли основание для отказа в государственной регистрации товарного знака выбрал Роспатент?

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, как следует из п. 1 ст. 1483 ГК РФ, обозначение, изначально не имеющее различительной способности, может приобрести такую способность в результате его использования. Для обозначения, изначально обладающего различительной способностью, наличие такой способности оценивается по отношению к конкретным товарам, поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров, сгруппированных по классам МКТУ, в настоящем деле – табачной и сопутствующей ей продукции. Вместе с тем в данном случае это правило было нарушено, и наличие

различительной способности обозначения проверялось применительно не к товарам, а по отношению к субъекту регистрации.

По сути, обозначение проверялось на способность индивидуализировать товары именно данного конкретного производителя.

Вместе с тем различительная способность – это свойство обозначения. Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Так, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

Таким образом, реальные производители табачной продукции, использующие данное обозначение, лишатся возможности самим регистрировать товарный знак, в том числе коллективный.

Если бы было признано, что обозначение BELOMORCANAL не обладает различительной способностью в отношении табачной продукции, значит никто (не только лицо, в отношении которого рассматривался данный вопрос, но и любые иные лица, в том числе десятилетиями использовавшие соответствующее обозначение без регистрации его в качестве товарного знака) не смог бы зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал, что обстоятельства дела, установленные судом, свидетельствуют не об отсутствии различительной способности товарного знака или о его противоречии общественным интересам; а о том, что регистрация спорного обозначения, разработанного в 1932 г. и активно используемого с того времени многими предприятиями, на имя Компании, не имеющей отношения к разработке, продвижению данного товарного знака, а также не являющейся производителем товаров, для которых такой знак используется и регистрируется; противоречит требованиям ст. 10.bis Парижской конвенции

по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Подобного рода решение препятствует государственной регистрации товарного знака в отношении конкретного лица, но оставляет открытым вопрос о возможности регистрации этого обозначения иными добросовестными лицами. Этот вопрос будет оцениваться уже в других делах с иными лицами и фактическими обстоятельствами.

3.2. В рамках рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам дела № СИП-75/2013 выявилось два вопроса в практике применения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

1. Отказ в государственной регистрации обозначения со словесным элементом «спортивный» обусловлен тем, что оно не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров.

В соответствии с п. 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, услуги, указывающих на их вид и назначение.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что заявленное обозначение "СПОРТИВНЫЙ" не обладает различительной способностью, является описательным, а именно

характеризует товары и указывает на их назначение.

Основным моментом, на который обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам, был тот, что при оценке различительной способности заявленного на регистрацию обозначения следует рассматривать словесное обозначение не само по себе, с точки зрения русского языка и абстрактного смысла слова; а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

При оценке различительной способности обозначения «спортивный» должно быть установлено, что не любые, а конкретные заявленные к регистрации товары 05 класса МКТУ имеют спортивное назначение и относятся к продуктам питания; а следовательно, будут ассоциироваться потребителем именно со спортивным питанием, которое включает различные спортивные пищевые добавки, биологически-активные добавки к пище, витаминные препараты; а также, что все заявленные к регистрации товары имеют отношение к продуктам питания.

2. Второй вопрос, на который президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание, – это вопрос единообразия практики.

Обеспечение единообразия судебной практики – одна из задач, стоящих перед судебной системой при рассмотрении споров. Дела с одинаковыми или аналогичными фактическими обстоятельствами должны решаться судом по одинаковым принципам для обеспечения правовой определенности.

Представляется, что такая же правовая определенность должна быть и во взаимоотношениях организаций и граждан с административными органами, в том числе с Роспатентом.

Вместе с тем практика Суда по интеллектуальным правам показывает, что так бывает далеко не всегда. В ходе судебного рассмотрения споров об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента неоднократно стороны обращали внимание на разные подходы Роспатента к оценке схожих обстоятельств при регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.

Так, и в обсуждаемом деле был заявлен довод о том, что Роспатентом ранее была предоставлена

правовая охрана товарному знаку SPORTY по международной регистрации № 781781 для однородных товаров 05 класса МКТУ при том, что значение словесного обозначения sporty аналогично значению словесного обозначения «спортивный».

Полагаем, что одной из задач Суда по интеллектуальным правам является не только обеспечение единообразной судебной практики при рассмотрении споров, связанных с охраной и защитой интеллектуальных прав; но и формирование единообразных подходов к применению законодательных норм Роспатентом.

Безусловно, как отмечалось во многих постановлениях Суда по интеллектуальным правам, решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Суд, рассматривая дело в отношении конкретного обозначения, не вправе проверить обстоятельства, связанные с государственной регистрацией других товарных знаков. Аналогичный подход сформулирован и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 № 8215/06.

Вместе с тем представляется, что критерии оценки охраноспособности сходных обозначений должны быть единообразными. Соответственно, в очередном деле, где возникнет вопрос оценки сходного обозначения, суд должен будет обеспечить такое единообразие.

3.3. В деле № СИП-161/2013 (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014) рассматривался вопрос о возможности регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом BERGLAND в качестве товарного знака для товаров 25 класса и услуг 35 класса МКТУ.

Государственная регистрация была осуществлена, а после этого было подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, так как спорное обозначение может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения производителя товара. При этом слово BERGLAND, занимающее доминирующее положение в товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта – маленького населенного пункта в Авс-

трии. Кроме того, податель возражений ссылался на известность горнолыжных курортов Австрии, находящейся в Австрии сети отелей Bergland, а также на такое же название винодельческого региона в Австрии.

Кроме того, была высказана точка зрения о том, что поскольку правообладатель зарегистрирован в Московской области, то такая информация является ложной и может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара или его производителя.

Возражение было Роспатентом удовлетворено, правовая охрана товарного знака прекращена.

В деле об оспаривании данного решения Роспатента было два основных вопроса.

1. Любое ли название географического объекта не может быть использовано в товарном знаке, не обладает различительной способностью?

Судом сделан вывод о том, что географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, только если они способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Главным с точки зрения оценки различительной способности обозначения является восприятие его потенциальным потребителем, поскольку главной функцией товарного знака является индивидуализация товара в глазах потребителей.

Потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Равным образом и при оценке возможности введения потребителей в заблуждение следует учитывать, что при отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя; а, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

2. На какой момент оценивается известность географического наименования?

Роспатент по данному делу высказывал позицию о том, что при рассмотрении возражений про-

тив регистрации товарного знака по данному основанию следует оценивать известность географического наименования на момент рассмотрения возражений.

Верно ли это? Не следует ли считать, что оценка известности или неизвестности обозначения как географическому названию должна быть дана по состоянию на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака?

Суд при рассмотрении данного дела не согласился с мнением Роспатента и признал, что известность географического наименования оценивается на дату приоритета товарного знака.

Появление в будущем нового географического объекта с названием, схожим с зарегистрированным обозначением; а равно обретение известности ранее существовавшим обозначением не порочат ранее зарегистрированный товарный знак, с которым потребители уже имели возможность начать связывать реализуемые товары.

При этом суд признал, что при рассмотрении возражений возможен учет обстоятельств, сложившихся после регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

Дело рассматривалось до вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В силу последнего абзаца п. 2 ст. 1512 ГК РФ в новой редакции положения подп. 1 – 3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (ст. 1513).

Данная новелла направлена в первую очередь на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии с учетом в том числе интенсивности использования товарного знака, приобретенного такую способность. Исходя из нового регулирования, правовая охрана такого товарного знака должна быть сохранена, даже если на момент государ-

ственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

Вместе с тем следует признать, что при обратной ситуации правило об учете обстоятельств на момент рассмотрения возражений, исходя, в том числе из подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, не должно применяться.

Если на момент государственной регистрации товарного знака он соответствовал условиям охраноспособности и обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не должна повлечь признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку на основании подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ даже с учетом последнего абзаца этого пункта. Применение этой нормы означало бы необходимость аннулирования записи в Государственном

реестре товарных знаков с самого начала – с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака. Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он обладал различительной способностью, то правовая охрана должна действовать весь период, пока различительная способность сохраняется.

В этой ситуации подлежит применению не подп. 1 п. 2 ст. 1512, а подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается «на будущее» на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Ключевые слова:

Суд по интеллектуальным правам; президиум Суда по интеллектуальным правам; название произведения; имя гражданина; различительная способность товарного знака; единообразие судебной и административной практики

Дело № СИП-205/2013 (о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности о сроке подачи заявки на проведение экспертизы заявки на изобретение по существу)



Данилов Г.Ю.,
заместитель председателя
Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам рассматривает значительное количество дел по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. Многие из таких дел воздействуют или могут оказать существенное влияние на формирование понятной для участников процесса, единообразной арбитражной судебной практики. В юридической литературе обращено внимание на то, что актуальность обеспечения единства судебной практики разрешения интеллектуальных споров в последнее время значительно возросла и определяется в первую очередь увеличением количества дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности, углубленным развитием и расширением сферы действия законодательства¹.

Многие вопросы, разрешаемые Судом по интеллектуальным правам, возникают в связи с вы-

полнением процедуры рассмотрения заявок на выдачу патента в уполномоченном органе. В качестве примера можно привести дело, которое интересно тем, что судебному органу пришлось столкнуться с разрешением ряда вопросов разного характера – иностранный элемент, вопросы процедуры прохождения заявки в национальном патентном ведомстве, признание решения уполномоченного органа недействительным, системное толкование и применение норм международного права и национальных гражданско-правовых норм.

Компания НЕУРИМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС, Израиль (далее – Компания) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента № 2011131532/15 от 27.03.2013 о признании заявки на изобретение отозванной.

¹ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» // СПС «Гарант».

Из материалов дела следует, что в 2002 г. Компания подала международную заявку на изобретение. В 2011 г., на основании положений статьи 16 Евразийской патентной конвенции², Компанией в Евразийское патентное ведомство подано ходатайство о преобразовании евразийской заявки в национальную заявку Российской Федерации. Преобразованная заявка получена Роспатентом от Евразийского патентного ведомства 21.07.2011, и ей присвоен регистрационный номер № 2011131532.

Роспатентом проведена формальная экспертиза заявки, по результатам которой Компании был направлен запрос об устранении недостатков. Компания указанные в запросе недостатки устранила, а также, в связи с изложенным в запросе требованием о направлении ходатайства о проведении экспертизы по существу, направила такое ходатайство.

Формальная экспертиза с положительным результатом была завершена Роспатентом 10.04.2012, однако решением Роспатента от 04.06.2012 заявка компании признана отозванной в связи с непоступлением ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в срок, установленный п. 1 ст. 1386 ГК РФ.

На указанное решение компания подала возражение, по результатам рассмотрения которого Роспатентом 27.03.2013 принято решение об отказе в удовлетворении возражения на решение о признании заявки отозванной. Решение Роспатента было мотивировано тем, что согласно п. 1 ст. 1386 ГК РФ, по ходатайству заявителя, которое может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, проводится экспертиза по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. Исходя из положений ст. 1386 ГК РФ и полагая, что в соответствии с нормами международных правовых актов датой подачи заявки № 2011131532

является дата ее подачи в качестве международной заявки – 12.08.2002, Роспатент признал обоснованным решение о признании названной заявки отозванной. При этом Роспатент исходил из того, что ходатайство о проведении экспертизы по существу должно было быть подано в Роспатент до 12.08.2005 (до истечения трех лет с 12.08.2002 – даты подачи международной заявки), несмотря на то, что рассмотрение национальной заявки Роспатентом началось лишь 21.07.2011.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования заявителя, пришел к выводу о том, что применение при рассмотрении преобразованной евразийской заявки положений п. 1 ст. 1386 ГК РФ, согласно которым ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки; фактически ограничивает сроки рассмотрения Евразийским патентным ведомством евразийской заявки и сроки ее преобразования в национальную, что не предусмотрено ст. 16 Евразийской патентной конвенции и противоречит принципам международного права.

Оставляя решение суда первой инстанции в силе, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее.

В каждом Договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято решение Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины. Срок на совершение лицом действия (в данном случае срок на подачу ходатайства

² Протокол № 1 Заседания Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Суда по интеллектуальным правам // URL:<http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения – 8 декабря 2014 года).

о проведении экспертизы по существу) не может начаться течение (а тем более истечь) до момента, когда у лица возникнет право на совершение этого действия.

Подача ходатайства о проведении экспертизы по существу в Роспатент возможна лишь после преобразования евразийской заявки в национальную заявку. Ввиду этого, положения п. 1 ст. 1386 ГК РФ следует применять с учетом положений ст. 16 Евразийской патентной конвенции и п. 2 ст. 1396 ГК РФ. Именно со дня получения Роспатентом из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки, у лица появляется право на подачу в Роспатент ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Поэтому трехлетний срок, в течение которого компания вправе подать в Роспатент ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, следует исчислять не с даты регистрации международной заявки, а со дня получения Роспатентом из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки. Евразийская заявка передана в Роспатент 21.07.2011. Ходатайство о проведении экспертизы по существу подано компанией в Роспатент 14.12.2011³.

Содержание приведенного дела позволяет высказать ряд суждений. Однако внимание хотелось бы обратить на то, решение Суда по интеллектуальным правам и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам включают в себя выработанную правовую позицию о том, как следует исчислять срок для подачи заявки о проведении экспертизы заявки изобретения по существу. Данное истолкование имеет ценность не только потому, что устраняет конкретный пробел в правоприменении, но и в связи с предоставлением защиты правам заявителя, который столкнулся с необходимостью оспаривать формальную позицию государственного органа. Можно также надеяться, что в будущем иные заявители, обязанные подавать ходатайство о проведении экспертизы, уже не столкнутся с аналогичным образом мотивированным

решением уполномоченного органа о признании заявки отозванной.

По вопросу толкования и правоприменения норм права Роспатентом высказана иная позиция, которую также следует упомянуть для полноты картины. Роспатент указал, что в случае преобразования евразийской заявки в заявку РФ, к ней применяются все последствия, предусмотренные законодательством РФ, включая установленные законодательством РФ процедуры получения патента РФ. Поэтому применение к преобразованной евразийской заявке в заявку РФ установленных законодательством Российской Федерации правовых последствий, в том числе, связанных с датой ее подачи, а также рассмотрение такой заявки по установленной законодательством РФ процедуре получения патента РФ, не противоречит ст. 16 Евразийской патентной конвенции. Кроме того, суд первой инстанции не применил подлежащие применению положения подп. 2 п. 30.2 и п. 30.4 Административного регламента по организации приема заявок на изобретение⁴.

Представляется, что реализация избранного Роспатентом подхода в толковании и применении норм Евразийской патентной конвенции и Гражданского кодекса РФ не учитывает главного – обеспечения решения вызванных потребностями общества практических задач по внедрению и охране изобретений.

Безусловно, соблюдение установленных Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами требований к процедуре признания государством прав заявителей на результаты интеллектуальной деятельности представляется чрезвычайно важным. В противном случае, несоблюдение порядка оформления права на результат интеллектуальной деятельности «ведет к незащищенности прав потенциального правообладателя»⁵.

Однако, осуществление уполномоченным государственным органом действий, в результате

³ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» // СПС «Гарант».

⁴ Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 25.05.2009. № 21.

⁵ См.: Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011. С. 35.

которых заявителю потенциального изобретения отказывается в правовой охране не в связи с отсутствием новизны, а по основаниям, близким к формальным, не способствует выполнению задач промышленного развития и не соответствует политике охраны авторства и признания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Касательно ссылки Роспатента на положения п. 30.2 и 30.4 Административного регламента можно заметить, что данные пункты представляют собой по существу нормы бланкетного характера, отсылающие к иным нормам, которые в свою очередь вопросов не вызывают.

Отдельно хотелось бы отметить роль постановления президиума Суда по интеллектуальным правам. Поддержав решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам закрепил правовую позицию, которая может выступать ориентиром в дальнейшей правоприменительной, в том числе судебной, деятельности. Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам не только реализует свои полномочия как руководящий орган Суда по интеллектуальным правам, но и достаточно активно осуществляет правосудие в кассационном порядке, обеспечивая тем самым единообразие в толковании и применении арбитражными судами и иными органами норм права.

Ключевые слова:

президиум Суда по интеллектуальным правам; защита прав в сфере интеллектуальной собственности; Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Список литературы:

1. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011. С. 35.
2. Евразийская патентная конвенция [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийской патентной организации // URL: <http://www.eapo.org/ru> (дата обращения – 18 декабря 2014 года).
3. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М. : Норма, 2014. С. 7.
4. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2014 по делу № СИП-205/2013 // СПС «ГАРАНТ».
5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 25.05.2009. № 21.

Дело о старом картофеле



Уколов С.М.,
заслуженный юрист Российской Федерации,
судья Суда по интеллектуальным правам,
председатель первого судебного состава
Суда по интеллектуальным правам

Селекционные достижения являются одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана.

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) определено, что объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным Кодексом требованиям к таким селекционным достижениям (ст. 1412 ГК РФ).

Сортом растений является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками.

В августе 2014 г. президиумом Суда по интеллектуальным правам было рассмотрено первое дело, связанное с селекционными достижениями, детали которого хочется донести до наших читателей.

С заявлением в суд о признании незаконными действий федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям обратилась ЗАО «Всеволожская селекционная станция» (далее – селекционная станция), которая с декаб-

ря 1998 г. являлась патентообладателем картофеля сорта «Невский» (патент № 0215).

Данный патент выдавался при действии Закона РФ от 06 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» (далее – Закон о селекционных достижениях), и срок действия патента был сокращен на период с года допуска селекционного достижения к использованию (1982 г.) по год выдачи патента. С учетом этого срок действия патента был ограничен 2012 годом.

В январе 2013 г. в реестре Аннулированных патентов на селекционные достижения на Интернет-сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» была опубликована информация об аннулировании патента № 0215, удостоверяющего исключительные права селекционной станции на сорт картофеля «Невский» с 31 декабря 2012 г.

Ссылаясь на ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 221-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон о введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации), селекционная станция полагала, что права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ. С учетом ст. 1424 ГК РФ селекционная станция полагала, что срок действия исключительного

права на селекционное достижение – сорт картофеля «Невский» и удостоверяющего это право патента № 0215, прекращается не ранее 9 декабря 2028 г.

Пытаясь убедить государственные органы в правоте своей позиции, селекционная станция с января 2013 г. вступила с Министерством сельского хозяйства РФ и ФГБУ «Госсорткомиссия» в многомесячную переписку, не увенчавшуюся для нее положительным результатом. В итоге, с заявлением в суд о признании незаконными действий Минсельхоза и ФГБУ «Госсорткомиссия», выразившихся в прекращении правовой охраны селекционного достижения – сорта картофеля «Невский»; прекращении действия патента № 0215; отказе в признании патента действующим; селекционная станция обратилась только в феврале 2014 г. Одновременно заявитель просил признать уважительными причины пропуска срока для подачи заявления.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности действий федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и отсутствию оснований для удовлетворения заявленных требований. Не усмотрел суд первой инстанции и оснований для признания уважительными причин пропуска срока для подачи заявления в суд.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, селекционная станция обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила его отменить по основаниям нарушения норм материального и процессуального права.

По мнению селекционной станции вывод суда первой инстанции об отсутствии уважительных причин для пропуска срока на обжалование действий федерального органа исполнительной власти не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку судом не приняты во внимания факты нарушения заинтересованными лицами установленного законодательством срока для направления ответов на обращения заявителя.

Селекционная станция полагала, что поскольку последний ответ от Минсельхоза России датирован 13 декабря 2013 г., срок, установленный ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) на подачу в суд заявления о призна-

нии действий государственного органа незаконными, ею соблюден, поскольку заявление подано в суд 11 февраля 2014 г.

Кроме того, селекционная станция настаивала, что в связи с введением в действие части IV ГК РФ с учетом положений Международной конвенции по охране новых сортов растений от 02 декабря 1961 г. (далее – Конвенция) срок правовой охраны спорного патента, установленный в п. 1 ст. 1424 ГК РФ, не истек.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с доводами селекционной станции и, оставляя решение суда без изменения, исходил из следующего.

Сорт картофеля «Невский» был включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию и районирован на территории Российской Федерации еще в 1982 г., то есть задолго до принятия Закона о селекционных достижениях.

Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, правопреемником которой является ФГБУ «Госсорткомиссия», 09 декабря 1998 г. в государственном реестре охраняемых селекционных достижений на имя селекционной станции внесена запись о регистрации патента № 0215 на селекционное достижение картофель «Невский» по заявке № 7805632 с приоритетом от 04 декабря 1975 г., установленным по дате подачи указанной заявки. В январе 2013 г. в официальном бюллетене № 2, размещенном на сайте комиссии по адресу: http://gossort.com/reestr/ree_a03.html#159, опубликована информация об аннулировании патента № 0215 с 31 декабря 2012 г., удостоверяющего исключительные права на сорт картофеля «Невский».

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции установлено, что регистрация права на селекционное достижение – сорт картофеля «Невский» производилась в период действия и согласно нормам Закона о селекционных достижениях, в связи с чем правовая база для оценки оспариваемых действий должна включать в себя не только часть IV ГК РФ, как полагал заявитель, но и Закон о селекционных достижениях.

Срок действия исключительного права на селекционное достижение как по Закону о селек-

ционных достижениях, так и по части четвертой ГК РФ не изменялся и составляет тридцать лет (за исключением сортов винограда, древесных декоративных и плодовых культур). Критериями охраноспособности селекционного достижения согласно п. 2 ст. 1413 ГК РФ являются новизна, отличимость, однородность и стабильность. Аналогичные критерии содержались и в ст. 4 Закона о селекционных достижениях.

При этом в отличие от части IV ГК РФ, положениями п. 3 ст. 4 Закона о селекционных достижениях было предусмотрено, что срок действия патента на селекционные достижения, указанный в ст. 3 этого закона, сокращается на период с года допуска к использованию по год выдачи патента.

Учитывая дату начала использования селекционного достижения и определенные на основании этой даты сроки правовой охраны указанного достижения и руководствуясь ст. 5 Закона о введении в действие части четвертой ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности обжалуемых действий государственного органа и отсутствии в оспариваемых действиях признака противоправности.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о пропуске срока, установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ, для обжалования оспариваемых действий и отсутствия оснований для его восстановления; отметив, что сроки переписки с Минсельхозом России и ФГБУ «Госсорткомиссии» в данном случае не имеют правового значения для решения вопроса о возможности восстановления пропущенного процессуального срока и не являются уважительной причиной пропуска данного срока.

Согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ заявление об оспаривании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Суд первой инстанции на основании оценки представленных сторонами доказательств установил, когда селекционной станции стало известно

об обжалуемых действиях (январь 2013 г.), при этом отметив, что сроки переписки в отношении данных действий в рассматриваемом случае какого-либо правового значения не имеют. Суд признал, что заявитель немного пропустил установленный законом трехмесячный срок и уважительных причин для восстановления столь длительного пропуска срока не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что при решении вопроса о восстановлении пропущенного срока суд первой инстанции полно, всесторонне и объективно, в условиях состязательной судебной процедуры, выяснил все имеющие значение обстоятельства, сделал правильный вывод об отсутствии уважительных причин для его восстановления и обоснованно отказал заявителю в удовлетворении соответствующего ходатайства. Учитывая характер переписки, четко выраженную позицию Минсельхоза в отношении прекращения правовой охраны селекционного достижения, заявитель, зная о факте нарушения его прав и причинах обжалуемых действий, не был лишен возможности своевременно обратиться в суд за защитой своего права.

Доводы селекционной станции о неправильном применении судом первой инстанции норм Закона о введении в действие части четвертой ГК РФ и ст. 1424 ГК РФ не приняты во внимание в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 1424 ГК РФ срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет тридцать лет.

В соответствии со ст. 5 Закона о введении в действие части четвертой ГК РФ часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Согласно ст. 3 Закона о селекционных достижениях срок действия патента на селекционное достижение составляет 30 лет с даты регистрации вы-

шеуказанного результата интеллектуальной деятельности в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. Закон предусматривал ведение Государственного реестра охраняемых селекционных достижений и Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

В силу положений п. 3 ст. 4 Закона о селекционных достижениях срок действия патента, указанный в ст. 3, на такие селекционные достижения сокращается на период с года допуска к использованию по год выдачи патента; по отношению к таким селекционным достижениям не действует временная правовая охрана, предусмотренная ст. 15 Закона о селекционных достижениях.

Других правил исчисления или продления установленного в соответствии с вышеуказанными нормами срока действия патента на селекционное достижение ГК РФ и Закон о введении в действие части четвертой ГК РФ не предусматривают. При этом указанные нормы российского законодательства, устанавливавшие возможность признания охраноспособными селекционных достижений без предъявления к сорту требований критерия охраноспособности «новизна», но обеспечивающие сохранение общего тридцатилетнего периода правовой охраны с учетом даты допуска к использованию и включающего срок патентной охраны, не противоречили положениям Конвенции.

Доводы селекционной станции о противоречии между выводами суда и сложившейся судебной практикой отклонены, поскольку касались практики применения Патентного Закона РФ, предусма-

тривающего отличный от Закона о селекционных достижениях порядок, сроки и условия предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности.

Ссылки селекционной станции на то, что судом первой инстанции при вынесении решения не рассмотрены ее доводы о применении положений ст. 12 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказа Минсельхоза России от 12 февраля 2013 г. № 56 «О регламенте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» президиумом Суда по интеллектуальным правам отклонены.

Из материалов дела не следовало, что селекционной станцией такие доводы приводились в качестве оснований заявленных требований.

Таким образом, для заявления в суд требований о признании незаконными действий федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям не требуется соблюдение претензионного или иного досудебного порядка.

Закон не предусматривает процедуры продления срока действия патента на селекционное достижение.

Отсутствие в ГК РФ положений о сокращении срока действия патента, предусмотренных в Законе о селекционных достижениях, не дает правообладателю права требовать продления этого срока.

«Старая картошка» никогда не станет новой, какой бы закон в обществе ни принимался. А для создания «новой картошки» нужно долго и целенаправленно работать специалистам.

Ключевые слова:

селекционные достижения; патент; срок действия патента; федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям; Государственный реестр селекционных достижений

О некоторых вопросах пересмотра судебных актов президиумом Суда по интеллектуальным правам



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

Институт кассационного производства в арбитражном процессе характеризуется особенностями, обусловленными, прежде всего, целями пересмотра судебных актов и полномочиями арбитражного суда кассационной инстанции.

Сущность кассационного производства состоит в проверке арбитражными судами округов законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.

Статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) устанавливает пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.

По общему правилу, проверка законности решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, заключается в установлении правильности применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях ответственно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам в отличие от других арбитражных судов является одновремен-

но судом первой и кассационной инстанций. При этом имеются существенные особенности в организации его работы по пересмотру судебных актов в порядке кассационного производства.

В соответствии с ч. 3 ст. 274 АПК РФ по делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, рассмотрение кассационных жалоб в порядке кассационного производства осуществляется также Судом по интеллектуальным правам.

При этом, как разъяснено в п. 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», особенностью такого рассмотрения по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей, а президиумом Суда по интеллектуальным правам (ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ).

Законодательное решение, не предусматривающее апелляционное производство, обусловлено тем, что решения Суда по интеллектуальным пра-

вам, принятые им в качестве суда первой инстанции, вступают в законную силу немедленно после их принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ).

На первый взгляд, отсутствие апелляционного порядка обжалования судебного акта суда первой инстанции выглядит не очень удачным решением в плане обеспечения задач судопроизводства в арбитражных судах, поскольку повторное рассмотрение дела по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам позволило бы суду апелляционной инстанции устранить допущенные судом первой инстанции недостатки. Суд же кассационной инстанции не обладает полномочиями суда апелляционной инстанции по рассмотрению дела, он лишь проверяет судебные акты на предмет их законности.

Вместе с тем, как представляется, отсутствие апелляционного производства компенсируется тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения этих товаров; с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов; с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, – осуществляется в административном порядке уполномоченными на то органами. В Суде по интеллектуальным правам рассматриваются дела по заявлениям заинтересованных лиц об обжаловании решений этих органов.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам рассматривает дело не с «чистого листа», а с учетом доводов и возражений сторон административного производства и имеющихся в нем доказательств.

Конечно, необходимо учитывать различия в рассмотрении дела в суде и в административных органах, регламенты которых не содержат всех тех процессуальных возможностей по защите прав и законных интересов в определенной сфере отношений, которые предусматривает АПК РФ. В этой связи можно высказывать предложения о сближении административных процедур с арбитражным процессом или о полной унификации производств. В то же время различия в правилах проведения процедур не столь существенны, чтобы говорить о том, что в рамках административного производства его участники не могут реализовать свое право на защиту нарушенных прав и интересов¹.

Другим доводом в пользу организационного решения, не предусматривающего апелляционного производства, является специализация Суда по интеллектуальным правам. Именно за счет специализации, а не количества стадий арбитражного процесса достигается обеспечение единства правоприменительной практики и принципа правовой определенности; а также повышение эффективности судопроизводства в сфере защиты интеллектуальных прав, приближение его к международным стандартам.

Процессуальные особенности пересмотра судебных актов президиумом Суда по интеллектуальным правам в большей степени обусловлены не указанными выше обстоятельствами, а характером рассматриваемых специализированным судом споров.

Многие из подсудных Суду по интеллектуальным правам дел, рассматриваемых как в порядке гражданского, так и административного судопроизводства, имеют свою специфику в плане оценки доказательств и установления фактических обстоятельств. Наиболее ярко это выражено в делах, в которых суд устанавливает обстоятельства тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации.

¹ Так, например, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, помимо того, что предусматривают право участников административного производства заявлять ходатайства, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять отводы любому члену коллегии или всему составу коллегии, в п. 4.8. содержат положения, согласно которым при необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Согласно правовой позиции, содержащейся в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

То есть вопрос о сходстве обозначений, являясь вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, так как не требует специальных познаний.

С этой точки зрения, казалось бы, суд не должен обосновывать выводы о сходстве обозначений; ведь он исходит из общего впечатления (восприятия), в основе которого находятся психические процессы. Вместе с тем такой подход входит в определенные противоречия с требованиями законности, обоснованности и мотивированности судебного акта, предусмотренными ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 170 АПК РФ. При этом также необходимо учитывать, что восприятие тесно связано с мышлением, которое как процесс познавательной деятельности характеризуется обобщенным и опосредованным отражением действительности.

В связи с этим возникает вопрос о степени обоснованности вывода суда о сходстве обозначений. Достаточно ли для обоснования вывода о сходстве указать на то, что обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, так как оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Или же, используя логические понятия и конструкции, суд должен обосновать свой вывод о сходстве обозначений с той степенью детализации, как это, например, предусмотрено Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ) в ряде своих постановлений, придерживаясь позиции о том, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без на-

значения экспертизы, в то же время не исключает проведения анализа сравниваемых обозначений.

Так, в постановлении от 18 июля 2006 г. № 3691/06 по делу № А40-10573/04-5-92 Президиум ВАС РФ указал следующее.

Судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность; а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Товарные знаки компании в отношении косметической продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных косметических брендов в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у компании «Байерсдорф АГ» серии знаков с указанными словесным и изобразительными элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

В сравниваемых знаках компании «Байерсдорф АГ» и общества «БРК-косметикс» охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род. В знаках применен совпадающий шрифт, использованы схожие либо совпадающие графические элементы (волна, четырехугольник) и близкие цветовые решения, в том числе с использованием эффекта сохранения устойчивого восприятия у потребителей при сочетании ряда цветов.

Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смещения товарных знаков в глазах потребителя.

Воспроизведение выдержек из текста постановления в таком объеме имеет цель показать, какие обстоятельства должны быть учтены судом с тем, чтобы обосновать свое общее впечатление.

Согласно сформированному судебной практикой подходу, при проведении анализа сходства обозначений следует придерживаться основного правила – вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также того, что для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смещения товарных знаков в глазах потребителя.

В этой связи иное восприятие судом кассационной инстанции сравниваемых обозначений, конечно, не может служить поводом для отмены судебного акта. Однако это вовсе не означает, что такие судебные акты априори имеют «иммунитет» и не могут быть пересмотрены в порядке кассационного производства. К ним в полной мере применимы предъявляемые к судебным актам требования законности, обоснованности и мотивированности.

Поэтому неприемлемы судебные акты, в которых содержится лишь обобщающий вывод о сходстве обозначений, не позволяющий установить, каким путем суд пришел к такому выводу. В то же время ошибочны и те судебные акты, в которых приводится детальный анализ по всем признакам, предусмотренным для определения звукового, графического и смыслового сходства; однако вывод об отсутствии сходства сделан лишь на основании отдельных несущественных отличий сравниваемых обозначений. В п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе,

исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

То есть, с учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом возможность квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной.

Насколько это положение соотносится с полномочиями суда кассационной инстанции?

На сайте Суда по интеллектуальным правам размещена справка президиума Суда по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации.

В этой справке содержится сбалансированный подход по применению статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции в суде кассационной инстанции. Он учитывает как принципы состязательности и равноправия сторон в арбитражном процессе, так и полномочия суда кассационной инстанции.

Так, если суд кассационной инстанции по спору о приобретении и использовании товарных знаков или иных средств индивидуализации усматривает, что по материалам дела возможна квалификация поведения одного из участников спора в качестве недобросовестного на основании ст. 10 ГК РФ и (или) ст. 10.bis Парижской конвенции, но соответствующие обстоятельства не были исследованы нижестоящими судами, что, например, обусловлено отсутствием заявлений сторон спора по вопросу о недобросовестности, суд кассационной инстанции, получив объяснения сторон по данному вопросу, может отменить или изменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд.

Если же обстоятельства, указывающие на недобросовестность одной из сторон спора, были установлены нижестоящими судами, но им не была дана правовая квалификация, суд кассационной инстанции вправе применить пп. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ и (или) пп. 2 и 3 ст. 10.bis Парижской конвенции и

отменить или изменить обжалуемые судебные акты и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

В качестве иллюстрации можно привести дело², в котором разрешался вопрос о правомерности регистрации изобразительного товарного знака, с учетом того, что более ранний приоритет имел подобный изобразительный товарный знак другого правообладателя, зарегистрированный в отношении однородных товаров (энергетические напитки).

Рассматривая вопрос о злоупотреблении правом, президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводом суда первой инстанции о том, что потребитель, которому известна продукция, маркированная товарными знаками другого правообладателя с более ранним приоритетом, может быть введен в заблуждение оспариваемым товарным знаком.

При этом в отношении вывода суда первой инстанции о злоупотреблении правом при регистра-

ции оспариваемого товарного знака президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что факт злоупотребления правом оценивается на момент предоставления правовой охраны товарному знаку; вместе с тем для оценки того, имелось ли на момент регистрации товарного знака в действиях лица злоупотребление правом, может учитываться в том числе предшествующее и последующее поведение лиц, участвующих в деле.

В частности, суд учел фактическое использование правообладателем спорного товарного знака на товарах в цветовой гамме, идентичной используемой компанией на своих товарах.

Следует отметить, что применение судом кассационной инстанции, равно как и судами первой и апелляционной инстанций, по собственной инициативе положений законодательства о злоупотреблении правом должно быть обусловлено исключительными, экстраординарными обстоятельствами.

Ключевые слова:

Суд по интеллектуальным правам; специализация; патентные права; средства индивидуализации; сходство обозначений; регистрация права; злоупотребление правом

² См.: Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2014 по делу № СИП-169/2014 // СПС «ГАРАНТ».

Президиум Суда по интеллектуальным правам: вопросы организации и деятельности



Назарычева Л.В.,

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

Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд) на сегодняшний день является единственным специализированным судом в Российской Федерации. С начала своей деятельности в 2013 г. Судом разрешено значительное количество дел и сформулированы правовые подходы в применении норм законодательства об интеллектуальных правах, которые, на взгляд автора, заслуживают внимания со стороны ученого сообщества. Вместе с тем в настоящее время правовая литература испытывает недостаток в специальных работах, посвященных осуществлению правосудия Судом по интеллектуальным правам.

Важнейшим органом Суда является его президиум, который в своей деятельности совмещает рассмотрение вопросов организации работы Суда с рассмотрением вопросов судебной практики. В связи с определяющей ролью президиума Суда представляется актуальным исследование аспектов организации и деятельности указанного органа.

Согласно ч. 1 ст. 43.3 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее – ФКЗ), Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных составов и президиума.

Президиум Суда является главным структурным элементом Суда по интеллектуальным правам, его органом, который наделен специальными полномочиями, определенными в ст. 43.6 ФКЗ. В зависимости от того, в каком качестве выступает президиум Суда, среди них условно можно выделить полномочия организационного и функционального характера.

К числу организационных полномочий относятся: утверждение по представлению председателя Суда по интеллектуальным правам председателей судебных составов Суда и рассмотрение других вопросов организации работы Суда; рассмотрение вопросов судебной практики.

Несмотря на то, что президиум Суда начал осуществление своей деятельности около года назад, им уже изданы постановления общего характера, направленные на урегулирование ряда вопросов, с необходимостью разрешения которых сталкиваются судьи Суда по интеллектуальным правам. Среди таких актов, не связанных с рассмотрением конкретных дел, следует выделить: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-2114 «Об утверждении справ-

ки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»¹, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору»², постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 «Об утверждении справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий»³, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2014 г. № СП-21/10 об утверждении справки о соотношении ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»⁴.

В связи с необходимостью обеспечения начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, постановлением Пленума ВАС РФ внесены ряд изменений в Регламент арбитражных судов РФ (гл. 11.2 Регламента)⁵. В новой главе Регламента, дополнительно к положениям ФКЗ, указано, что президиум Суда по интеллектуальным правам действует в составе председателя Суда по интеллектуальным правам, его заместителей, председателей судебных составов и судей, введенных в состав президиума Суда по интеллектуальным правам Пленумом ВАС РФ по представлению председателя Суда по интеллектуальным правам. В состав президиума при рассмотрении конкретного дела входят члены президиума, а также судья-докладчик по делу (п. 59.5 Регламента).

Функциональные полномочия сопряжены с непосредственным осуществлением президиумом Суда деятельности по рассмотрению дел в качестве проверочной инстанции. В соответствии с ч. 1 ст. 43.6 ФКЗ, президиум Суда осуществляет в кассационном порядке проверку законности вступив-

ших в законную силу судебных актов Суда, принятых им по первой инстанции. Таким образом, наличие в Суде по интеллектуальным правам президиума, наделенного правом рассматривать дела в кассационном порядке, дает дополнительную гарантию законности судебных актов и обеспечивает единообразие в судебной практике по подсудным Суду делам.

Организация деятельности президиума Суда, как кассационной инстанции по проверке решений, вступивших в законную силу, имеет свои особенности. В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам» говорится о том, что особенностью рассмотрения кассационных жалоб Судом по интеллектуальным правам, по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции, является то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей (ч. 4 ст. 17 АПК РФ), а президиумом Суда по интеллектуальным правам (ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ), осуществляющим рассмотрение кассационных жалоб с учетом положений ст. 43.7 Закона об арбитражных судах, а также Регламента арбитражных судов Российской Федерации.

Наряду с некоторой спецификой в организации системы Суда по интеллектуальным правам, порядок работы президиума Суда по рассмотрению в кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных актов Суда по интеллектуальным правам определяется положениями АПК РФ о производстве в арбитражном суде в качестве суда кассационной инстанции. Отсюда следует, что президиум Суда, выступая в качестве второй инстанции, не наделен полномочиями на переоценку фактов и установление новых обстоятельств; т.е. не призван проверять обоснованность решения, как это свойственно судам, пересматривающим во второй (апелляционной) инстанции решения по суще-

¹ Сайт Суда по интеллектуальным правам: <http://ipc.arbitr.ru/node/13477>.

² Сайт Суда по интеллектуальным правам: <http://ipc.arbitr.ru/node/13471> (без Н/Д).

³ Сайт Суда по интеллектуальным правам: <http://ipc.arbitr.ru/node/13461>.

⁴ Сайт Суда по интеллектуальным правам: <http://ipc.arbitr.ru/node/13506>.

⁵ Пункт 13 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 33 «О внесении изменений в Регламент арбитражных судов Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. С. 134.

ству, не вступившие в законную силу. Президиум Суда проверяет только правильность применения норм материального и процессуального права, т.е. законность решения (судебного акта), что присуще условной «третьей» судебной инстанции.

Изучение совокупности рассмотренных президиумом Суда дел позволяет выделять разные группы актуальных вопросов судебной практики. Можно отметить дела, связанные с досрочным прекращением охраны товарных знаков (Дело № СИП-48/2013, Дело № СИП-88/2013, Дело № СИП-4/2013, Дело № СИП-348/2013, Дело № СИП-139/2013, Дело № СИП-214/2013, Дело № СИП-110/2013, Дело № СИП-178/2013, Дело № СИП-225/2013); и дела по заявлениям о признании недействительными решений Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Дело № СИП-369/2013, Дело № СИП-46/2013, Дело № СИП-75/2013, Дело № СИП-163/2013, Дело № СИП-168/2013, Дело № СИП-164/2013, Дело № СИП-303/2013; Дело № СИП-159/2013, Дело № СИП-184/2013).

Исследованию проблем использования и охраны товарных знаков посвящен ряд различных публикаций, с приведением примеров из судебной практики Суда по интеллектуальным правам и иных арбитражных судов⁶. Полагая, что нет необходимости повторять в настоящей статье уже высказанное авторами иных публикаций, хотелось бы обратить внимание на правовую позицию, выраженную в постановлении Президиума ВАС РФ от 4 февраля 2014 г. № 14567/13, согласно которой к недобросовестной конкуренции ведет использование и тех видоизмененных товарных знаков, регистрация которых не была оспорена в установленном законом порядке⁷.

Анализ судебной практики президиума Суда свидетельствует о том, что с начала своей деятельности по осуществлению правосудия президиум Суда довольно активно реализует полномочия ар-

битражного суда кассационной инстанции, предусмотренные в ст. 287 АПК.

Если обратиться к доступным картотекам арбитражных дел, то можно увидеть, что чаще других судом применяется норма п. 1 ч. 1 ст. 287 АПК, согласно которой президиум Суда вправе оставить решение арбитражного суда первой инстанции; в том числе решение самого Суда по интеллектуальным правам – без изменения, а кассационную жалобу его – без удовлетворения.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют дела, в которых президиум Суда усмотрел ошибки в решении суда и отменил решение полностью или в части.

Исходя из смысла п. 2 ч. 1 ст. 287 АПК, президиум Суда вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств но этим судом неправильно применена норма права, либо законность решения арбитражного суда первой инстанции повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам удовлетворены искивые требования компании Cascade Corporation к ООО «ПромТехМеханика» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением CASCADE в отношении товаров 07 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Рассмотрев дело по жалобе, президиум Суда не согласился с выводами суда первой инстанции по причине ненадлежащей правовой оценки Судом представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака на доку-

⁶ См., напр.: *Химичев В.А.* Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2013. С. 31-36 [Электронный ресурс] // Сайт Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/sip_jurnal2.pdf; *Жагорина С.А.* Судебное доказывание в спорах о незаконном использовании товарного знака в арбитражном процессе РФ. М., 2014; *Назарычева Л.В.* Некоторые практические вопросы защиты прав на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] // Сайт Журнала Суда по интеллектуальным правам: <http://ipcmagazine.ru>.

⁷ Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 178.

ментации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Суд первой инстанции неверно указал, что представленные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.) не подтверждают использование спорного товарного знака в смысле ст. 1484 и 1486 ГК РФ в отношении товаров 07 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Президиум Суда принял новый судебный акт об отказе в иске, ввиду наличия доказательств использования спорного товарного знака его правообладателями⁸.

Имеются и иные примеры принятия президиумом Суда новых решений⁹.

В пункте 3 ч. 1 ст. 287 АПК предусмотрена ситуация, когда президиум Суда реализует право на отмену решения Суда и направление дела на новое рассмотрение, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК основанием для отмены решения, или если выводы, содержащиеся в обжалуемом решении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

В данном положении речь идет, во-первых, о таких основаниях для отмены решения, наличие которых в любом случае влечет отмену; а во-вторых, об ошибках суда первой инстанции, связанных с установлением обстоятельств и оценкой доказательств по делу. По ряду дел президиум Суда отменил решения суда полностью или в части и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции¹⁰.

На рассмотрение президиума Суда поступила жалоба ООО «Грейт Велли», в которой заявитель просит отменить решение Суда и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неправильное применение судом норм права.

Президиум Суда пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения, поскольку суд неправомочно рассмотрел дело в отсутствие ответчика. В частности, установлено, что определение Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2013 о на-

значении дела к судебному разбирательству было направлено ответчику по его юридическому адресу, указанному в справке из государственного реестра юридических лиц Республики Армения; и было вручено адресату, о чем свидетельствует отметка в почтовом уведомлении. При этом ответчик отрицает факт получения определения Суда по интеллектуальным правам о назначении дела к судебному разбирательству.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции был нарушен особый порядок уведомления иностранного лица о времени и месте судебного разбирательства, установленный международным договором РФ. Необходимые документы не направлялись в компетентные суды в порядке судебного поручения об их вручении адресату. Учитывая, что рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является самостоятельным и безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, решение Суда по интеллектуальным правам было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции¹¹.

Изложенный правовой подход корреспондирует позиции, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 3366/13. Рассмотрев заявление общества «Корпорация „ЮНИ”» в порядке надзора, Президиум ВАС РФ отменил судебные акты арбитражных судов, поскольку суды не приняли во внимание нарушение порядка извещения стороны судебного спора, определенного Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (Гаагская конвенция). Направленные с нарушением норм международного договора РФ извещения о судебном процессе не могут считаться надлежащими¹².

Установление президиумом Суда неправильного использования или несоблюдения Судом норм

⁸ Постановление президиума Суда от 26.02.2014 по делу № СИП-88/2013 // kad.arbitr.ru.

⁹ Дело № СИП-348/2013, дело № СИП-139/2013, дело № СИП-303/2013, дело № СИП-178/2013.

¹⁰ См., напр., дела № СИП-41/2013, № СИП-75/2013, № СИП-46/2013, № СИП-48/2013, № СИП-4/2013, № СИП-168/2013, № СИП-214/2013, № СИП-159/2013, № СИП-184/2013, № СИП-225/2013.

¹¹ Постановление президиума Суда от 27.06.2014 № С01-390/2014 по делу № СИП-114/2013 // kad.arbitr.ru/

¹² Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 236.

арбитражного процессуального права¹³ может повлечь отмену как решения, так и определения суда. Проверке могут быть подвергнуты как решения, так и судебные определения.

Так, по одному из дел президиум Суда столкнулся с необходимостью проверки определения Суда о назначении социологической экспертизы по ходатайству компании "Лэнд Ровер".

Отменяя определение суда первой инстанции, которым было удовлетворено указанное ходатайство, президиум Суда указал, что вопросы, связанные с определением сходства противопоставляемых обозначений, и как следствие, возможности их смешения в глазах потребителей и возникновения у них представления о принадлежности продукции, маркированной спорными обозначениями, одному производителю, являются вопросами факта, которые могут быть разрешены судом самостоятельно с точки зрения рядового потребителя на основании представленных доказательств, без назначения экспертного исследования. Кроме того, суд первой инстанции в обжалуемом определении не отразил мотивы отказа в удовлетворении возражений Роспатента и общества «Аудиосистемы» против проведения экспертизы по делу.

Поскольку экспертиза как основание для приостановления производства по делу была назначена не в соответствии с нормами процессуального законодательства, президиум Суда определение отменил, в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы отказал¹⁴.

Соглашаясь с определением президиума Суда в части отмены определения, хотелось бы обратить внимание на следующее. В картотеке арбитражных дел ссылка на постановление Суда об отмене незаконного определения названа «Отменить определение суда первой инстанции полностью и разрешить вопрос по существу»¹⁵. Трудно согласиться с таким названием. Дело не только в том, что в указанном случае обжаловано не решение (по существу спора), а определение, которым не решаются основные требования и возражения по делу.

Арбитражный суд кассационной инстанции не может разрешать или пересматривать спор (вопрос) по существу и выносить решение (акт по существу спора) в связи с отсутствием у него таких полномочий. Президиум Суда решает не вопрос факта, а вопрос права, проверяя не обоснованность, а законность обжалованного судебного акта. Представляется, что вопрос о назначении экспертизы должен решаться определением суда первой инстанции.

Некоторые выявленные президиумом Суда ошибки процессуально-правового характера связаны с обеспечением доступа к судебной защите.

Так, определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.12.2013 по делу А40-177293/13 заявление акционерного общества «Аэрок Интернешнл» к Роспатенту о признании незаконным отказа Роспатента в государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки было возвращено на основании неподсудности спора Арбитражному суду г. Москвы.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с аналогичным требованием к Роспатенту, однако и Суд по интеллектуальным правам определением от 06.12.2013 заявление возвратил на основании того, что спор не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Президиум Суда, проверяя данное определение, указал, что дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации (отказе в регистрации) договора об отчуждении исключительных прав, лицензионного договора и договора залога неподсудны Суду по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании не любых ненормативных актов, решений и действий (бездействия) Роспатента, а лишь те из них, которые приняты (совершены, допущены) по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов

¹³ Подробнее о реализации норм арбитражного процессуального права см.: Лебедь К.А. Решение арбитражного суда. М., 2005. С. 60-62.

¹⁴ Постановление президиума Суда от 16.04.2014 по делу № СИП-211/2013 // kad.arbitr.ru.

¹⁵ Там же.

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Вместе с тем, чтобы не допустить лишения заявителя права на судебную защиту, гарантированного Конституцией РФ, президиум Суда отменил определение Суда о возвращении заявления от 06.12.2013 и направил на новое рассмотрение в первую инстанцию, где было вынесено определение Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2014 г. о передаче дела на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

Таким образом, общество оказалось в положении, когда ни арбитражный суд субъекта РФ, ни специализированный арбитражный суд не хотят признавать свою компетенцию, предполагая, вероятно, что решение, вынесенное с нарушением правил подсудности, подлежит отмене.

В п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ сказано, что Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Поскольку исключительное право на товарный знак признается и охраняется при условии его государственной регистрации, представляется все же логичным отнести к ведению Суда по интеллектуальным правам рассмотрение дел об оспаривании решений Роспатента об отказе в регистрации договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, поскольку действия Роспатента по регистрации договоров об отчуждении прав на товарные знаки не могут быть отделены от реализации функции правовой охраны этого товарного знака. Вместе с тем, как было показано выше, Суд по интеллектуальным правам придерживается иной позиции, выработанной в его судебных актах.

Несмотря на допускаемые судом первой инстанции процессуальные нарушения, применение п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК чаще связано с передачей рассмотренных президиумом Суда дел на новое рассмотрение ввиду необоснованности решения суда.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что регистрация обозначения «СПОРТИВНЫЙ» для заявленных товаров 05 класса МКТУ противоречит п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, как указано в постановлении президиума Суда, судом первой инстанции не оценены доводы заявителя о фантазийном характере спорного словесного обозначения не в целом, а применительно именно к тем товарам 05 класса МКТУ, правовая охрана в отношении которых испрашивается. Суд первой инстанции также не дал правовой оценки доводу заявителя о том, что ранее была предоставлена правовая охрана товарному знаку SPORTY по международной регистрации № 781781 для однородных товаров 05 класса МКТУ, при том, что значение словесного обозначения sporty аналогично словесному обозначению «спортивный». Президиум Суда решение в части отказа в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента отменил, дело передал на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам, поскольку выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу¹⁶.

Рассматривая практику отмены решений президиумом Суда, можно условно выделить решения, отменяемые президиумом Суда по причине неправильного применения Судом по интеллектуальным правам норм права, а также в связи с наличием ошибок как по вопросу факта, так и по вопросу права. В последнем случае президиум Суда не может вынести новый судебный акт, а обязан отменить решение и отправить дело на новое рассмотрение.

По заявлению Е.Ю. Гагариной Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента от 15.04.2013, которым отказано в удовлетворении возражения заявителя против предоставления правовой охраны комбиниро-

¹⁶ Постановление президиума Суда от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013 // kad.arbitr.ru.

ванному товарному знаку со словесным элементом «Гагаринский торгово-развлекательный центр».

Президиум Суда отменил решение, поскольку Судом неправильно применены положения п. 1 и подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, из которых следует, что регистрация товарного знака не допускается при одновременном наличии трех условий: 1) тождественности имени или производимому от него обозначению; 2) известности в РФ лица, обладающего таким именем; 3) наличие у заявителя статуса наследника такого лица. Известность в России космонавта Юрия Алексеевича Гагарина судом первой инстанции установлена. Однако два иных условия в совокупности установлены не были.

Поскольку для принятия обоснованного решения требовались исследование и оценка доказательств, относящихся к ассоциативной характеристике оспариваемого товарного знака, дело передано на новое рассмотрение¹⁷.

В некоторых случаях необоснованность решения может быть следствием неправильного применения (истолкования) нормы материального права.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2014 отказано в удовлетворении требований ООО УК «АБТ-групп» о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения от 24.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Рассмотрев кассационную жалобу заявителя, президиум Суда указал, что норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ, использованная судом первой инстанции, подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом того обстоятельства, что данное обозначение разработано не правообладателем, а каким-либо другим лицом, а также сообщение информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Суд не исследовал необходимые фактические обстоятельства, составляющие предмет доказывания по настоящему делу с учетом указанного выше тол-

кования п. 3 ст. 1483 ГК РФ; и не объяснил, на основании каких фактических обстоятельств, подтверждаемых данными доказательствами, у потребителей порождается представление об определенном источнике происхождения товаров и создается угроза введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя этих товаров. Вывод суда основан на формальном наличии указанных выше доказательств, без исследования и оценки роли соответствующих источников в формировании соответствующего восприятия потребителями обозначения «ВИТАПЛАН» и об их влиянии на создание угрозы введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, президиум Суда указал на то, что неправильное толкование п. 3 ст. 1483 ГК РФ повлекло неверное определение предмета доказывания по делу и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, и имеющимся в деле доказательствам. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

По поводу норм, предусмотренных в п. 4-6 ч. 1 ст. 287 АПК, хотелось бы сказать следующее. Положения п. 4-6 ч. 1 ст. 287 АПК, как впрочем, и других пунктов названной статьи, формулировались законодателем задолго до того, как начал свою деятельность Суд по интеллектуальным правам. Поэтому они не могут применяться президиумом Суда в полной мере, как это происходит в федеральных арбитражных судах округов, рассматривающих дела в кассационном порядке. Например, президиум Суда не проверяет постановление суда апелляционной инстанции. Вместе с тем системное толкование указанных норм, с учетом полномочий президиума Суда, позволяет допустить их частичное использование. Так, президиум Суда может отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу.

Завершая исследование вопросов организации и деятельности президиума Суда по интеллектуальным правам, хотелось бы отметить следующее.

Организация судопроизводства, при которой решения выносятся и проверяются одним и тем же су-

¹⁷ Постановление президиума Суда от 03 декабря 2014 г. по делу № СИП-46/2013 // kad.arbitr.ru

дом, хорошо знакома российской судебной системе. Применительно к арбитражным судам достаточно вспомнить нахождение апелляционной инстанции в составе арбитражного суда, рассматривающего дела по первой инстанции. Поэтому не случайно некоторые авторы замечают, что президиум Суда вправе пересматривать дела, рассмотренные ранее его членами, и в этой связи «участие судьи, вынесшего обжалуемый судебный акт, не может быть объективным, поскольку такой суд выразил свое мнение о доказанности отдельных обстоятельств дела и применении правовых норм к спорным правоотношениям, т.е. мнение такого судьи заранее известно: он будет поддерживать ранее принятое им решение»¹⁸.

Вместе с тем, на наш взгляд, сравнение структурной организации Суда по интеллектуальным правам с устройством работы других судов должно проводиться с учетом того, что организация специализированного судоустройства требует несколько иных подходов к выделению проверочных инстанций, необходимых для обеспечения полноценного доступа к правосудию. Деятельность Суда по интеллектуальным правам, как отмечает В.А. Корнеев, обладает материальной и процессуальной спецификой¹⁹. Окажется ли правильным решение законодателя о выделении в Суде первой и кассационной инстанций, покажет время. Что же касается конкретных гарантий законности, то для обеспечения вынесения объективных, законных постановлений

президиума Суда в ч. 5 ст. 43.7 ФКЗ введено правило о запрете на участие в пересмотре судебного акта судьи, принявшего обжалуемый судебный акт. Таким образом, законодатель решает проблему влияния на судей, входящих в состав президиума Суда, со стороны судей, решения которых обжалованы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам выполняет ряд важных задач в сфере рассмотрения дел об интеллектуальных правах. Выступая в качестве руководящего органа Суда и как самостоятельная судебная инстанция, президиум Суда обеспечивает стабильность в работе Суда и реализует полномочия, предусмотренные АПК РФ для суда кассационной инстанции.

Как показывает анализ судебной практики, президиум Суда формулирует правовые позиции и выносит постановления по разным вопросам материально-правового и процессуально-правового характера. Значительное место в судебной практике занимают споры о досрочном прекращении охраны товарных знаков и споры о признании недействительными решений Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента). Как правило, основаниями для отмены или изменения решений Суда по интеллектуальным правам является неправильное применение (истолкование) судом первой инстанции норм законодательства об интеллектуальных правах, в ряде случаев сопряженное с неправильным установлением обстоятельств по делу.

Ключевые слова:

Президиум Суда по интеллектуальным правам; защита прав в сфере интеллектуальной собственности; правовая охрана товарного знака

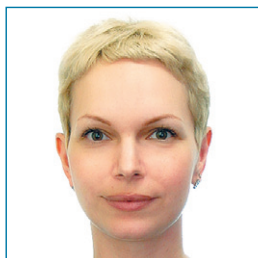
Список литературы:

1. *Жагорина С.А.* Судебное доказывание в спорах о незаконном использовании товарного знака в арбитражном процессе РФ. М., 2014.
2. *Лебедь К.А.* Решение арбитражного суда. М., 2005.
3. Комментарий к ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Е.В. Шкуновой. 2012. С. 181 // СПС «ГАРАНТ».
4. *Назарычева Л.В.* Некоторые практические вопросы защиты прав на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 15 декабря 2014 года).
5. *Химичев В.А.* Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2013. С.31-36 [Электронный ресурс] // <http://www.ipcmagazine.ru> (дата обращения – 15 декабря 2014 года).

¹⁸ Комментарий к ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Е.В. Шкуновой. 2012. С. 181 // СПС «ГАРАНТ».

¹⁹ Обращение заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Октябрь. 2013. С. 2.

Протокол № 5 Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (5 сентября 2014 года)



Ламбина В.С.,
*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)*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 5 сентября 2014 г. обсуждались вопросы взыскания компенсаций за незаконное использование объектов интеллектуальных прав.

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

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

2. Алексеев Илья Николаевич – заместитель директора департамента правового обеспечения Министерства сельского хозяйства РФ, магистр юриспруденции.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, Председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса. Член INTA, ECTA, MARQUES (заместитель председателя комитета MARQUES по географическим обозначениям), PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

4. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН.

5. Герасименко Светлана Анатольевна – член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

6. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

7. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член международной ассоциации интеллектуальной собственности (АТРИП), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

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

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

10. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист, кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке.

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

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

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

14. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собст-

венности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

15. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

16. Пушкин Антон Михайлович – управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», патентный поверенный.

17. Ренов Эдуард Николаевич – кандидат юридических наук, профессор, член подкомиссии по интеллектуальной собственности Ассоциации юристов России.

18. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

19. Руйе Николя (Nicolas Rouiller) (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университетского института Курт Бош.

20. Томас Вестваль (Германия) – доктор юридических наук, профессор.

21. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

Письменные отзывы представили:

1. Ариевич Евгений Анатольевич – член НКС.

2. Линник Лев Николаевич – член НКС.

3. Медведев Валерий Николаевич – член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный поверенный.

4. Медведева Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета.

5. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

6. Полонский Борис Яковлевич – заслуженный юрист РФ, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

7. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор.

8. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия.

На заседании также присутствовали:

1. Александров Евгений Николаевич – Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры».

2. Рудаков Андрей Дмитриевич – патентный поверенный РФ.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**.

В своем выступлении она отметила необходимость и актуальность обсуждения вопросов взыскания компенсации за нарушение исключительного права. Также было обращено внимание участников на то, что с 1 октября 2014 г. Суд по интеллектуальным правам будет работать в новых условиях в связи с вступлением в силу новой редакции IV части Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Было отмечено, что этот факт требует выработки определенной позиции и определенных рекомендаций для судов.

Л.А. Новоселова отметила, что возможно, по результатам заседания будет подготовлен проект постановления Пленума по IV части ГК РФ в части, относящейся к взысканию компенсации.

В Справке, подготовленной к заседанию Судом по интеллектуальным правам, указано, что согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Таковыми случаями являются нарушение права на произведение (ст. 1301 ГК РФ), на объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), на объекты патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ, с 01.01.2015), на товарный знак (ст. 1515 ГК РФ) и на наименования места происхождения товара (ст. 1537 ГК РФ). Кроме того,

взыскание компенсации вместо возмещения убытков предусмотрено ст.ст. 1299 и 1300 ГК РФ за нарушения в сфере авторских прав.

Указанные нормы права содержат один и тот же минимальный и максимальный размер компенсации, а также сходный механизм исчисления ее размера.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался случая нарушения исключительного права правообладателя и возможности выбора вида ответственности: вместо возмещения убытков он имеет возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Если обладатель исключительного права на товарный знак решил воспользоваться взысканием компенсации, он вправе выбрать один из видов взыскиваемой компенсации, указанных в п. 4 ст. 1515 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 3602/11). В данном постановлении Президиум указал на возможность выбора одного из двух вариантов определения размера компенсации, в то время как анализ нормы, содержащейся в п. 4 ст. 1515 ГК РФ, позволяет сделать вывод о наличии трех видов компенсации: в виде твердой суммы по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости контрафактных товаров; в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (последние два вида компенсаций далее именуются расчетными компенсациями).

При этом с 01 октября 2014 г. другие статьи ГК РФ (ст. ст. 1301, 1311, п. 2 ст. 1537), устанавливающие ответственность за нарушение исключительного права, предусматривают три вида компенсации. В этом смысле ст. 1406.1 ГК РФ, вступающая в силу с 01 января 2015 г., также не противоречит новым редакциям перечисленных норм.

Дискуссионным является вопрос о том, являются ли перечисленные виды компенсации самостоятельными видами компенсации (гражданско-правовой ответственности), или же речь идет лишь о разных способах расчета взыскиваемой компенсации, имеющей единую природу независимо от способа расчета.

Участники дискуссии склоняется к тому, что в ст. 1515 ГК РФ и других соответствующих статьях

ГК РФ речь идет о разных способах расчета компенсации, которая едина по своей правовой природе независимо от изменения способа расчета – то есть представляет собой единый вид ответственности за правонарушение. Подробно эту позицию в своем выступлении и письменном отзыве обосновала **Е.А. Павлова**. При этом она обратила внимание на то, что, безусловно, каждый способ расчета компенсации обладает своей спецификой. Компенсация в твердой сумме определяется по усмотрению суда, и конкретные формулы для ее расчета отсутствуют, что делает размер не очень предсказуемым для истца, однако, при этом не требуется ни доказывать объем причиненного вреда, ни приводить какие-либо иные конкретные числовые данные. С другой стороны, расчетные компенсации потому и расчетные, что для их исчисления требуется наличие конкретных числовых данных, например, о количестве контрафактных экземпляров товара и об их стоимости; при доказанности этих данных размер расчетных компенсаций вполне предсказуем. **В.В. Старженецкий** в своем письменном отзыве также упоминает о «способах расчета компенсации». Предоставившая письменный отзыв **Д.В. Медведева**, ссылаясь не только на российское, но и на белорусское законодательство, также определяет разные виды компенсаций как разные способы расчета. Аналогичная позиция представлена в письменном отзыве **Л.Н. Линника**.

Е.А. Павлова также отметила, что новая ст. 1406.1 ГК РФ предусматривает только два способа исчисления компенсации: для патентных прав существует своя специфика, и компенсацию в двукратном размере от стоимости произведенного товара было бы вводить неправильно, так как это могло бы привести к взысканию несоразмерно больших сумм. Как указывает **В.Н. Медведев** в письменном отзыве, похожая ситуация имеется по отношению к наименованиям мест происхождения товаров: поскольку на таковые лицензия выдана быть не может, то компенсация в виде двукратной стоимости права пользования также не применяется, и соответственно способов расчета компенсации также всего два.

По мнению **Е.А. Павловой**, содержащемуся в письменном отзыве, компенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер.

И.А. Зенин в своем выступлении рассмотрел проблему соотношения видов компенсаций под несколько иным углом. По мнению И.А. Зенина, компенсация в твердой сумме, определяемая по усмотрению суда «в зависимости от характера правонарушения, разумности, справедливости», именно в силу своей неопределенности является менее предпочтительной, чем расчетные компенсации (разумеется, в тех случаях, когда расчет возможен). Поэтому, по мнению выступавшего, заложенное в ГК РФ решение о возможности свободного выбора способа расчета компенсации нельзя считать оптимальным: в идеале компенсация в твердой сумме должна быть резервным, а не одним из равноправных способов расчета.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касается возможности истца и суда изменять вид компенсации в ходе судебного разбирательства.

Согласно одной позиции, истец вправе свободно менять вид компенсации до вынесения судебного акта. По другой позиции, истец это делать не вправе, так как в этом случае усматривается одновременное изменение предмета и основания иска, что запрещено процессуальным законом; в особенности это касается ситуации, когда осуществляется переход от компенсации в твердой сумме к расчетной компенсации или наоборот.

Суд не вправе менять вид компенсации с компенсации в твердой сумме на расчетную компенсацию и, наоборот; на этот счет есть прямое указание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. № 3602/11. Тем не менее, остается открытым вопрос, может ли суд по своей инициативе перейти от одного вида расчетной компенсации к другому.

Так, **Е.А. Павлова** сослалась на ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), которая позволяет истцу по ходу рассмотрения дела поменять основания иска. При этом предмет иска остается тем же (речь всегда идет о возмещении, о выплате денежных средств за нарушение исключительного права), и соответственно говорить о нетождественности исков невозможно; по сути, как указывает **Е.А. Павлова**, речь идет просто об изменении способа определения суммы компенсации и способа ее расчета. **Е.А. Павлова** также указала, что

«в жизни» возможны ситуации, когда только при рассмотрении дела выясняется, что тот или иной вид расчета компенсации затруднителен (например, невозможно доказать стоимость произведенного контрафактного товара), – тогда истец может выбрать другой вид компенсации.

Все выступавшие по обсуждаемому вопросу были солидарны в том, что суд не вправе самостоятельно менять вид расчета (хотя, в рассматриваемом ниже четвертом вопросе описывается иная точка зрения). При этом было отмечено (**Е.А. Павлова, Л.А. Новоселова**), что суд в принципе может предложить истцу выбрать иной способ расчета компенсации, если в первоначальном варианте расчет компенсации не представляется возможным, однако, решение по данному вопросу может принять только истец.

Л.А. Трахтенгерц поддержала принцип, согласно которому истец вправе самостоятельно изменять вид расчета, а суд это делать не вправе, указав, в частности, на то, что возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа расчета компенсации является эффективным инструментом, служащим в пользу участников гражданского оборота. Ведь поскольку стоимость объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в этой сфере сложно определить в принципе, право потерпевшего самостоятельно выбирать и изменять способ расчета компенсации является очень важным.

Аналогичной точки зрения придерживается и **В.В. Старженецкий**, который в письменном отзыве указал, что «суд не может по своей инициативе менять ни вид компенсации, ни способ ее расчета», а «правообладатель до вынесения судебного акта вправе изменить вид и способ расчета компенсации», что «отвечает принципам диспозитивности арбитражного процесса и является более гибким и удобным с точки зрения эффективной защиты своих прав в суде и без излишнего формализма». Сходную позицию изложили в своих письменных отзывах **В.Н. Медведев, Д.В. Медведева, Л.Н. Линник, А.П. Сергеев и Е.А. Ариевич**. Последний, в частности, отметил, что необходимость изменения истцом способа расчета компенсации может возникнуть в связи с получением в ходе судебного процесса

каких-либо новых документов, в том числе по запросу суда, и что оперативное изменение способа расчета будет отвечать принципу процессуальной экономии.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался вопросов доказывания по судебным делам в контексте определения размера компенсации, а также судебных издержек по таким делам.

Во всех случаях взыскания компенсации (как в твердой сумме, так и расчетной компенсации) за незаконное использование товарного знака истцу предлагается, помимо прочего, предоставлять суду доказательства количества незаконно выпущенной продукции. Если эти доказательства не будут опровергнуты ответчиком, то компенсация подлежит взысканию в полном объеме, заявленном истцом.

С другой стороны, в случае взыскания компенсации в твердом размере предлагается взыскивать ее в минимальном размере, если истец не предоставляет никаких доказательств относительно количества контрафактной продукции, а лишь доказывает сам факт нарушения.

Во всех случаях судебные расходы предполагается взыскивать по общим правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ: относить на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Данный вопрос вызвал оживленную дискуссию.

В.А. Корнеев в своем выступлении в качестве примера рассмотрел ситуацию, когда предъявляется требование о взыскании компенсации в твердой сумме, и ответчик ничем не опровергает представленные истцом данные относительно размера нарушения. По мнению В. А. Корнеева, в этой ситуации нормы ГК РФ об определении размера компенсации по усмотрению суда должны рассматриваться во взаимосвязи с процессуальными нормами, в том числе о состязательности сторон (на роль состязательности сторон также указывала **Л.А. Новоселова**); и именно поэтому в описанной ситуации суд не может по своей инициативе изменить размер компенсации по сравнению с заявленным. Лаконично эту мысль выразила **Л.А. Трахтенгерц**: «Если ответчик молчит, значит, он согласен. А если он согласен, почему суд должен менять решение?». Аналогичную позицию занял **Е.Н. Александров**.

В.В. Старженецкий и **А.П. Сергеев** в своих письменных отзывах также поддержали данную позицию.

В.О. Калятин, возражая, отметил, что суд не обязан верить любому предоставленному истцом расчету, и что судебское усмотрение в определении размера компенсации в твердой сумме не исключается и при процессуальной пассивности ответчика. Рассуждая сходным образом, **С.А. Герасименко** отметила, что, несмотря на всю состязательность процесса, нельзя считать, что при отсутствии возражений ответчика суд просто переписывает просительную часть искового заявления в резолютивную часть решения. Поэтому и утверждение «Если ответчик... не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств... Компенсация в этом случае подлежит взысканию в заявленном истцом размере» звучит слишком категорично.

В дальнейших выступлениях обсуждалась проблема предмета доказывания в случае истребования компенсации в твердой денежной сумме. Выступавшие подчеркивали, что для компенсаций данного вида обязательным является лишь доказывание самого факта правонарушения. **Е.А. Павлова** заметила, что вообще все компенсации за нарушение исключительного права исходят «из факта нарушения, а не из факта наличия убытков»; и если для расчетных компенсаций еще нужно достоверно устанавливать какие-то числовые значения (например, стоимость и количество контрафактных экземпляров), то для компенсаций в твердой сумме не требуется и этого. Но раз так, то требовать по данной категории дел, чтобы истец предоставлял какие-либо расчеты, по меньшей мере, терминологически некорректно: можно просить, чтобы истец предоставил какое-либо обоснование того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца расчетов или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых. Иной взгляд, по мнению А. Е. Павловой, практически сводил бы на нет правила ст. 1252 ГК РФ об отсутствии необходимости доказывания размера убытков при взыскании компенсации.

В.А. Корнеев пояснил, что в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ /ВС от 26 марта 2009 г. № 5/29 приведен примерный перечень обстоятельств, которые

могут рассматриваться по делам о взыскании компенсации: сюда входят, в частности, длительность и объем нарушения. «Но никто не говорит, что это должен быть цифровой математический расчет», – отмечает при этом он.

О желательности создания открытого перечня факторов, которые должны приниматься во внимание при определении размера компенсации в твердом размере, писал в своем отзыве **Е.А. Ариевич**. Сюда должны входить не только такие факторы, как длительность нарушения, объем выпуска контрафактной продукции, территория ее продаж, а также продолжительность использования объекта интеллектуальных прав; но и, например, наличие или отсутствие переписки между потерпевшим и правонарушителем (знал ли правонарушитель, что он нарушает чужие права). Применительно к товарным знакам **Е.А. Ариевич** отдельно указал, что суды не могут присуждать одинаковые компенсации в связи с нарушением прав на малоизвестные и всемирно признанные знаки; соответственно «при назначении размера компенсации должны учитываться те затраты времени и средств, которые понес правообладатель для превращения рядового обозначения во всемирно известный товарный знак».

Выступавший позже **А.Д. Рудаков**, прежде всего, обратил внимание слушателей на то, что любые указания судам требовать от истцов «предоставлять расчет» на практике выливаются в требования о доказывании убытков в результате противозаконной деятельности ответчика. Не останавливаясь на обоснованности данного подхода в целом, А. Д. Рудаков отметил, что возникают сложности с определением числовых величин, которые могли бы использоваться при расчетах: обычно возможно лишь использование средних по отрасли цифр, опубликованных в статистических справочниках. Зачастую это – единственный способ хоть что-то подсчитать из-за непредоставления информации ответчиками, но такой подход не всегда находит понимание у судов, что неправильно. **Е.Н. Александров** в своем выступлении специально коснулся последней проблемы, отметив, что суды недостаточно активно истребуют доказательства по соответствующим делам у ответчиков, даже когда это действительно необходимо; в результате не реали-

зуются потенциал ст. 66 АПК РФ. **В.Н. Медведев**, касаясь в своем письменном отзыве этой проблемы, сделал особый акцент на наличии разъяснений в итоговых документах относительно необходимости содействия правообладателю в получении доказательств от ответчика и других лиц со стороны судов.

И.А. Зенин в своем выступлении выразил недоумение по поводу предложения взыскивать компенсацию в минимальном размере при отсутствии обоснования размера компенсации. Дело в том, что ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера. Суд в любом случае должен учитывать все обстоятельства дела, при этом наличие или отсутствие документа – обоснования не может играть решающей роли.

А.П. Сергеев в письменном отзыве также указал, что подход, при котором непредоставление истцом обоснования и расчета компенсации автоматически влечет присуждение компенсации в твердой сумме в минимальном размере, «искажает суть данной санкции, при применении которой истец освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков», так что в этом случае «размер компенсации должен быть определен судом с учетом всех предусмотренных законом факторов». Близкую позицию занял в своем отзыве **Е.А. Ариевич**: «Представляется ошибочным в общем виде тезис о том, что если истец, заявляя требование о взыскании компенсации в твердом размере, не представит суду расчет и обоснование суммы компенсации, то при доказанности правонарушения с ответчика подлежит взысканию компенсация в минимальном размере». Сходную позицию по данному вопросу занял **Л.Н. Линник**: «Не должно быть одинаковой компенсации при доказанном длительном, виновном, неоднократном, циничном нарушении прав и при однократном, не виновном, случайном правонарушении». Аналогичные доводы приводятся в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который специально подчеркнул, что центральным при определении размера компенсации является характер правонарушения в целом, а не те или иные расчеты истца.

Проблема распределения судебных расходов вызвала активную дискуссию. **Е.Н. Александров** предложил рассмотреть данную ситуацию на сле-

дующем примере. Взыскивается компенсация. «Заявляем миллион, взыскали триста тысяч рублей... соответственно, в неудовлетворенной части иска ответчик получает право на взыскание судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя. И в некоторых случаях... размер компенсации ниже, чем расходы, которые были возмещены ответчику». Практически это означает, что «для правообладателя становится экономически невыгодным защищать свои права». Насколько такая практика верна?

По мнению **Е.Н. Александрова**, удовлетворение требования о взыскании компенсации в части (особенно если речь идет о компенсации в твердой денежной сумме, размер которой и вовсе устанавливается судом) не должно рассматриваться как отказ в иске в части, и соответственно данная практика распределения судебных издержек нуждается в изменениях. Еще более подробно данная позиция изложена в письменном отзыве **В.Н. Медведева**. Последний указывает, что размер компенсации в твердом размере определяется только судом, а истец не может даже примерно оценить ее величину. Поэтому удовлетворение иска о взыскании компенсации в твердой сумме ниже величины, указанной истцом, не означает необоснованности и незаконности этого требования и, соответственно, не может являться основанием для возложения судебных расходов в соответствующей части на истца.

Л.Н. Линник пишет: «При возмещении судебных издержек необходимо учитывать разумность и целесообразность произведенных расходов... не допуская при этом, в случае доказанности факта правонарушения и назначения судом [хотя бы] минимальной компенсации... превышения возмещения судебных расходов над размерами этой компенсации».

В.А. Корнеев, напротив, указал, что в описанной ситуации судебные расходы распределяются, по его мнению, правильно: если истец пользуется процессуальным правом и заявляет иск на завышенную сумму, то он несет соответствующие риски. Данную точку зрения разделяет **Д.В. Медведева**: «В Республике Беларусь по вопросу отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований практика сложилась тождественная».

Л.А. Новоселова обратила внимание участников дискуссии, что описанная ситуация необязательно возникает в отношении компенсаций в твердой сумме. Может случиться, что истец по делу о взыскании расчетной компенсации изначально заявлял явно завышенную стоимость товаров, что было опровергнуто ответчиком; при этом сложно говорить о том, что на истца не могут быть возложены никакие судебные расходы. Развивая эту мысль, **С.А. Герасименко** указала, что вопрос о распределении судебных расходов может быть увязан с добросовестным поведением сторон в судебном процессе.

Подводя итоги дискуссии, **Л.А. Новоселова** отметила, что вопрос о распределении судебных расходов оказался непростым и требующим дальнейшего осмысления.

Четвертый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; или же в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров, но при отсутствии данных об их стоимости или стоимости права использования.

Предложение **В.А. Корнеева** стало отправной точкой для дальнейшей дискуссии. Суду предлагается в ситуациях, когда истец не предоставляет суду никакой информации о стоимости контрафактных экземпляров, а также прав использования, признать факт нарушения, но не взыскивать никакой компенсации. Это объясняется тем, что суд не вправе самостоятельно перейти к компенсации в твердой денежной сумме и определить стоимость.

Е.А. Павлова отметила, что бывают разные случаи. Теоретически действительно возможны ситуации, когда стоимость объекта интеллектуальных прав определить невозможно. Но «далеко не всегда речь идет об уникальном произведении»; в случае нарушения права на товарный знак, что на практике встречается чаще, можно опираться на статистические данные о том, во сколько процентов от стоимости товара оценивается право пользования товарным знаком. Также ничто не препятствует использованию в расчете «цены аналогичного товара, имеющегося на рынке».

А.Д. Рудаков поддержал выступление **Е.А. Павловой**, специально остановившись на том, что, в отличие от художественных произведений, «по товарным знакам, по изобретениям есть статистика». При этом он в принципе допустил возможность взыскания компенсации в нулевом размере в ситуациях, когда стоимость для целей расчета размера компенсации суду определить не удастся даже косвенными способами.

И.А. Зенин, возражая против такого подхода, заявил, что, по его мнению, в описанной ситуации у суда должно быть право самостоятельно менять вид компенсации и переходить к твердой сумме. Аналогичную позицию занимает **А.П. Сергеев**, который в своем отзыве указал, что в таком случае суд «должен сам определить размер компенсации», что практически «будет мало чем отличаться от ситуации, когда потерпевший требует выплаты компенсации в твердом размере».

В данном случае компромиссом представляется мнение **В.В. Старженецкого**, который в письменном отзыве указал, что хотя «вариант присуждения нулевой суммы компенсации в случае недоказанности стоимости... является одним из возможных», более правильным было бы присуждение не нулевой, а минимальной (десять тысяч рублей) компенсации (впрочем, **В.В. Старженецкий** оставляет открытым вопрос о процессуальном механизме изменения вида расчета компенсации).

Несколько иной подход был предложен **Д.В. Медведевой** в письменном отзыве. По ее мнению, суд должен прикладывать самостоятельные усилия для установления базы для расчета компенсации в двукратном размере. Если после этого рассчитать ее все же не удастся, суд должен предложить истцу уточнить искимые требования. Но если истец отказывается сделать и это, суд имеет право отказать в иске. «В практике судов Республики Беларусь в случае, когда истец не представил расчеты и не обосновал размер компенсации (убытков), суд отказывает в удовлетворении искимых требований», – сообщает она.

Л.Н. Линник в своем письменном отзыве предлагает различать два случая: когда заявляется требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров (товаров) и когда заявляется требование о взыскании компенсации

в двукратном размере права использования объектов интеллектуальных прав.

В первом случае, если товары были изготовлены, но никому не продавались, а также, если истец отказывается, несмотря на предложения суда изменить способ расчета компенсации, действительно возможно присуждение убытков в размере нуля рублей. Во втором же случае убытки у правообладателя возникают в любом случае, поскольку законное создание экземпляра (товара) предполагает предварительное заключение лицензионного договора.

Решение, в чем-то сходное с двумя предыдущими, изложил в письменном отзыве **В.Н. Медведев**. Он указал, что если контрафактные товары не продавались, то фактически нарушение места не имело; а значит, и компенсация в размере их двукратной стоимости взыскана быть не может. В такой ситуации суд должен предлагать истцу изменить способ расчета компенсации, а если способ расчета не изменен, то отказать в иске.

Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, имеет ввиду возможность снижения решением суда размера расчетной компенсации за нарушения в сфере интеллектуальных прав ниже установленной величины, то есть двукратного размера от стоимости экземпляров или стоимости использования права. Принципиальную возможность такого снижения можно усмотреть из содержания постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 16449/12. Однако такая возможность не была зафиксирована в тексте в ГК РФ до 01 октября 2014 г., а с 01 октября 2014 г. она зафиксирована лишь для случаев совершения ответчиком одним действием нескольких правонарушений (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Предлагается обсудить, возможно ли после 01 октября 2014 г. применение позиции, изложенной в указанном постановлении Президиума, не только в указанных в ст. 1252 ГК РФ, но и в других случаях.

Е.А. Павлова в своем выступлении и письменном отзыве высказала серьезные сомнения относительно интерпретации положений постановления Президиума № 16449/12, которая была предложена к обсуждению и изложена выше. Она отметила, что в действительности это постановление не предполагает возможности снижения размера компенса-

ции по подп. а п. 4 ст. 1515 ГК РФ ниже пределов, установленных законодателем. По его смыслу, влияние суда на размер расчетной компенсации может осуществляться через иные механизмы – например, через уменьшение стоимости экземпляра (стоимости права пользования), что никак не влияет на общий принцип взыскания расчетной компенсации в двукратном размере от стоимости. Таким образом, предлагаемый новой редакцией ст. 1252 ГК РФ механизм является дополнительным и новым методом определения размера расчетной компенсации, отнюдь не исключающим те принципы, которые использовались ранее.

Е.Н. Александров в своем выступлении акцентировал внимание на принципе фиксированного размера расчетных компенсаций: поскольку все расчетные компенсации строго определены в законе, то и снижаться они могут только в указанных в законе случаях, а именно – отраженных в ст. 1252 ГК РФ. Аналогичную позицию заняла в своем письменном отзыве **Д.В. Медведева**.

А.Д. Рудаков уточнил, что в ст. 1525 ГК РФ указание на то, что компенсация может снижаться не более, чем на 50 процентов «суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные» правонарушения, по его мнению, имеет ввиду минимальные размеры компенсаций, взыскиваемых в твердой сумме: «Какие могут быть „минимальные размеры“ по отношению к двукратной стоимости?». Аналогичное уточнение сделал и **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве.

Шестой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы привлечения к участию в судебном рассмотрении, в частности, лица, которое изготовило экземпляры произведения.

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 8953/12 отмечено, что если при рассмотрении дела о взыскании компенсации за виновное нарушение исключительного права путем распространения контрафактных экземпляров установлено также лицо, создавшее эти экземпляры, последнее лицо следует привлечь к участию в деле как соотчетчика при наличии согласия истца.

Участникам дискуссии было предложено обсудить вопрос о том, сохраняется ли подход о невозможности рассмотрения дела о взыскании компен-

сации с одного из нарушителей исключительного права без участия в нем всей цепочки лиц, имевших отношение к одному контрафактному экземпляру (лицу – создателю экземпляра, и всем последующим распространителям), после 01 октября 2014 г., когда вступают в действие нормы о регрессе, согласно которым, в частности, компенсация за нарушение авторских прав может быть взыскана независимо от вины лица, но невиновное лицо вправе затем предъявить регрессное требование к виновным.

По мнению участников, выступивших в устной дискуссии, в привлечении к участию в процессе всех участников цепочки теперь нет необходимости. В частности, **Е.А. Павлова** пояснила, что ранее вопрос о необходимости привлечения всей цепочки лиц, имевших отношение к контрафактным экземплярам, возникал в связи с тем, что «общегражданские» правила о регрессе при деликтной ответственности плохо подходят для споров об интеллектуальных правах. А 01 октября 2014 г., когда правила о регрессе включены непосредственно в IV часть ГК РФ, необходимость привлекать всех участников отпадает. Это было поддержано другими участниками устной дискуссии, которые отметили, что «каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель – за изготовление, распространитель – за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе». В своем письменном отзыве **Л.Н. Линник** высказался аналогично: «Каждое лицо, нарушающее исключительные права, должно отвечать за свое правонарушение», поэтому вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей.

В.Н. Медведев в своем письменном отзыве уточнил, что правила п. 5 ст. 1250 ГК РФ о регрессе распространяются только на невиновных лиц; между тем, абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ распространяет меру ответственности в виде взыскания компенсации на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, независимо от их вины (кроме непреодолимой силы). Таким образом, новые нормы IV части ГК РФ о регрессе существенным образом не влияют на решение вопроса о привлечении или

непривлечении всей цепочки лиц, имевших отношение к правонарушению, к ответственности. Однако по общему правилу «требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права может быть предъявлено непосредственно к лицу, которое нарушило исключительное право своими действиями» и, соответственно, каждое такое лицо должно отвечать за свои действия самостоятельно, а привлечение к участию в деле третьих лиц необязательно и зачастую может вызвать затягивание процесса.

В письменных отзывах встречаются, однако, и другие мнения на этот счет. Так, **В.В. Старженецкий** указал, что право на регресс существовало на основании общих норм ГК РФ и до внесения поправок, которые по сути ничего не поменяли. Поэтому привлечение к участию в деле всех участников цепочки целесообразно и из соображений процессуальной экономии, и чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям со стороны правообладателей (когда пытаются взыскать максимально возможные компенсации с каждого в отдельных судебных процессах). Сходную позицию занял в своем отзыве **А.П. Сергеев**, который указал, что, по его мнению, решение по существу процессуального вопроса о привлечении других нарушителей к участию в деле никак не изменилось с вступлением норм IV части ГК РФ о регрессе.

Д.В. Медведева в письменном отзыве указала, что привлечение к участию в деле о взыскании компенсации за невиновное нарушение права лица, создавшего контрафактные экземпляры произведения, следует сохранить и теперь, поскольку это позволяет в рамках одного процесса «одновременно учесть и решить вопрос, связанный с размером компенсации, взыскиваемой с виновных и невиновных лиц».

Седьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался принципа недопустимости многократных обращений лица за взысканием компенсации в твёрдой сумме по поводу одного и того же правонарушения – в частности по поводу контрафактных товаров одной партии, тиража.

Указанный принцип изложен, например, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2014 г. по делу № А40-82573/2011, от 27 мая 2014 г. по делу № А50-15743/2013. Он связан,

в частности, с тем, что повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение, по сути, означает попытку пересмотра сделанных по ранее рассмотренному делу (исходя из представленных в этом деле доказательств) выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Кроме того, этот принцип опирается на то, что компенсация взыскивается не за отдельные факты нарушения интеллектуальных прав, а за нарушение того или иного права в целом; здесь следует обратить внимание на то, что с 01 октября 2014 г. отменена прежняя редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которой правообладатель был вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а не только за допущенное правонарушение в целом.

Несмотря на простоту формулировки, практическое применение принципа в ряде ситуаций осложнено, поскольку в точности не ясно содержание понятия «одного правонарушения».

В.А. Корнеев пояснил, что по сути в соответствующих вопросах речь идет об умысле правонарушителя: правонарушитель по определению желает создать или реализовать всю партию контрафактных товаров, и это составляет единое правонарушение, за которое и наступает ответственность. В рамках судебного дела можно попытаться установить, какой объем товарной партии произвел или реализовал правонарушитель, что в эту товарную партию входит, и учесть это при определении компенсации в твердом размере. Но после того, как в рамках судебного дела по данному правонарушению была присуждена компенсация в твердом размере, повторно взыскивать эту компенсацию нельзя, даже если истец и обнаружит какие-то новые факты, например, свидетельствующие о том, что в действительности экземпляров произведения было реализовано больше, чем предполагалось в ходе судебного процесса. Принцип недопустимости повторного взыскания за одно и то же правонарушение как общий принцип был принят всеми участниками дискуссии, в том числе приславшими письменные отзывы. Так, **А.П. Сергеев** пишет: «Размер компенсации должен быть соразмерен нарушению

в целом и недопустимо повторное взыскание компенсации за одно и то же нарушение». Аналогичная позиция выражена в письменном отзыве **Д.В. Медведевой**: «Количество проданных контрафактных единиц товара может влиять на размер компенсации, а не на количество удовлетворенных исков». Более осторожно на этот счет в письменном отзыве высказывается **В.Н. Медведев**, который предлагает в ситуациях, когда становится известно, что контрафактная партия товара была значительно больше, чем это предполагалось ранее, обращаться с заявлением о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

Для обсуждения также предлагался ряд связанных вопросов. Центральный из них – вопрос о происходящих правонарушениях – вопрос, по замечанию **Л.А. Новоселовой**, «весьма непростой». Например, лицо распространяет одни и те же контрафактные товары на постоянной основе. Значит ли успешное привлечение его к ответственности с выплатой компенсации в твердой сумме, что это лицо в дальнейшем вообще не может быть повторно привлечено к ответственности? Рассуждая на эту тему, **Е.А. Павлова** отметила, что случаи, когда фиксируется несколько актов продажи или изготовления контрафактного товара в небольшой промежуток времени, как правило, означают единое правонарушение (например, если с сайта пять раз подряд скачивается незаконно размещенный там файл, а затем предъявляются требования к владельцу сайта, то имеет место лишь одно правонарушение, но не пять). Иное дело, когда лицо совершило правонарушение и было привлечено к ответственности, а затем опять совершило аналогичные деяния, – здесь налицо несколько отдельных правонарушений, за каждое из которых наступает самостоятельная ответственность. Аналогичные рассуждения (на примере товарных знаков) имеются в письменном отзыве **Л.Н. Линника**: «[Представление] об однократности нарушения права на товарный знак, нанесенный на идентичные товары, допустимо только в отношении идентичных товаров, проданных в одном месте продаж и в одно время. Повторная продажа даже идентичных товаров, но – в другое время представляет самостоятельное правонарушение». Сходную позицию выразил в письменном отзыве **В.Н. Медведев**.

В свою очередь, **В.В. Старженецкий** в своем письменном отзыве указывает, что последнюю ситуацию необязательно квалифицировать в рамках происходящих правоотношений: можно ограничиться предъявлением отдельного требования о прекращении нарушения и изъятия контрафактных товаров из оборота.

Другой вопрос касался производства разнородных контрафактных товаров при нарушении прав на товарные знаки: значит ли привлечение нарушителя к ответственности, возникшее по поводу товаров одного вида, что в данном деле имеет в виду ответственность и за маркировку нарушителем и товаров всех других видов? По мнению **Д.В. Медведевой** (из письменного отзыва), «если товарный знак незаконно помещается на различных товарах, считать их продажу одним правонарушением не представляется возможным».

Восьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания расчетных компенсаций при обнаружении новых контрафактных экземпляров или товаров.

Предполагается, что в данном случае компенсации могут взыскиваться независимо от того, относятся ли соответствующие экземпляры (товары) к одной и той же товарной партии. Все участники дискуссии поддержали указанную позицию, отметив ее принципиальную разницу с взысканием компенсации в твердой сумме: при взыскании расчетных компенсаций «сколько сейчас выявлено, столько сейчас и взыскали» (**В.А. Корнеев**).

Девятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности и пределов взыскания компенсаций за одновременное незаконное использование так или иначе связанных между собой объектов интеллектуальных прав, например произведения и основанного на нем товарного знака, или группы визуально сходных товарных знаков, или товарного знака и идентичного фирменного наименования и т. д.

Сложность состоит здесь в следующем. С одной стороны, охраняемые объекты различны и в общем случае могут охраняться разными подотраслями права интеллектуальной собственности (авторское право, патентное право, право о товарных знаках и прочее). В принципе за каждый отдельный объект интеллектуальных прав должна взыскиваться

самостоятельная компенсация (применительно к товарным знакам см. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 9414/12). С другой стороны, охраняемые сущности фактически являются очень близкими (а иногда и вовсе, как указывает **В.А. Корнеев**, являются одним и тем же физическим объектом: например, «выпущен товар, форма которого зарегистрирована в качестве объемного товарного знака, но она же является и промышленным образцом»), что вызывает известные сомнения о целесообразности из защиты «по отдельности».

Применительно к товарным знакам выработанная позиция (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июня 2012 г. № 2384/12), согласно которой если защищаемые товарные знаки принадлежат одному правообладателю, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а их отличия несущественны, – то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

На обсуждение выносятся тезис о том, что данная позиция не может толковаться расширенно: когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав (например, произведение и товарный знак), меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно. При этом суд может при необходимости снизить размер компенсации по правилам абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Участники дискуссии поддержали выдвинутый тезис. Как выразилась **Е.А. Павлова**, «предусмотрительный правообладатель» может даже специально, преследуя цель лучше защитить свои права, получить и свидетельство на промышленный образец, и свидетельство на товарный знак, хотя в принципе мог бы ограничиться чем-то одним. Поэтому «если нарушены два исключительных права, то оба должны получить защиту, иначе они теряют смысл». В развитие этой мысли **В.О. Калятин** отметил, что необходимость защиты права на каждый идеальный объект интеллектуальных прав «по отдельности» особенно очевидна, когда эти права принадлежат разным правообладателям: в этом случае каждый из них взыскивает свою компенсацию. **И.А. Зенин**

также выразил поддержку предложенному подходу. Поддержали данный подход в своих письменных отзывах также **А.П. Сергеев** и **Д.В. Медведева**. Последняя указывает, что «речь идет о различных объектах исключительных прав, отличающихся по своей природе, назначению и особенностям правовой охраны», что «влечет отличия не только по основаниям применения мер ответственности, но и основанию и предмету иска, представляемым доказательствам, доказываемым фактам».

Десятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы регресса, когда правообладатель одновременно взыскивает компенсацию с невиновного правонарушителя и его виновного контрагента; а затем невиновный правонарушитель обращается с регрессным иском к контрагенту, в результате чего тот, в конечном счете, выплачивает компенсацию несколько раз.

Другими словами: должен ли суд учитывать возможность регресса и снижать размер компенсации (в установленных законом пределах)?

Е.А. Павлова заметила, что в настоящее время у суда при предъявлении иска к невиновному нарушителю нет никакой возможности отказать в удовлетворении требования, поскольку такое право явно предоставлено правообладателю законом: «Суд может, конечно, разъяснить истцу, что лучше было бы обратиться с иском к виновнику нарушения, но если истец требует компенсации с [невиновного] продавца [контрафактного товара], он вправе это делать, так как он поймал его за руку». Ссылаясь на то, что компенсация за нарушение интеллектуальных прав носит штрафной характер, суд, как указывает **Е.А. Павлова** в письменном отзыве, может снижать размер компенсации в твердой денежной сумме в отношении безвиновных нарушителей (хотя и не может делать это для расчетных компенсаций).

При этом **Е.А. Павлова** отметила, что случаи привлечения к ответственности в сфере интеллектуальных прав при фактическом отсутствии вины на самом деле единичны. Если продавцы предлагают контрафакт, они это обычно «прекрасно понимают»; нашумевшее дело «Перекрестка» (иск ЗАО «Октябрьское поле» к ЗАО «Торговый дом “Перекресток”», см. постановление Высшего Арбитражного Суда от 20 ноября 2012 г. № 8953/12), где к от-

ветственности за продажу журнала, незаконно опубликовавшего фотографии, был привлечен не сам журнал, а магазин, продававший этот журнал, – редкость, исключение. Впрочем, фактические обстоятельства дела «Перекрестка» в дальнейшем использовали в своих примерах все участники дискуссии.

В ответ на реплику **Е.А. Павловой** ведущая заседание **Л.А. Новоселова** пояснила, что здесь, в первую очередь, рассматриваются иски не к невиновным нарушителям, а последующие самостоятельные иски к их виновным контрагентам, которые уже расплатились один раз с невиновными нарушителями по регрессному требованию. Ответ на вопрос **Л.А. Новоселовой** содержится в письменном отзыве **А.П. Сергеева**, который указывает, что поскольку практически невозможно предугадать, будут ли виновному нарушителю в будущем предъявляться от безвиновных нарушителей регрессные иски или нет, и, кроме того, защита интересов нарушителя не может быть поставлена выше защиты интересов потерпевшего, постольку «возможность регресса... не должна учитываться при определении размера компенсации». Сходную позицию можно найти в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который указывает: «Наличие потенциальной возможности предъявления к нарушителю... требований в порядке регресса со стороны невиновного лица... не является безусловным основанием для уменьшения размера компенсации. В данном случае, совершая виновные действия, нарушающие исключительное право, нарушитель должен осознавать возможные риски совершения своих противоправных действий». Аналогичную позицию по данному вопросу изложили в письменных отзывах **Л.Н. Линник** и **Д.В. Медведева**.

Далее **Л.А. Новоселова** отметила, что потенциально у одного виновного нарушителя могут быть тысячи контрагентов, распространяющих его издания, и в этом случае размер выплат по регрессным искам от этих контрагентов, по сути, не ограничен ничем. Как будто бы возражая **Л.А. Новоселовой**, **В.В. Старженецкий** пишет в своем отзыве, что распространение одной партии товара разными лицами является единым правонарушением, и такие нарушители несут солидарную ответственность; а многократное взыскание компенсации за

одно и то же нарушение «будет являться недобросовестным обогащением со стороны правообладателя и должно пресекаться». Также В.В. Старженецкий еще раз отметил целесообразность привлечения в ситуациях, где может иметь место регресс, всех участников цепочки в качестве соответчиков или третьих лиц. **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве предложил следующее решение проблемы «множественных регрессных исков»: «Если имущественные потери виновного лица из-за двойного взыскания компенсации составят сумму, превышающую действительные убытки правообладателя, это виновное лицо имеет возможность обратиться с иском к правообладателю в связи с его неосновательным обогащением в соответствии с гл. 60 ГК РФ».

Д.В. Медведева в письменном отзыве приняла попытку уточнить природу регрессных требований в связи с взысканием компенсаций в сфере интеллектуальных прав. Основываясь на деликтном обязательстве, само по себе регрессное обязательство является самостоятельным (не акцессорным). Поэтому в рассматриваемом случае регрессное требование невиновного нарушителя к виновному «не связано напрямую с нарушением исключительного права», а вытекает из «недобросовестного поведения [виновного правонарушителя] как участника гражданских правоотношений».

В ответ ряд выступающих высказали сомнения в корректности и работоспособности норм о регрессе и безвиновной ответственности в том виде, в каком они сейчас изложены в ГК РФ. Так, **В.О. Калятин** предложил считать, что в то время, как требование правообладателя к безвиновному правонарушителю основывается на самом правонарушении, требование безвиновного правонарушителя к поставившему контрафактный товар контрагенту вытекает из нарушения договорного обязательства поставить «лицензионно чистый» товар. В ответ на это **Л.А. Трахтенгерц** заметила, что в таком случае регресса просто не будет – и соответственно неясно, зачем в таком случае вообще нормы о регрессе в IV части ГК РФ.

В.О. Калятин отметил, что в реальной жизни магазины, продающие товары, содержащие внутри себя контрафактные объекты, никак не используют эти контрафактные объекты; их привлечение

к ответственности есть некий «искусственный прием». Частично к этому мнению присоединилась и **Е.А. Павлова**, проведшая аналогию между деятельностью магазина и деятельностью типографии, которая по заказу правонарушителя, не зная этого, печатает контрафактные экземпляры произведения: «В отношении [деятельности типографии] уже решено, что здесь нет нарушения в авторско-правовом смысле. Так и магазин не распространяет контрафактную фотографию, он распространяет журнал, в котором содержится фотография, и он не может знать, что она находится там незаконно, он вообще не знает о ее существовании». Разумеется, эти рассуждения неприменимы к ситуациям, когда «продавец может видеть, что он реализует контрафакт». **Л.А. Новоселова** в ответ на последние реплики заметила, что в таком случае нормы о регрессе и безвиновной ответственности оказываются ненужными.

Выступившая позже **С.А. Герасименко** отметила, что у нее вызывает большие сомнения сама юридическая конструкция, по которой правообладатель может последовательно предъявлять требования к нескольким лицам в цепочке: по ее образному сравнению, это как если бы потребитель по поводу недостатка товара обратился и к продавцу, и производителю, и дважды взыскал компенсацию за недостаток. Таким образом, возможность предъявления правообладателем многочисленных требований к разным лицам по поводу, по сути, одного и того же факта, может послужить его обогащению без основания. Кроме того, в классическом виде регресс возникает к причинителю вреда от лица, которое возместило вред в силу указания закона (например, регрессное требование владельца источника повышенной опасности к лицу, причинившему вред); в данном же случае под «регрессом» в IV части ГК РФ понимается нечто иное. В ответ на это **Е.А. Павлова** заметила, что изготовление и распространение контрафактных экземпляров – это два самостоятельных правонарушения. **Л.А. Новоселова** указала, что в этом случае безвиновная реализация конечным продавцом контрафактных товаров составляет собственное правонарушение продавца, а изготовление контрафактных экземпляров и передача их конечному продавцу – собственное правонарушение контрафактора; и опять-таки неясно, где здесь место рег-

рессу, если речь идет о двух разных правонарушениях. **Е.А. Павлова** предложила допускать заявление регрессных требований по IV части ГК РФ лишь в специальных случаях (солидарная ответственность всех участников цепочки, когда требование предъявляется к одному из них), однако, **Л.А. Новоселова** указала, что это лишь частный случай и что область применения норм IV части ГК РФ о регрессе должна быть шире.

В целом вопрос о регрессе оказался крайне дискуссионным.

Одиннадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался ситуаций, когда произведение (или исполнение) создано трудом не одного автора (или исполнителя), а коллектива, и предъявляется требование о взыскании компенсации.

Если требования предъявляют все соавторы, то суд определяет размер компенсации за нарушение в целом, а затем распределяет ее между исполнителями, как правило, в равных долях. Но как быть, если в суд обращается лишь один из соавторов? Предлагаются два варианта: либо после определения размера компенсации взыскивать в пользу этого соавтора соответствующую долю, либо после определения размера компенсации взыскивать всю эту компенсацию в пользу этого соавтора с тем, чтобы он самостоятельно распределил ее между всеми соавторами.

Е.А. Павлова высказалась за второй вариант: он «представляется более логичным» (из письменного отзыва) и «позволяет оперативно обратиться в суд», – не приводя, впрочем, подробного обоснования своей позиции. **А.П. Сергеев** в своем письменном отзыве также называет второй вариант «более логичным», не указывая мотивов к данному выводу.

Д.В. Медведева в своем письменном отзыве указала, что считает оба варианта допустимыми, однако, второй вариант представляется более рациональным с точки зрения правоприменения и создающим меньшую нагрузку на суды; юридическое обоснование второго способа содержится в п. 4 ст. 326 ГК РФ.

Напротив, **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве указывает, что при отсутствии специального соглашения между соавторами возможен только первый вариант. Второй вариант нарушает нор-

мы ГК РФ о праве каждого соавтора самостоятельно принимать меры к защите своих прав, поскольку разрешение иска соавтора с присуждением полной стоимости компенсации делает невозможным подачу аналогичных исков другими соавторами.

В.Н. Медведев в письменном отзыве и вовсе указывает, что суд до рассмотрения дела по существу должен принять меры для привлечения к участию в деле всех остальных соавторов (или иных правообладателей) в качестве третьих лиц либо истцов; если привлечь их к участию в деле не удастся, суд должен поступать по первому варианту.

В.О. Калятин уточнил, что особого рассмотрения требуют случаи, когда единственный истец является автором составной части «делимого» произведения.

Двенадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации одновременно незаконного использования нескольких элементов одного произведения как единого правонарушения.

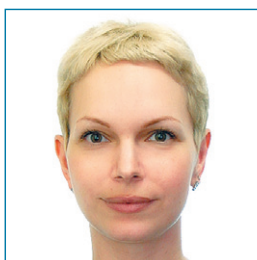
Например, если лицо незаконно используют два, три и более персонажей из одного произведения («Маша и медведь, или Маша, медведь и еще второй медведь», по образному примеру **Л.А. Новоселовой**), то в данном случае предлагается квалифицировать это как единый эпизод нарушения исключительного права обладателя права на это произведение. При этом не имеет значения тот факт, что права на элементы произведения в общем случае могут быть самостоятельным предметом гражданского оборота.

Указанное предложение было поддержано всеми участниками дискуссии. **Е.А. Павлова** уточнила, что необходимым условием квалификации нарушения как единого является «одновременность» использования разных элементов произведения, что можно рассматривать (**Л.Н. Линник**, письменный отзыв) как использование этих элементов в одном контрафактном произведении или ином аналогичном объекте.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАСЕДАНИЯ Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех участников за помощь в работе Совета.

Протокол № 6 Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(14 ноября 2014 года)



Ламбина В.С.,

*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)*

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 14 ноября 2014 г. обсуждался вопрос о возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр, а также вопрос о пределах, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.

В заседании участвовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным

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

2. Андреева Татьяна Константиновна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

3. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

4. Зайцева Алена Григорьевна – кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

5. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук.

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

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

8. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

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

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

11. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

12. Сироткина Анна Александровна – кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

13. Солохин Алексей Евгеньевич – главный консультант отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по гражданским делам Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

14. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

15. Уколов Сергей Михайлович – судья Суда по интеллектуальным правам.

16. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам.

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛ заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр.

В своем выступлении В.А. Корнеев пояснил, что по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, как показывает практика, стороны спора до принятия решения судом первой инстанции обычно не склонны к заключению мировых соглашений. Однако не редкость ситуации, когда вынесенное судом решение не устраивает ни одну из сторон, так что стороны предпочли бы заключить мировое соглашение, чтобы разрешить спор иным образом. Эта ситуация особенно типична, когда реальный интерес истца состоит в регистрации товарного знака, сходного с товарным знаком ответчика, а не в лишении ответчика прав на товарный знак, зарегистрированный последним. Возникает вопрос: возможно ли заключить мировое соглашение, когда судебное решение уже вынесено, а Роспатент еще не внес изменения в соответствующий реестр?

Согласно одному подходу, внесение Роспатентом изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания (далее – реестр) на основании судебного акта представляет собой стадию исполнения судебного решения. Следовательно, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений на заключение мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения (ч. 1 ст. 139 АПК РФ), постольку до внесения изменений Роспатентом в реестр соответствующее мировое соглашение может быть утверждено судом и оно обязательно для исполнения всеми лицами и органами, включая и сам Роспатент (ч. 8 ст. 141 и ст. 142 АПК РФ). Данный подход можно обосновать еще и тем, что исключительное право на товарный знак признается при условии государственной регистрации этого знака в реестре (ст.ст. 1232 и 1480 ГК РФ) и после вынесения судебного решения, но

до внесения изменений в реестр исключительное право ответчика на товарный знак не может считаться прекращенным.

Согласно второму подходу, вынесение судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (п. 4 ст. 1486 ГК РФ). При этом отдельной стадии исполнения судебного решения нет, поскольку отсутствует участие органов принудительного исполнения (таких как судебные приставы), а само внесение Роспатентом записи в реестр о прекращении правовой охраны является лишь технической процедурой. Здесь подчеркивается, что соответствующие иски являются разновидностью исков о признании, на которые, как известно, не выдаются исполнительные листы и исполнительное производство по смыслу федерального закона «Об исполнительном производстве» отсутствует. Правовая охрана товарного знака при этом прекращается немедленно после вступления решения в законную силу.

В ходе дискуссии был поддержан второй из предложенных подходов. Так, **И.В. Лапшина** напомнила, что Роспатент, внося изменения в реестр, оформляет их датой вступления решения суда в законную силу, а не датой фактического совершения данной операции.

Н.А. Кручинина в своем выступлении прямо указала: «Когда мы принимаем судебное решение в суде первой инстанции, мы практически прекращаем существование объекта интеллектуальной собственности, то есть с момента его вступления его как такового уже нет». Следовательно, как указала **М.А. Рожкова**, при этом ни у одной из сторон нет и прав на товарный знак, которыми они могли бы распорядиться путем заключения мирового соглашения, что само по себе исключает возможность его заключения: «Стороны не могут распоряжаться правом на объект, которого нет».

Ряд выступавших отметили, что и с «технической» точки зрения утвердить мировое соглашение до внесения Роспатентом изменений в реестр затруднительно. **В.А. Корнеев** указал, что типичный срок внесения изменений Роспатентом в реестр составляет около 10 дней после вынесения судом решения, так что суд просто «не успеет утвердить ми-

ровое соглашение»; данную позицию разделила и **Н.А. Кручинина**. Как заметил **В.А. Химичев**, пока стороны будут обращаться в суд по вопросу утверждения мирового соглашения, «Роспатент просто аннулирует регистрацию».

Рассматривая возникающий в связи с этим вопрос о том, возможно ли наложение в данной ситуации судом, рассматривающим обращение сторон по поводу мирового соглашения, какого-либо временного запрета Роспатенту вносить изменения в реестр, **Н.А. Кручинина** отметила, что ни предварительные, ни обеспечительные меры по АПК в данном случае, по-видимому, невозможны.

Еще один довод в пользу того, что утверждение мирового соглашения после вынесения решения судом первой инстанции невозможна, заключается в том, что решения по товарным знакам носят ярко выраженный публичный характер и могут затрагивать интересы широкого круга лиц (**В.А. Химичев, М.А. Рожкова**). Допустить заключение мирового соглашения после принятия судом решения о прекращении правовой охраны товарного знака – значит допустить произвольное «воссоздание» товарного знака, который ранее был аннулирован судом, что нельзя считать приемлемым, на что указала **А.А. Сироткина**.

Вместе с тем утверждение о невозможности заключения мирового соглашения после вступления в законную силу решения суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака требует определенных уточнений. Как отметил **В.А. Корнеев**, стороны, не удовлетворенные решением суда первой инстанции, при любом подходе всегда могут подать жалобу в суд кассационной инстанции, который уже определенно сможет утвердить мировое соглашение независимо от того, внесены ли изменения в реестр или нет. Данный подход формально безупречен (рассмотрение в суде кассационной инстанции – это новая стадия судебного разбирательства), и в ходе обсуждения была выработана рекомендация для сторон именно так и поступать при необходимости. **А.Г. Зайцева** указала на искусственность данного приема: «Странно, что заключать мировое соглашение нельзя, но если обратиться с жалобой в вышестоящий суд, то можно!»; в ответной реплике **Н.А. Кручинина** пояснила, что данная ситуация связана с тем, что ре-

шение суда об утверждении мирового соглашения не может аннулировать предшествующее решение о прекращении правовой охраны, в то время как кассационная инстанция может предшествующее решение отменить.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался пределов, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.

В.А. Корнеев напомнил участникам, что в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2014 № 50 указано: «...Если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нем иные правовые последствия для соответствующего правоотношения (включающего как основное обязательство... так и дополнительные), такое соглашение сторон означает полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим выдвигание в суде новых требований из того же правоотношения... не допускается». Возникает вопрос, в какой степени и каким образом данные положения применимы к мировым соглашениям по поводу нарушений в сфере интеллектуальных прав. Пример: пусть истец и ответчик заключили мировое соглашение, в котором ответчик признал факт нарушения интеллектуальных прав истца и гарантировал отсутствие нарушений в будущем. Означает ли это, что истец не может подать второй иск к ответчику с требованием о взыскании компенсации за нарушение со ссылкой на признание ответчиком факта нарушения в мировом соглашении, при том что вопросы компенсации в мировом соглашении вовсе не затрагивались? Или же указанное мировое соглашение исключает удовлетворение последующих исков?

Данная проблема оказалась весьма дискуссионной.

Прежде всего участники дискуссии отметили неоднозначность самих норм, содержащихся в п. 15 упомянутого постановления Пленума. В частности, **Т.К. Андреева** указала, что в указанном пункте постановления Пленума прежде всего подчеркивается, что стороны в мировом соглашении могут договориться по всем вопросам, связанным со спорными правоотношениями (а не только по непосредственному предмету судебного спора); именно на это и надо делать акцент.

Но при этом в любом случае следует выявлять волю сторон, которые заключали мировое соглашение: «Истолковать договоренность сторон иначе, чем они имели в виду, наверное, неправильно». Поэтому мировое соглашение, в принципе, может разрешать спорные правоотношения лишь в части, даже если это в нем явно и не указано. **А.Е. Солохин**, напротив, поддержал более формальный подход к толкованию указанных норм: «Если стороны заключают мировое соглашение и там ничего специального не прописывают, значит, пойти истребовать компенсацию за нарушение каких-то своих прав они уже не могут».

В.А. Корнеев, дополняя свое выступление, заметил, что имеются значительные трудности в проведении параллелей между «основными и дополнительными обязательствами» из п. 15 упомянутого постановления Пленума и разнообразными требованиями, связанными с одним и тем же объектом интеллектуальных прав. Например, нетрудно классифицировать требования о выплате основного долга и неустойки как основное и дополнительное. Однако требование о взыскании компенсации, требование об изъятии контрафактного товара, требование о признании факта нарушения – все они являются самостоятельными требованиями, их нельзя разделить на основные и дополнительные.

Выступавшие указали и на трудности иного рода. Стороны могут иметь различное понимание относительно объема урегулированных мировым соглашением правоотношений, когда одна сторона полагает, что достигнута договоренность по всем вопросам, другая же считает, что договоренность достигнута только по незначительной части вопросов (**В.А. Корнеев**); может иметь место и правовая некомпетентность сторон, когда по незнанию или в результате введения в заблуждение в предмет первоначального мирового соглашения не включаются существенные вопросы, в частности вопросы о выплате компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальных прав (**Е.А. Павлова**). Во всех этих случаях встает вопрос о том, чьи права и интересы в большей степени требуют защиты. Один возможный вариант, который предложила **Е.А. Павлова**, – защищать «более слабого»: например, обычный автор художественного произ-

ведения, предъявивший требование к юридическому лицу – нарушителю может не осознавать юридических тонкостей, так что заключение между ними мирового соглашения о простой констатации факта нарушения не должно стать препятствием для предъявления автором в будущем требования о выплате компенсации. Другой вариант – исходить из равенства сторон. По замечанию **И.В. Лапшиной**, нарушителю нет смысла признавать свои нарушения в мировом соглашении, если на этом спор не закончится и последует требование о компенсации; соответственно у сторон должна быть возможность урегулировать свои отношения в мировом соглашении любым образом, каким они захотят – в том числе и путем констатации нарушения без взыскания каких-либо компенсаций. Сходное мнение выразила **А.Г. Зайцева**, отметившая, что заключение мирового соглашения, как правило, предполагает достижение определенности в отношениях между сторонами, а не предъявление в будущем новых исков; **А.Е. Солохин**, рассуждая в сходном ключе, отметил, что «если стороны договариваются, делают это добросовестно, они урегулируют спор, и предполагается, что с новыми требованиями они не пойдут».

М.А. Рожкова в своем выступлении отметила, что считать, что заключение мирового соглашения исключает последующее обращение в суд – значит отрицать право на судебную защиту. И если по поводу конкретного правонарушения и заключено мировое соглашение, нельзя считать, что это заведомо исключает удовлетворение любых последующих исковых требований. «Мало ли что в мировом соглашении заключили, может быть, лишь договорились о том, что признают данное нарушение, и

все... нельзя говорить, что заключение мирового соглашения по одному делу препятствует [удовлетворению] иного требования имущественного характера», замечает **М.А. Рожкова**. Именно суд должен определять содержание мирового соглашения по первому делу и его роль в последующих делах.

Л.А. Новоселова в продолжение мысли **М.А. Рожковой** привела ряд примеров.

Можно представить мировое соглашение, в котором стороны констатируют, что факта нарушения не было вовсе. Такое мировое соглашение, разумеется, перекрывает возможность подачи последующих исков по тем же фактам.

Заключение мирового соглашения о применении (или неприменении) одной из мер правовой защиты в норме не должно, по мнению **Л.А. Новоселовой**, в дальнейшем исключать предъявление требований с иной формой правовой защиты: «С какой стати соглашение об уменьшении размера компенсации может повлиять на право стороны требовать конфискации и уничтожения товара?» Безусловно, стороны могут договориться и о том, что «материальных претензий друг к другу не имеют», но и здесь нужна осторожность. «Является ли требование о конфискации „материальным требованием“?» – задает вопрос **Л.А. Новоселова**.

Во всех случаях от суда требуется тщательное толкование условий конкретного мирового соглашения и выявление конкретных намерений сторон.

Позиция, изложенная **Л.А. Новоселовой**, была поддержана многими участниками дискуссии.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАСЕДАНИЯ Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, Председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила собравшихся за участие в рабочей группе.

Рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон»



Тарасов Н.Н.,
судья Суда по интеллектуальным правам

Президиумом Суда по интеллектуальным правам 31 июля 2014 г. были рассмотрены кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ОАО «РЖД» на решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП 296/2013, в рамках которого оспаривалась правомерность регистрации на имя ОАО «РЖД» товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон», которое, по мнению заявителя (ООО «Тихий Дон»), воспроизводит название известного литературного произведения М.А. Шолохова.

При этом заявитель указал, что осуществляет хозяйственную деятельность, оказывая однородные услуги, относящиеся к 43 классу МКТУ¹, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам обратился с запросом к доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета А.П. Сергееву; кандидату юридических наук, начальнику отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации Е.А. Павловой; доктору юридических наук, проректору по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) В.В. Орловой; доктору юридических наук, профессору кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета В.А. Хохлову; кандидату юридических наук, начальнику отдела Исследо-

¹ МКТУ – международная классификация товаров и услуг.

вательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заслуженному юристу Российской Федерации О.М. Козырь; кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета Д.В. Мурзиной; кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского и предпринимательского права юридической школы Дальневосточного федерального университета А.П. Рабец по следующим вопросам.

1. Следует ли норму п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права; либо значение имеет только факт известности самого произведения, вне зависимости от творческого характера его названия?

2. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеуказанной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, его правопреемниками, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения ученых пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ООО «Тихий Дон» требований о признании недействительным решения Роспатента от 26 июля 2013 г. в связи с отсутствием у заявителя права на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением «Тихий Дон» по заявленному им основанию, поскольку это лицо не явля-

ется ни правообладателем в отношении произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон», ни его правопреемником.

На поставленные вопросы Судом по интеллектуальным правам было получено несколько отзывов от экспертов. В этом номере нашего Журнала мы публикуем только один из ответов. Тексты других отзывов будут опубликованы в седьмом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Е.А. Павлова,

кандидат юридических наук,
начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ»

О.М. Козырь,

кандидат юридических наук,
начальник отдела законодательства о вещных правах ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по судебному запросу

Суда по интеллектуальным правам

В соответствии с ч. 1.1. ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебный запрос Суда по интеллектуальным правам был рассмотрен специалистами Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ О.М. Козырь и Е.А. Павловой. В настоящем заключении содержится их профессиональное мнение в отношении конкретных вопросов, сформулированных в указанном судебном запросе. При этом обстоятельства дела № СИП-296/2013, изложенные в запросе, в заключении не анализируются.

1. Абзац 3 п.3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»² предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в

² Далее - Закон о товарных знаках.

РФ на дату подачи заявления произведения науки, литературы, искусства, персонажу или цитате из такого произведения; произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника; если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В данной норме содержится перечень объектов, подлежащих охране авторским правом (произведений и их частей). Предполагается, что в случае, если авторские права на такие произведения (их части) возникли раньше даты приоритета регистрируемого товарного знака, то права автора или его правопреемников подлежат охране.

В то же время подчеркивается, что правила данной нормы применяются только в отношении произведений, которые были известны в Российской Федерации на дату подачи заявления о регистрации товарного знака. Под «известностью» произведения понимается знакомство с этим произведением широкого круга лиц (публики). Данное требование направлено на защиту интересов добросовестного заявителя, испрашивающего правовую охрану для своего товарного знака, от случайных совпадений.

При рассмотрении содержания данной нормы необходимо учитывать, что в ст. 7 Закона о товарных знаках содержался перечень «иных» (относительных) оснований для отказа в регистрации товарного знака. В отличие от абсолютных оснований для такого отказа, указанных в ст. 6 Закона о товарных знаках, относительные основания допускают ситуации, в которых такие обозначения все-таки могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, например, с согласия правообладателей (п. 1 и абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках). В ходе экспертизы соответствие заявленного обозначения требованиям п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках не проверяется (п. 1 ст. 12 Закона о товарных знаках).

В настоящее время ст. 1483 ГК РФ объединяет как абсолютные, так и относительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Однако содержание соответствующих поло-

жений ст. 1483 ГК не претерпело существенных изменений. В подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК также допускается возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию, персонажу или цитате из произведения науки, литературы или искусства, а также произведению искусства или его фрагменту, если на это получено согласие обладателя авторских прав. В соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК в ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения только требованиями пунктов 1-7 ст. 1483 ГК, то есть соответствие его требованиям п. 9 ст. 1483 ГК не проверяется.

Следовательно, регистрация товарного знака, тождественного наименованию охраняемого произведения науки, литературы или искусства, его персонажу или цитате из такого произведения, а также произведению искусства в целом или фрагменту из него; возможна и без получения согласия обладателя авторских прав, но может быть оспорена таким правообладателем на всем протяжении действия прав на товарный знак, если он сочтет свои права нарушенными.

Таким образом, представляется верной первая точка зрения, изложенная в судебном запросе. Норма, содержащаяся в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту при соблюдении двух условий в совокупности.

1. Охраноспособности произведения (его части) как с точки зрения его соответствия требованиям ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»³ (по действующему законодательству – требованиям ст. 1259 ГК⁴), так и с точки зрения территориального действия авторских прав (ст. 5 Закона об авторском праве и ст. 1256 Гражданского кодекса РФ) и сроков их действия, а также возможности досрочного перехода произведения в общественное достояние (ст. 27 Закона об авторском праве и ст.ст. 1281–1283 Гражданского кодекса РФ);

³ Далее – Закон об авторском праве.

⁴ Следует отметить, что требования к охраноспособности частей произведения в п. 3 ст. 6 Закона об авторском праве и в п. 7 ст. 1259 ГК РФ различны.

2. Известности соответствующего произведения науки, литературы или искусства в РФ на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Представляется, что и требование охраноспособности, и требование известности в равной степени должны применяться ко всем видам произведений и их частей, перечисленным в данной норме.

В части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) изменен перечень лиц, наделенных правом оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку. Если ст. 28 Закона о товарных знаках предусматривала, что этим правом наделено «любое лицо», то согласно п. 2 ст. 1513 ГК РФ такие возражения смогут быть поданы в Роспатент только «заинтересованным лицом», что свидетельствует о сознательном сужении круга таких лиц.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 2.3) разъясняется, что подлежит применению тот порядок рассмотрения возражений, который действует на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Таким образом, если такие возражения рассматриваются после вступления в силу части четвертой ГК РФ, то должны применяться положения п. 2 ст. 1513 ГК РФ.

Представляется, что в тех или иных конкретных случаях, предусмотренных в ст.ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках (в ст. 1483 ГК РФ), в качестве заинтересованных лиц могут выступать различные субъекты.

В редакции ст. 7 Закона о товарных знаках упоминается «обладатель авторского права и его правопреемник», то есть, очевидно, автор и его наследники или иные лица, к которым перешло от автора исключительное право (необходимо учитывать, что Закон о товарных знаках был принят раньше Закона об авторском праве, поэтому их формулировки могут не совпадать). В п. 9 ст. 1483 ГК РФ использован термин «правообладатель», который объединяет как автора, так и любых других лиц, обладающих исключительным правом на произведение. Таким образом, применительно к абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) заинтересованными лицами следует считать обладателей исключительных прав на соответствующие охраняемые произведения науки, литературы и искусства.

Другие лица могут оспаривать регистрацию товарного знака по иным основаниям. Например, обладатель исключительного права на фирменное наименование, тождественное названию охраняемого и известного в России произведения, может возражать против предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, которое тоже тождественно названию этого произведения на основании абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).

Распоряжение исключительными правами: основные изменения гражданского законодательства



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

Основные и наиболее важные изменения, касающиеся механизмов распоряжения исключительными правами, были внесены в часть четвертую Гражданского кодекса РФ согласно Федеральному закону от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ (далее – Закон № 35-ФЗ) и вступили в силу с 1 октября 2014 г.

Данные изменения объективно требуют детального изучения и проработки с целью дальнейшего юридически корректного использования договорных конструкций в практической деятельности, поскольку именно договорные отношения формируют тот рынок инновационных технологий, развитие которого является одной из наиболее важных целей в процессе модернизации отечественной экономики.

Кроме того, в рамках рассмотрения аспекта защиты интеллектуальных прав следует подчерк-

нуть, что их нарушение происходит не только в случае внедоговорного использования результатов интеллектуальной деятельности (что является наиболее очевидным), но при ненадлежащем исполнении – договоров по распоряжению исключительными правами.

Рассмотрим основные изменения, которые были внесены в часть четвертую ГК РФ согласно Закону № 35-ФЗ по вопросам распоряжения исключительными правами (далее рассматриваемые статьи части четвертой ГК РФ указываются в редакции Закона № 35-ФЗ).

1. В первую очередь следует сказать о **договорах заказа**. Как известно, в рамках этой разновидности договоров возможно заключение договора **авторского заказа** (ст. 1288 ГК РФ), субъектами которого выступают автор (гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности) и заказчик. В договоре авторского зака-

¹ См.: 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» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.

за содержатся условия относительно дальнейшего использования созданного произведения: он может предусматривать как **отчуждение** заказчику исключительного права на созданное автором произведение, так и предоставление **права использования** этого произведения в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ). Соответственно, к такому договору применяются либо положения ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1288 ГК РФ), либо положения о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1288 ГК РФ).

Таким образом, договор авторского заказа согласно ст. 1288 ГК РФ не может быть заключен с иными лицами, кроме автора.

Ввиду этого, нормы о договоре **авторского заказа** не могут быть распространены на отношения по созданию произведений, когда сторонами договора являются исполнитель, который **не является автором**, и заказчик. Такие отношения прежде были урегулированы лишь применительно к созданию программ для ЭВМ и баз данных (ст. 1296, 1297 ГК РФ в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ). Однако согласно Закону № 35-ФЗ, правила **о договоре заказа** с 1 октября 2014 г. применяются к отношениям, связанным с **произведениями, созданными по заказу**². Формулировка нормы ст. 1296 ГК РФ предполагает распространение правил о таком договоре не только на отношения по созданию программ для ЭВМ и баз данных, но и любых иных произведений.

С 1 октября 2014 г., согласно п. 1 ст. 1296 ГК РФ, **исключительное право** на произведение, созданное по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежит **заказчику**, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (договор заказа на создание произведения).

На наш взгляд, такое нововведение необходимо, поскольку эта правовая конструкция является типичной для случаев заказа на создание большинства сложных объектов, в том числе, мультимедийных продуктов, – соответствующий договор в данных случаях заключается между **организатором создания сложного объекта** (исполнителем, подрядчиком) и заказчиком (например, издателем). Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что **исполнителем** по нему является **не сам автор**³, а иное лицо (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Как правило, сторонами рассматриваемого договора выступают юридические лица.

Так, согласно пунктам 2, 3 статьи 1296 ГК РФ, по общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит заказчику, но при этом исполнитель вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Если в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит исполнителю (подрядчику), то уже заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

В силу того, что исполнителем в рассматриваемых отношениях, как правило, является организация (юридическое лицо), результаты творческой деятельности, как правило, создают ее работники, которые наряду с личными неимущественными правами также приобретают **право на вознаграждение** от своего работодателя за использование им соответствующего служебного объекта (абз. 3 п. 2 ст. 1295, п. 4 ст. 1296 ГК РФ).

² В редакции, действующей до 1 октября 2014 г., анализируемая норма включает в себя только договоры по созданию программы для ЭВМ и базы данных по заказу (ст. 1296 ГК РФ). В литературе отсутствует единая точка зрения относительно того, к какой группе относятся рассматриваемые договоры. Так, согласно п. 13 заключения Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, рассматриваемый договор «по своей правовой природе является смешанным договором» и содержит элементы, характерные для различных договорных конструкций. Вместе с тем отмечается, что по своему основному содержанию такой договор относится к договорам подрядного типа, договорам о выполнении работ. См.: Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. № 3. С. 130.

³ Автору не принадлежит исключительное право на такое произведение, однако за ним сохраняется право на вознаграждение.

Такой автор не является стороной договора заказа, однако в силу закона у него есть право на получение указанного вознаграждения от своего работодателя, а не от лица, к которому исключительное право перешло по договору.

Кроме того, законодателем определена **сфера применения норм ст. 1296 ГК РФ**: правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения, т. е. речь идет о классических договорах авторского заказа (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Рассматриваемая оговорка сделана еще и потому, что прежде в судебной практике имели место случаи, когда отношения, возникающие из заключенного между юридическими лицами договора на создание произведения по заказу, неверно квалифицировались как правоотношения из договора авторского заказа⁴.

Одним из основных практических последствий этого нового законодательного решения является то, что в случае нарушения обязательств по рассматриваемому договору применяются **общие положения гражданского законодательства об ответственности** за нарушение обязательств (а не специальные нормы об ответственности авторов). Это означает, что к нарушителю могут быть применены такие меры гражданско-правовой ответственности, как взыскание неустойки, возмещение убытков, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами и др.

Например, по договорам заказа, заключенным между организаторами и издателями, сторона, нарушившая обязательство (должник), обязана возместить кредитору **убытки**, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (ст. 393 ГК РФ). В отличие от договоров, заключаемых с авторами, когда применяются правила о взыскании с авторов только реального ущерба, в данном случае лицо, право которого было нарушено (кредитор), вправе требовать полного возмещения убытков, которые включают в себя как **реальный ущерб** (расходы, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо

должно будет произвести для устранения последствий правонарушения), так и **упущенную выгоду** (недополученные доходы) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В случае неисполнения договора заказа на создание произведения (например, если произведение не создано) или ненадлежащего исполнения такого договора (например, если произведение создано не в полном соответствии с заданием) должник по соответствующему обязательству, как правило, несет ответственность **без учета вины**. Указанный вывод обусловлен тем, что сторонами в рассматриваемой договорной конструкции обычно являются юридические лица – коммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. В данном случае ответственность наступает, если лицо не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Невыплата вознаграждения или его выплата не в полном объеме так же, как и при нарушении любого денежного обязательства, является основанием для применения меры ответственности в виде начисления на соответствующую сумму **процентов**, определяемых, по общему правилу, размером ставки рефинансирования Центрального Банка РФ (ст. 395 ГК РФ).

В договоре заказа на создание результата интеллектуальной деятельности может быть предусмотрено, что сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить за это **неустойку**. Неустойка может уплачиваться за нарушение обязательства как исполнителем, так и заказчиком. Ее размер согласовывается сторонами (ст. 330 и 331 ГК РФ) и так же не ограничивается суммой реального ущерба, как в договоре авторского заказа.

Помимо этого, к данным обязательственным отношениям подлежит применению диспозитивное правило п. 2 ст. 396 ГК РФ о том, что в случае **ненадлежащего** исполнения должником своих обязанностей уплата убытков и возмещение неустойки не освобождают его от исполнения обязательства в натуре. Например, если исполнитель по этому договору организовал создание объек-

⁴ См., например: Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2010 по делу № А40-17167/10-15-115; ФАС Уральского округа от 20.04.2010 по делу № А60-21914/2009-С7 // СПС «ГАРАНТ».

та, который отличается от того, который требовался заказчику по условиям соответствующего договора, – после возмещения убытков он, по общему правилу, должен исправить эти недостатки, что будет рассматриваться как исполнение обязательства в натуре.

Согласно новой редакции ст. 1297 ГК РФ, особые правовые формы имеют место при создании произведений в рамках выполнения работ по иным договорам. Исключительные права на произведения, созданные при **выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ**, которые **прямо не предусматривали создание такого произведения**, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1 ст. 1297 ГК РФ).

Несмотря на то, что по общему правилу исключительное право на созданное произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать созданное произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на произведение другому лицу заказчик сохраняет право использования произведения.

Напротив, если стороны изменили данное правило и в договоре прямо предусмотрено, что исключительное право принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу, то подрядчик (исполнитель) вправе использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1297 ГК РФ).

Пункт 3 ст. 1297 ГК РФ повторяет анализируемую выше норму п. 4 ст. 1296 ГК РФ относительно права автора на вознаграждение согласно правилам о служебном произведении (абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

2. Изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2014 г., затронули также классические договорные конструкции, объединяемые в группу договоров по распоряжению исключительными правами: **договоры об отчуждении исключительного права** (ст. 1234 ГК РФ) и **лицензионные договоры** (ст. 1235 ГК РФ).

В соответствии с ГК РФ в редакции Закона № 35-ФЗ с 1 октября 2014 г. в случаях распоряжения правом на результат интеллектуальной деятельности, охраняемый при условии государственной регистрации, соответствующей **государственной регистрации подлежит отчуждение исключительного права** по рассматриваемому договору, а не сам договор, как это было согласно ранее действовавшей редакции ГК РФ (п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных в Кодексе (ст. 1232 ГК РФ).

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, однако отсутствует необходимость его государственной регистрации. Практическое значение указанной новеллы заключается, прежде всего, в том, что возникновение обязательственных отношений между сторонами соответствующего договора определяется моментом достижения соглашения по всем его существенным условиям. Однако в связи с этим возникает вопрос о моменте перехода исключительного права.

По общему правилу, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит к приобретателю в момент заключения договора. Если переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации, то исключительное право на такой результат **переходит** от правообладателя к приобретателю в момент **государственной регистрации права** (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). Так, например, исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретений, полезной модели или промышленного образца (ст.ст. 1232, 1353 ГК РФ).

Законодатель подробно регламентирует порядок государственной регистрации отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (порядок подачи документов, документация и иные вопросы регламентируются правилами ст. 1232 ГК РФ)

При несоблюдении правил о государственной регистрации перехода исключительного права переход такого права, его залог или предоставление права использования считается **несостоявшимся** (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Особо законодатель оговаривает различные формы выплаты **вознаграждения** по договору об отчуждении исключительного права, такие как фиксированные разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).

В новом п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ в редакции Закона № 35-ФЗ отмечается, что **не допускается безвозмездное отчуждение** исключительного права между коммерческими организациями, если иное не будет предусмотрено ГК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 1234 ГК РФ установлен специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить ему в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на объект. В этой ситуации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке **перевода на себя прав** приобретателя исключительного права и **возмещения убытков**, если исключительное право перешло к его приобретателю (абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ)⁵. Если право еще не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им такой обязанности правообладатель может **отказаться от договора в одностороннем порядке** и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. При этом договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора,

если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, введенными Законом № 35-ФЗ, государственной регистрации подлежит также **предоставление права использования** результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации **по лицензионному договору** (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор заключается в письменной форме и с 1 октября 2014 г. не подлежит государственной регистрации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ.

Правила о выплате **вознаграждения** и о **запрете на безвозмездное предоставление права** использования результата интеллектуальной деятельности между коммерческими организациями применительно к лицензионному договору схожи с теми, которые были рассмотрены выше применительно к договору об отчуждении исключительного права (п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

Новеллой законодательного регулирования является закрепление в п. 1.1. ст. 1236 ГК РФ диспозитивной нормы о запрете для лицензиара на использование результата интеллектуальной деятельности в тех пределах, в которых право использования такого результата предоставлено лицензиату по договору на условиях **исключительной лицензии**.

В рамках п. 4 ст. 1237 ГК РФ также определен механизм **одностороннего расторжения договора** по инициативе лицензиара (схожий с правилами п. 5 ст. 1234 ГК РФ). При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора

⁵ Таким образом, анализируемая норма не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (ст. 12 ГК РФ) (п. 13.4 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») // Российская газета. 22.04.2009. № 70.

и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

В рамках анализируемых изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ была введена концептуально новая для отечественного правового порядка форма распоряжения исключительным правом на произведение – **открытая лицензия** на использование произведения науки, литературы или искусства (ст. 1286.1 ГК РФ). Аналоги введенной в российское гражданское законодательство конструкции открытой лицензии известны в зарубежных правовых системах. Наиболее распространенной из таких конструкций являются лицензии Creative Commons⁶. Значение и перспективы использования механизма открытых лицензий ввиду существенной специ-

фики данного правового средства должны выступать предметом самостоятельного исследования.

Рассмотренные изменения гражданского законодательства Российской Федерации, посвященные механизмам распоряжения исключительными правами, в основном, следует признать своевременными и продуктивными. В рамках указанного реформирования законодательства созданы предпосылки для решения многих проблем, которые были выявлены в ходе реализации норм о соответствующих договорах, а также активно обсуждались в научной литературе. Прежде всего, эти изменения продиктованы развитием цифровых технологий, требованием применения новых подходов к правовому регулированию отношений, возникающих не только в связи с использованием произведений в сети «Интернет», но и в сфере оборота исключительных прав в целом.

Ключевые слова:

договор авторского заказа; договор об отчуждении исключительного права; лицензионный договор; договор заказа; интеллектуальная собственность.

Список литературы:

1. *Войниканис Е.А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. 552 с.
2. Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. № 3. С. 120–130.
3. Постановление ФАС Московского округа от 08.11.2010 по делу № А40-17167/10-15-115 // СПС «ГАРАНТ».
4. Постановление ФАС Уральского округа от 20.04.2010 по делу № А60-21914/2009-С7 // СПС «ГАРАНТ».
5. Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 70. 22.04.2009.
6. *Савельев А.И.* Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 75–101.

⁶ См. об этом: *Войниканис Е.А.* Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. 552 с.; *Савельев А.И.* Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 75–101 и др.).

ВСЕ В СУД!



Малахов Б.А.,
юрист юридической фирмы «Lidings»

21 марта 2014 г. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП 21/2 была утверждена «Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (далее – Справка).

Указанной Справкой были установлены стандарты квалификации действий одной из спорящих сторон в качестве недобросовестного поведения.

Тем не менее в рамках настоящей статьи предлагается обратить внимание на новеллу п. 3.1 Справки: «Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом. Вместе с тем указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд».

Стоит оговориться, что «новеллой» указанный пункт Справки можно назвать с большой натяжкой. Еще 30 июня 2008 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ было принято Постановление № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства». Пунктом 20 указанного Постановления установлено: «Право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в адми-

нистративном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ оставить такое заявление без рассмотрения».

Тем не менее до последнего времени судебная практика складывалась таким образом, что суды высших инстанций не допускали возможности прямого обращения в арбитражный суд с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции действий по регистрации средств индивидуализации (в абсолютном большинстве случаев – товарных знаков) по причине отсутствия такого судебного способа защиты нарушенных прав по ст. 12 Гражданского кодекса РФ.

Пожалуй, наиболее подробный анализ, почему по указанной категории споров непосредственное обращение в арбитражный суд (минуя Федеральную антимонопольную службу России) недопустимо, был проведен Девятнадцатым Арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 23 ноября 2009 г. по делу № А08-2009/2009 в отношении товарного знака «Центр кровли» (соответствующие выводы впоследствии были поддержаны судами кассационной и надзорной инстанций).

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в исковых требованиях, тройка судей пришла к следующим выводам:

- нормами ст.ст. 10 и 12 Гражданского кодекса РФ «не предусмотрена возможность использования такого судебного способа защиты, как признание действий по регистрации и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции»;

- прекращение правовой охраны в качестве действия, связанного со злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, «возможно только в порядке ст. 1513 Гражданского кодекса РФ»;

- «специальными нормами закона не предусмотрена возможность подачи иска непосредственно в суд по основаниям, предусмотренным ст. 1512 Гражданского кодекса РФ»;

- удовлетворяя заявленные требования, «суд первой инстанции не указал, каким образом удовлетворение иска приведет к восстановлению исключительного права истца на фирменное наименование».

Аналогичные выводы были использованы судами высших инстанций в качестве оснований для отказа в заявленных требованиях в рамках дела № А40-2237/2008 (товарный знак «Persona»), дела № А40-56489/2010 (товарный знак «Аквавэй»).

Впрочем, в ряде судебных дел отказ в заявленных требованиях о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции обосновывался не процессуальной невозможностью их рассмотрения арбитражными судами, а исключительно существом фактических обстоятельств и представленных доказательств [в частности, дело № А40-967/2007 (товарный знак «Топас М» и проч.), дело № А40-8695/2013 (товарный знак «Волшебная соломинка»)].

Тем не менее, в конце 2011 г. обоснованность «отказных» судебных актов была поставлена под во-

прос по причине внесения в законодательство поправок, связанных с организацией Суда по интеллектуальным правам, и наделением Суда компетенцией по рассмотрению дел «по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (п. 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ) в качестве суда первой инстанции.

В этой связи неудивительно, что после начала деятельности Суда по интеллектуальным правам¹ «вопрос о возможности удовлетворения судом искового требования о признании действий ответчика по государственной регистрации товарного знака злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией» был одним из первых вынесен на обсуждение Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам².

Как результат, в Справке была сформирована правовая позиция о возможности прямого обращения с заявлением о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции непосредственно в арбитражный суд (Суд по интеллектуальным правам).

В настоящее время следует ожидать формирования соответствующей судебной практики. В частности, в рамках дела № А56 78818/2013 заявление о признании действий общества по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30 мая 2014 г. было передано по подсудности на рассмотрение по существу Судом по интеллектуальным правам.

Ключевые слова:

интеллектуальная собственность; недобросовестная конкуренция; Суд по интеллектуальным правам

Список литературы:

1. Протокол № 1 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Суда по интеллектуальным правам // URL:<http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения – 8 декабря 2014 года).

¹ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» // СПС «Гарант».

² Протокол № 1 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-сайт Суда по интеллектуальным правам // URL:<http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения – 8 декабря 2014 года).

Исключительное право и фундаментальные права человека: возможно ли избежать конфликта?



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

Право интеллектуальной собственности представляет собой открытую систему. Любые его установления должны рассматриваться одновременно и в качестве результата воздействия совокупности социально – экономических и политических детерминант, и в качестве одного из факторов, определяющих общественное развитие. В отсутствие четкого понимания того, какие интересы, ценности закладывались в основу данного институционально-правового массива при его конструировании; каким целям служит его функционирование, – принципиально невозможно как оценить эффективность конкретных элементов системы, так и разработать действенные механизмы к разрешению возникающих в данной сфере конфликтов.

Здесь важно подчеркнуть: с позиции характера их воздействия на систему интеллектуальных прав такие ценности, цели являются «внутренними» – они задают саму сущность такой системы, являются детерминантами ее существования, критериями оценки эффективности. Областью их актуализации при этом могут служить все сферы (прежде всего, экономико-социальная) общественного развития, что и обуславливает широкое применение в запад-

ной доктрине междисциплинарных подходов к исследованию данных явлений.

Интеллектуальные права целесообразно рассматривать также в качестве подсистемы общей правовой системы, с чем сопряжена необходимость их согласования с иными подсистемами. В подобном аспекте важно установить, не нарушаются ли при реализации исключительных прав иные, базовые правовые ценности. Последние при этом стоит рассматривать в качестве внешних. Они не выступают фактором конструирования – равным образом, как и критерием оценки эффективности системы интеллектуальных прав. Их реализации служат иные правовые институты.

В то же время, ввиду свойств непротиворечивости, взаимодополняемости подсистем общей правовой системы, а также особой значимости таких ценностей они должны учитываться.

Таким образом, функционирование системы интеллектуальных прав должно рассматриваться с позиции двух аксио-телеологических уровней: внешнего и внутреннего.

Подобные умозаключения в целом могут быть относимы к любым гражданско-правовым инсти-

тутам. В то же время особую актуальность они приобретают именно применительно к интеллектуальным правам. В силу специфических фактических свойств ОИС, речь о которых подробнее пойдет ниже, существует, во-первых, высокая степень вероятности столкновения права интеллектуальной собственности с иными подсистемами – прежде всего, системой базовых прав человека.

Во-вторых, есть определенная сложность согласования различных внутренних ценностей и целей регулирования интеллектуальных отношений – как на стадии закрепления института исключительных прав, так и его последующего осуществления. Учитывая неограниченный спектр потенциально возможных моделей использования объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), что опять же обусловлено специфическими характеристиками последних; принципиально важным является определить, почему законодатель поддержал именно существующую систему. Нельзя также игнорировать и политический контекст, в рамках которого приходится развиваться праву интеллектуальной собственности. Как было отмечено выше, большинством развитых государств результаты интеллектуальной деятельности были провозглашены определяющим фактором их развития. В связи с этим в данной сфере, как никакой другой, требуется постоянный контроль за соответствием целей, преследуемых субъектами на правореализационной стадии, – базовым ориентирами, заложенными при разработке нормативно-правовой системы.

1. В рамках данной статьи раскроем первый тезис – проблемы согласования подсистемы интеллектуальных прав и базовых прав человека (прежде всего, права на здоровье).

2. За отправную точку в исследовании системы интеллектуальных прав должен браться анализ сущности ОИС. Необходимость специфического регулирования той или иной группы общественных

интересов детерминируется фактическими особенностями таких отношений, характеристиками объекта, по поводу которого они возникают. Имманентные признаки объектов определяют сущность субъективных прав на них и, как следствие, особенности правового режима.

В исследованиях, посвященных вещным правам, обычно отмечается, что объектом последних является вещь. При этом раскрываются фактические характеристики последней: «осязаемость», «экономическая форма товара», «телесность», «ценность», «доступность»¹. Через призму подобных свойств объекта права, в свою очередь, рассматриваются способы его защиты, разрешается вопрос о (не)возможности распространения вещно-правового режима на такие объекты, как бездокументарные ценные бумаги, безналичные деньги.

Праву интеллектуальной собственности подобный алгоритм остается несвойственным. Как правило, анализируются лишь юридические, нормативно установленные критерии предоставления охраны тем или иным ОИС. Например – новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость для изобретений; отличительная способность для товарных знаков и т.п.² Несомненно, данные критерии обладают определяющим значением для эффективного функционирования системы охраны интеллектуальных прав. В то же время они не должны заменять собой анализ фактических характеристик ОИС, их экономических свойств³.

В соответствии с современной экономической теорией ОИС относятся к так называемым общественным товарам (благам). Иными словами, к товарам, потребление которых одними субъектами не уменьшает степени их доступности для других⁴. Их противоположностью выступают частные товары, от владения и использования которых автоматически отстраняются все третьи лица, как только ими завладел кто-либо один. Как справедливо было от-

¹ См., например: *Щенникова Л.В.* Вещное право. Пермь, 2001. С. 42.; *Гражданское право: Т. 1 / Под общ. ред. Е.А. Суханова.* М., 2008. С. 397.

² См., например: *Городов О.А.* Право промышленной собственности. М., 2011. С. 96 – 130.; *Близнец И.А.* Право интеллектуальной собственности. М., 2013. С. 241 – 260.

³ Критерии охраноспособности раскрывают не имманентную сущность ОИС, которая одинакова во все времена и в рамках всех правовых порядков, а представления законодателя о том минимуме свойств, которыми должен обладать результат интеллектуальной деятельности, чтобы права на него получили государственную защиту.

⁴ *Barnes D.W.* The incentives / access tradeoff // *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property.* 2010. Vol. 9. № 3. P. 98 – 99.

мечено Р. Познером, «общественный характер в отсутствии специальной защиты делает крайне сложным предотвращение незаконного присвоения»⁵.

А. Госсериес (A. Gosseries), сравнивая права из патента с правом на земельный участок, констатировал: «Общее количество земли ограничено. Ее использование одним индивидом ограничивает возможности других по использованию. Иными словами, мои соседи потеряют нечто от моего использования, а я потеряю нечто, если откажусь от своего права. В случае с ОИС, напротив, использование мною ОИС не снизит возможностей использования этого же объекта моим соседом»⁶. Подобное понимание ОИС позволило сформулировать в зарубежной доктрине его первый фактический признак – «неконкурирующее потребление» (*non-rivalrous consumption*). Объект признается «неконкурирующим», если его использование одним индивидом не лишает всех иных лиц доступа к нему, не умаляет их возможностей по его использованию⁷.

Вторым основополагающим свойством ОИС является «неисключительность» (*non-excludability*), которая характеризует крайнюю сложность (или даже невозможность) обеспечить использование ОИС конкретным лицом без предоставления подобной возможности всем и каждому, добиться «исключительного использования объекта»⁸.

В дополнение к отмеченным имманентным признакам объектов интеллектуальной собственности (преимущество, патентоохраняемых) важно обозначить функциональные характеристики таких объектов. Как отмечалось еще в советской доктрине, изобретение представляет собой «продукт

специфической творческой деятельности, результат выдумки, обычно служащий тем потребностям общества, которые не могут быть удовлетворены уже известными или очевидными средствами»⁹, «новое, повышающее уровень современной техники творческое разрешение технической проблемы»¹⁰.

Создание таких объектов выступает, как правило, ответом на актуализированные потребности в производственной, экологической, медицинской и иных значимых для социально-экономического развития сферах, а также решением сложных общественных задач¹¹.

Так, в Европейском союзе технологические разработки были названы институтом, «обеспечивающим постоянный экономический рост и решение глобальных проблем континента»¹². Преобладающая часть предметов, без которых социум не представляет своего существования, были в свое время зарегистрированы в качестве изобретений, промышленных образцов и т. д.

Необходимо при этом особо подчеркнуть: в отдельных случаях ОИС служат обеспечению не просто значимых общественно-публичных интересов, а базовых прав человека. Прежде всего, речь идет о праве на жизнь и здоровье, получение необходимой медицинской помощи. Известные медицине лекарственные препараты, используемые в фармацевтической промышленности способы получения лекарственных средств или веществ, химические соединения представляют собой не что иное, как изобретения. Не составит особого труда найти примеры и патентоохраняемых объектов, способствующих реализации прав людей на благо-

⁵ Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. England, Harvard university press, 2003. P. 14–15.

⁶ Gosseries A. How (Un)fair is Intellectual Property? // Intellectual property and theories of justice. London, 2008. P. 10.

⁷ Samuelson P. A. The Pure Theory of Public Expenditure // The Review of Economics and Statistics, 36. 1954. P. 387–9; Barnes D.W. The incentives / access tradeoff // Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property. 2010. Vol. 9. № 3. P. 103; Leslie C.R. Antitrust law and intellectual property rights. Oxford, 2011. P. 20.

⁸ Dimitru S. Are Rawlsians Entitled to Monopoly Rights? // Intellectual property and theories of justice. London, 2008. P. 63–64; Spinello R.A., Tavani H.T. Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice. Hershey, 2005. P. 5.

⁹ Изобретательское право: Учебник / Отв. ред. Н.В. Миронов. М., 1986. С. 81.

¹⁰ Серебровский В.И. Учебник гражданского права для юридических вузов. Т. II. М., 1944. С. 257.

¹¹ Данный фактический признак нашел свое преломление в легальных дефинициях патентоохраняемых объектов. Подобные объекты определяются не иначе, как техническое (применительно к изобретениям и полезным моделям) или художественно-конструкторское (применительно к промышленным образцам) решение. При этом в качестве условия патентоспособности изобретения называется промышленная применимость.

¹² Competitive European regions through research and innovation: Practical guide to EU Funding opportunities for research and innovation. REV 1 30/09/2008. P. 5.

приятную окружающую среду, экологическую безопасность, права на питание и др.¹³

3. Обеспечение рассматриваемых прав в подобных ситуациях будет тем эффективнее, чем большее число граждан получают доступ к соответствующим научно-техническим достижениям. Иными словами, речь идет о последовательной реализации фактических характеристик таких ОИС – возможности неискл​ючительного использования.

Установление на такие ОИС исключительных прав в отсутствие должной корректировки процесса их осуществления способно, напротив, препятствовать реализации подобных ценностей и ретранслирующих их субъективных прав. Как отмечается в литературе, «патентная защита представляет собой категорию права интеллектуальной собственности, которая является наиболее проблематичной в аспекте прав человека. Патенты ограничивают фактическое использование идеи (при производстве о​вещественного объекта). В то же время в случае с правами человека речь идет, напротив, о доступности важных товаров и ресурсов»¹⁴. В соответствии с аллегоричным замечанием Г. Овервелли, «патентные права явились нормативной плотной на пути расширившегося после второй мировой войны движения за права человека»¹⁵.

Предоставление патента на важную для реализации прав человека разработку ставит решение основополагающих функций государственного регулирования в зависимость от волеизъявления конкретного участника общественных отношений. Последний, являясь¹⁶ рациональным субъектом, в отсутствие каких-либо правовых механизмов воздействия на его поведение, закономерно предпочтет осуществить принадлежащие ему права на при-

влекательный, с позиции общественного интереса ОИС с максимальной выгодой для себя. Нетрудно догадаться, что со свободным доступом неограниченного круга лиц, в т. ч. не обладающих существенными материальными средствами, к необходимым инновационным разработкам возникнут существенные проблемы.

Важно подчеркнуть при этом, что для создания подобной проблемной ситуации вовсе необязательно, чтобы правообладатель действовал умышленно в целях блокирования реализации прав человека, стремился воспользоваться социально-экономическим кризисом. Вполне достаточно будет того, чтобы он последовательно действовал как максимизатор полезности.

Представим ситуацию: правообладатель – фармацевтическая компания производит и реализует эффективное лекарственное средство. Цена продажи такого препарата достаточно высока и, вместе с тем, вполне обоснована – она обусловлена существенными затратами правообладателя на создание соответствующей разработки, проведение клинических испытаний. Не желая сталкиваться с излишней конкуренцией, наводнением рынка менее качественными аналогами, подобный оригинальный производитель запрещает всем иным лицам производить препараты – дженерики. Он действует правомерно. Реализует предоставленное ему право в соответствии с назначением последнего: создает на основе ОИС в ситуации исключительного к нему доступа коммерчески привлекательный высокотехнологический продукт. В то же время подобные действия могут приводить к закрытию возможностей по излечению для множества людей, не обладающих воз-

¹³ Так, например, «Новая стратегия развития» – основной документ в Японии, определяющий направление развития страны до 2020 г. (The New Growth Strategy, Japan, 2010 г.), относит экологически ориентированные инновации к наиболее активно развивающимся направлениям в Японии и к одному из семи стратегических секторов развития страны. Так, на долю Японии приходится 40% патентов гибридных двигателей и электрических автомобилей в мире (2000–2008 гг.), 33% патентов в области энергоэффективности зданий и освещения, 10% патентов в сфере возобновляемых источников энергии.

В рамках блока административных технологий реализуется «Программа по поддержке инновационных технологий в области энергетики «Охладим Землю» (The 2008 Cool Earth Innovative Energy Technology Program). В рамках программы разрабатывается 21 инновационная технология в области низкоуглеродной энергетики и эффективного производства и потребления энергии. См. подробнее: Банчева А.И. Экологические инновации Японии: основные направления развития и особенности управления.

¹⁴ Haugen M. H. Patent Rights and Human Rights: Exploring their Relationships // The Journal of World Intellectual Property. 2007. Vol. 10. № 2.

¹⁵ Overwalle G. Human Rights Limitations in Patent Law // Intellectual Property and Human Rights: a paradox. Oxford, 2010.

¹⁶ Рациональность презюмируется для целей оценки существующих правовых институтов, обладающих известной долей типизации: предложение общего подхода для множества конкретных ситуаций.

возможностью приобрести соответствующие оригинальные препараты.

На первый взгляд, подобная проблема не должна касаться правообладателя. Даже если где-то на планете сотни людей умирают от голода, в государствах с развитыми правовыми порядками и уважением частной собственности вряд ли зародится идея взять и отобрать в пользу голодающих определенную часть еды у тех, кто обладает ею с избытком.

В то же время с ОИС все обстоит несколько иначе. Их относимость к общественным благам, неконкурирующий характер использования, и, как следствие, возможность конструирования посредством правового воздействия потенциально неограниченного количества субъектно-содержательных моделей его использования указывает на недопустимость подходов присущих сфере вещных правоотношений.

4. Особую остроту проблема обеспечения доступа к инновационным разработкам в целях реализации базовых прав человека, решения глобальных проблем человечества приобрела в международно-правовом аспекте. В основе нее на данном уровне лежит базовый конфликт развитых государств, компании которых аккумулируют в своих руках права на общественно значимые разработки; и развивающихся, а также наименее развитых стран, – население которых обладает предельной заинтересованностью в доступе к подобным разработкам.

Для развитых государств объекты интеллектуальной собственности выступают в качестве ключевого фактора инновационного развития. Так, именно их фармакологические компании снабжают мир большей частью современных лекарственных средств¹⁷. В целях поддержания своих лидирующих позиций подобные государства закономерно стремятся к ограничению в общемировом масштабе возможностей свободного доступа иностранных компаний к разработкам своих инноваторов, обеспечению интересов последних в получении пре-

дельной выгоды от исключительного использования ОИС.

С другой стороны, в развивающихся и, тем более, наименее развитых государствах темпы инновационного развития, число патентуемых разработок характеризуется крайне низкими показателями. При этом для большей части населения в силу, прежде всего, финансовых причин инновационные продукты, реализуемые их правообладателями – иностранными предпринимателями, оказываются недоступными. В то же время глобальные проблемы человечества – прежде всего в сфере здравоохранения – проявляются в них в значительной мере острее, чем в развитых¹⁸.

Несложно предположить, что подобные государства, напротив, заинтересованы в максимально свободном доступе к существующим в мире инновационным разработкам. Возможность применения населением иностранных изобретений становится определяющим фактором реализации на территории таких государств прав человека.

Весьма показательной в подобном аспекте является история разработки и принятия ТРИПС Соглашения.

Во второй половине XX века, с возрастанием инновационного потенциала в развитых государствах, усилилась обеспокоенность по поводу отсутствия необходимых норм о защите интеллектуальной собственности в развивающихся странах и, как следствие, свободного использования на их территориях разработок иностранных компаний. В 1985 г. при подготовке нового раунда переговоров по вопросам международной торговли в рамках ВТО США и Япония выдвинули предложение о включении в сферу регулирования ГАТТ объектов интеллектуальной собственности.

Обязанности по разработке международного законодательства в рассматриваемой сфере были возложены на Комитет по интеллектуальной собственности (Intellectual property committee), в состав которого, что примечательно, вошли руководители ведущих американских компаний в сферах про-

¹⁷ В десятку крупнейших фармакологических компаний в мире входят четыре американские компании, по две – английские и швейцарские, по одной – французской и немецкой.

¹⁸ Так, в странах африканского региона распространенность ВИЧ / СПИДа среди населения составляет в среднем 4,9 % (притом, что в отдельных странах данный показатель доходит до 20 – 25 %), в то время как в Европе он составляет 0,5 % [притом, что в европейских лидерах (Германия, Норвегия, Швеция и проч.) он и вовсе меньше 0, 1%]

граммного обеспечения, фармакологии, развлечений¹⁹.

В 1988 г. данной организацией были подготовлены предложения для международного договора в сфере интеллектуальной собственности, которые легли в основу Проекта ТРИПС Соглашения, представленного США на Уругвайском раунде переговоров ВТО. Стержневой идеей и целью данного проекта являлось установление на международном уровне минимального стандарта защиты интеллектуальной собственности, который мог быть только усилен, но не снижен государствами – членами Соглашения.

Развивающие государства выступили резко против подобной инициативы. После представления Соединенными штатами проекта ТРИПС Соглашения группа из 25 таких государств (так называемая «Группа 25») обратилась к Подготовительному Комитету с требованием исключить соответствующие вопросы из повестки предстоящего раунда переговоров.

Спустя несколько лет безуспешных переговоров развивающиеся государства все же были вынуждены отступить. Сначала они согласились с включением вопросов интеллектуальной собственности в повестку переговоров, а затем и американским вариантом ТРИПС Соглашения. Вместе с тем подобное решение вряд ли можно назвать в полной

мере свободным. Как отмечается в доктрине, произошедшие изменения в отношении к Проекту были во многом связаны с агрессивными стратегиями США, направленными на борьбу с оппозиционными странами²⁰. Соединенные Штаты угрожали введением санкций в сфере торговли, отказом от торговых льгот в отношении тех стран, чьи IP-режимы признавались ими неприемлемо слабыми²¹.

Споры государств с различным уровнем развития относительно правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности с принятием ТРИПС Соглашения, однако, не прекратились. В центре подобного противостояния оказалось не что иное, как проблема согласования установленной Соглашением системы интеллектуальных прав с правами человека, доступа населения развивающихся государств, страдающего от смертельных болезней, к создаваемым в мире медицинским препаратам.

Поводом к новым международным конфликтам послужили высказанные представителями США в адрес Бразилии и ЮАР обвинения в нарушении ТРИПС Соглашения и последовавшие за ними требования по внесению изменений в национальное законодательство. Суть претензий и в том, и в другом случае сводилась примерно к одному: в соответствии с осуществляемыми данными двумя государствами широкомасштабными анти-СПИД

¹⁹ Так, в 1986 г. в состав комитета входили генеральные директора Bristol Myers, CBS, Du Pont, General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Johnson and Johnson, Merch, Pfizer.

Подробнее про создание Комитета см.: Crowne E.A. Fishing TRIPS: A loot at the history of the agreement on trade-related aspects of intellectual property. *Creighton International & Comparative Law Journal*. 2011. Vol. 2. (<https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/38574/2CICLJ77.pdf?sequence=1>).

Подробнее про создание Комитета см.: Crowne E.A. Fishing TRIPS: A loot at the history of the agreement on trade-related aspects of intellectual property. *Creighton International & Comparative Law Journal*. 2011. Vol. 2. (<https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/38574/2CICLJ77.pdf?sequence=1>)

²⁰ Yu P. K. The objectives and principles of the TRIPS agreement (<http://www.peteryu.com/correa.pdf>)

²¹ В 1988 году в Закон США «О торговле» (1974 г.) (US Trade Act of 1974) были включены так называемые «специальные 301 положения» (Special 301 provisions). В соответствии с ними, на торговое представительство США (USTR) были возложены полномочия по определению зарубежных стран, которые не предоставляют адекватную и эффективную защиту исключительным правам американских правообладателей, справедливых и равноправных доступ таких субъектов к их рынкам.

Также существенные изменения коснулись системы универсальных специальных преференций (Generalized Special Preferences), установленной Законом о торговле и тарифах 1984 г. (Trade and Tariff Act). Было предусмотрено, что при принятии решение о распространении на товары развивающейся страны преференциального режима в соответствии с системой GSP Президент должен оценить предоставляемую такими государствами защиту исключительных прав на ОИС иностранных граждан и компаний.

По мере проведения на международном уровне переговоров о необходимости принятия ТРИПС Соглашения США применил обозначенные выше положения законов против большинства развивающихся государств – активных противников Соглашения: Аргентины, Бразилии, Чили, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Перу, Таиланда, Венесуэлы, Югославии.

См. подробнее: Drahos P. Developing Countries and International Intellectual Property Standard-setting // *Commission on Intellectual Property Rights Study Paper № 8*. (http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study_papers/sp8_drahos_study.pdf).

программами была допущена возможность предоставления заинтересованным субъектом принудительной лицензии на использование лекарственного препарата на более либеральных условиях, чем предусматривало ТРИПС Соглашение²².

В начале 2001 г. после обращения группы развивающихся стран Совет по ТРИПС Соглашению согласился специально рассмотреть вопрос о соотношении положений Соглашения и политики в сфере здравоохранения.

По мнению представителей таких государств, само по себе ТРИПС Соглашение отличается значительной гибкостью, в том числе в части установления «исключений из исключительных прав». Для того чтобы разрешить возникшую проблему Совету по ТРИПС, необходимо лишь разъяснить те возможности, которые включает в себе Соглашение, для обеспечения баланса интересов.

В июне 2001 г. группой развивающихся стран был представлен проект текста Декларации, содержание которого составили гарантии государствам – членам ВТО формулировать собственную политику в сфере здравоохранения; а также разъяснения по вопросам лицензирования, параллельного импорта, производства на экспорт в страны с недостаточной производственной способностью.

США, Швейцария, Австралия и Канада выпустили неофициальный документ с альтернативным текстом, подчеркивающим важность защиты интеллектуальной собственности для научных исследований и разработок, утверждая, что интеллектуальная собственность способствует реализации целей общественного здравоохранения в глобальном смысле²³.

Обозначенные проекты стали предметом обсуждения на Четвертой министерской конференции стран – членов ВТО, состоявшейся в Дохе (Катар, 9–13 ноября 2001 г.). По итогам конференции была разработана и принята Декларация

«О ТРИПС Соглашении и здравоохранении», в рамках которой была подчеркнута необходимость рассмотрения Соглашения ТРИПС в качестве части более широких национальных мер по решению указанных проблем; его толкования и осуществления в целях обеспечения права членов ВТО на охрану здоровья населения, расширения доступа к лекарственным средствам. *Было признано, что каждое государство – член ВТО вправе выдавать принудительные лицензии на лекарственные препараты и самостоятельно определять основания их предоставления*²⁴.

5. Подобный экскурс в историю развития международного регулирования патентных отношений наглядным образом продемонстрировал следующий факт. Одной из наиболее значимых²⁵ проблем в рассматриваемой сфере является вопрос последовательной защиты исключительного права патентообладателя в ситуации, когда патентоохраняемый объект способен служить реализации такого базисного права человека, как право на здоровье, надлежащее медицинское обеспечение.

Попытки развести подсистемы интеллектуальных прав и базовых прав человека по разным секторам правовой матрицы в том или ином виде предпринимались законодателями большинства государств с развитыми правовыми порядками:

– так, во избежание возможной актуализации «морального», «естественно-правового вопроса» в сфере интеллектуальных отношений из объектов патентной охраны российским законодателем были исключены способы клонирования человека, его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях, результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам принципам гуманности и морали;

²² См.: Research Service, Patent Ownership and Federal Research and Development (R&D): A Discussion on the Bayh-Dole Act and the Stevenson-Wydler Act, by Schacht, Wendy H., CRS Report for Congress RL30320, 11 Dec. 2000; WTO Dispute-Resolution Panel Will Review Brazil Patent Law // Generic Line (9 Feb. 2001) (по поводу Бразилии).

²³ See: *Correa C.* Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health // Health economics and drugs. Geneva, 2002 (<http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf>).

²⁴ Declaration of the TRIPS agreement and public health // World trade organization Ministerial conference, fourth session. Doha, 9-14 Nov. 2001.

²⁵ Данная проблема является значимой настолько, что она затрагивает интересы не только отдельных участников гражданских правоотношений, но и населения целых государств.

– как западными, так и российскими правотворцами была допущена принципиальная возможность использования запатентованного оригинального лекарственного средства до истечения срока действия патента на него, если указанные действия проводятся с целью ускорения процедуры получения разрешения на вывод дженерика на рынок после истечения патента на оригинальный препарат²⁶.

Таким образом, сама по себе система интеллектуальных прав не способна причинять вред базовым правам человека. Обозначенные объектные границы гарантируют автономное функционирование двух выстраиваемых на различных телео- аксиологических основах правовых подсистем. В то же время, ввиду широкой амплитуды возможных социальных значений, принимаемых патентоохраняемыми объектами, вероятны ситуации причинения вреда базовым правам человека при реализации исключительных прав на такие объекты.

Происходит следующее

На первом этапе механизма правового регулирования – закрепления правовых норм правовые подсистемы эффективно разводятся друг с другом, законодателем обеспечивается их принципиальная непротиворечивость. В то же время, на этапе реализации субъективного права конкретным субъектом рассматриваемые системы сближаются и сталкиваются, предпосылкой к чему выступают естественные свойства ОИС и объективная невозможность изначально (на уровне типизированной правовой нормы) просчитать все возможные вари-

анты его использования, совокупности связанных с ним интересов.

При подобном столкновении двух правовых подсистем – права интеллектуальной собственности и прав человека – правовое решение может быть потенциально принято на основе норм поведения различных подсистем. В подобной ситуации требуется определить границу – общие принципы, учитывающие ценности двух данных подсистем, способные выступать ориентиром для принятия решения при каждом конкретном случае столкновения подобных подсистем.

Необходимо заметить, что, по мнению отдельных авторов, последовательная защита интеллектуальной собственности несовместима с широким спектром прав человека²⁷. Разрешение данного конфликта при этом видится в признании приоритета прав человека по отношению к интеллектуальным правам и рассмотрении последних в качестве инструментов реализации прав человека. Между тем подобный подход не представляется оправданным.

Во-первых, если бы исключительные права выступали в качестве одного из механизмов обеспечения прав человека, то их реализация не могла бы привести к нарушению последних. Имела бы место обратная ситуация. Во-вторых, следует заметить, что институциональное назначение субъективных прав является общим универсальным для всей группы подобных прав. В то же время далеко не все исключительные права оказываются связанными с реализацией базовых прав человека. Установление и развитие данного института,

²⁶ См.: *Sople V.V. Managing Intellectual Property: The Strategic Imperative*. PHI Learning Pvt. Ltd., 2010. P. 257; *Пиличева А.В. Положение Болар (Bolar provision) в отечественном и зарубежном законодательстве* // Вестник гражданского права. 2013. № 2.

Так, согласно американскому закону Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984,

производство, использование или сбыт запатентованных лекарственных средств «исключительно для целей, объективно связанных с разработкой и представлением информации в соответствии с федеральным законодательством».

В соответствии с п. 6 ст. 10 Директивы ЕС 2004/27/ЕС, «проведение необходимых исследований и испытаний... и являющиеся следствием этого практические потребности не следует рассматривать как нарушающие патенты или свидетельства о дополнительной защите на лекарственные средства» (Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use // OJ. 2004. L 136. P. 34–57).

Согласно предл. 2b § 11 Патентного закона Германии, «действие патента не распространяется на исследования и эксперименты и вытекающие из этого практические требования, которые являются необходимыми для получения разрешения на введение лекарственного средства в оборот в Европейском союзе или для получения разрешения на применение в отношении лекарственного средства в государствах – членах Европейского союза или в третьих странах». (Patentgesetz vom 16. Dezember 1980, zuletzt geändert vom 24. November 2011 // BGBl. 1981. I. S. 1 (<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>)).

²⁷ Обзор различных подходов к соотношению институтов исключительного права и прав человека см.: *Helper L. R. Human rights and intellectual property: conflict or coexistence* // *Minnesota intellectual property review*. 2003. Vol. 5:1. P. 47 – 49.; *Gervais D.J. Intellectual property and human rights: learning to live together* // *Intellectual property*. 2008. P. 3.

как будет показано далее, было подчинено иным целям и задачам.

Что касается жесткого противопоставления исключительных прав и прав человека, то, как представляется, подобное утверждение ввиду специфических характеристик ОИС не имеет под собой оснований. Для того чтобы раскрыть данное утверждение, вновь обратимся к вещам и правам на них.

При возникновении чрезвычайной ситуации, сопряженной с необходимостью общественного использования объекта частной собственности, возникает дихотомический выбор: либо сохранить права частного собственника и пренебречь подобной общественной потребностью, либо, напротив, реализовать последнюю и лишиться первого его права. В сфере интеллектуальной собственности подобного жесткого выбора не возникает. Фактическая возможность использования ОИС неограниченным кругом лиц означает принципиальную многовариантность решений в случае столкновения базовых прав человека с исключительными правами.

Возможным является предоставление конкретному субъекту доступа к коммерческому использованию ОИС, при сохранении за правообладателем принадлежащего ему исключительного права. Иными словами, речь идет об ограничении возможностей реализации исключительного права патентообладателя в отношении субъекта, действующего в общественных интересах, при сохранении у него возможности запрещать всем иным лицам использовать его ОИС.

Система базовых прав человека может и должна быть согласована с системой интеллектуальных прав посредством установления пределов осуществления последних. Исключительные права в таком случае будут по-прежнему оставаться ликвидным активом правообладателя, приносить ему прибыль, притом, что будут расширены возможности общества по получению пользы от соответствующей разработки. Как было констатировано

в Вашингтонской декларации «Об интеллектуальной собственности и публичном интересе», принятой по итогам международного конгресса экспертов в сфере интеллектуальной собственности из 32 стран, «ограничивая субъективное право, исключения и пределы позволяют обществу участвовать в социально полезном использовании информации, охватываемой исключительными правами»²⁸.

Необходимо подчеркнуть, что для последовательного претворения в жизнь обозначенного подхода по установлению пределов осуществления исключительного права в целях обеспечения базовых прав человека, на международно-правовом уровне на сегодняшний день уже сложилась определенная нормативная основа:

– *ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах*. В соответствии с ней, наряду с признанием права каждого человека на «защиту моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными и художественными трудами, автором которых он является, признается право каждого человека на «пользование результатами научного прогресса их практического применения»;

– *Резолюция Комиссии по правам человека ООН 2000/7 «Интеллектуальная собственность и права человека»*. Комиссия подчеркнула необходимость согласования проводимой государствами экономической политики с основными принципами защиты прав человека, закреплением на уровне национального законодательства положений, обеспечивающих социальную функцию права интеллектуальной собственности²⁹;

– *ст. 7 и 8 ТРИПС Соглашения*. Согласно ст. 7, охрана и обеспечение интеллектуальных прав должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний³⁰. Статья 8, в свою очередь, закрепила возможность сторон применять меры, необходимые для охраны здоровья населения и питания, содей-

²⁸ Washington Declaration on Intellectual Property and the Public Interest (<http://infojustice.org/washington-declaration.html>).

²⁹ Intellectual property rights and human rights: Sub-Commission on Human Rights resolution 2000/7.

³⁰ Как было отмечено в отношении данной нормы в информационном справочнике ТРИПС, «соглашение не предназначено только для защиты интересов правообладателей. Оно служит установлению баланса интересов, что способствует социально-экономическому благосостоянию». UNCTAD-ICTSD / Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge, 2004. P. 126.

ствия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах.

Раскрывая функции подобных норм, Питер Ю. указал, в том числе, на то, что они служат интерпретации иных положений ТРИПС Соглашения, обеспечению реального баланса связанных с ОИС интересов, согласованию положений ТРИПС Соглашения с иными базовыми международно-правовыми установлениями (прежде всего, в сфере прав человека)³¹.

Важное установление, развивающее рассмотренные принципы применительно к сфере патентных правоотношений, получило закрепление в ст. 30 ТРИПС Соглашение. В соответствии с данной нормой, государствам предоставляется возможность «предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав» при соблюдении ряда условий (исключения не вступают в противоречие с нормальным использованием патента, необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитываются законные интересы третьих лиц).

Сама по себе такая норма, устанавливая гибкий подход к оценке действий правообладателя, способна выступать базой для согласования процесса осуществления исключительного права с «внешними ценностями». Другое дело, что крайне абстрактная формулировка сыграла с ней злую шутку: ее содержание до сих пор вызывает дискуссии развитых и развивающихся государств.

Закрепляя условия применения исключений, ст. 30 не определяет главного – основания: поведения правообладателя и (или) целей, реализация которых требует поступиться в определенных границах интересами патентообладателя. Равным образом, как не раскрывает данная статья и сущности «исключений из исключительного права».

Как бы то ни было, на основе данной нормы, с учетом ранее обозначенных установлений Пакта об экономических, социальных и культурных правах, доктринальных идей, возможным видится сформу-

лировать общий предел осуществления исключительного права.

Как представляется, речь в данном случае должна идти о допустимости вмешательства в сферу осуществления исключительного права посредством ограничения возможностей реализации правообладателем входящих в его состав правомочий, если подобные его действия будут препятствовать реализации основополагающих прав человека, в значительной мере нарушая общественный интерес. Объект и характер подобного «вмешательства» при этом должны быть полностью обусловлены целями обеспечения рассматриваемых прав.

Впоследствии нами будут определены конкретные механизмы вмешательства в сферу дискреционных полномочий правообладателя. Сейчас же обозначим, соблюдение каких условий, в любом случае, будет необходимо для применения подобных пределов. Речь идет о следующих требованиях:

- обоснованность – должен присутствовать значительный общественный интерес в доступе к разработке; угроза правам человека должна быть в значительной мере актуализирована и относима к широкому кругу лиц;

- недопустимость ограничения возможностей правообладателя по его собственному коммерческому использованию ОИС;

- ограничение возможностей по осуществлению его исключительных прав только в той мере, в которой это необходимо для разрешения возникшей социальной проблемы;

- недопустимость создания для правообладателя дополнительных обязанностей за исключением обязанности предоставить в конкретных социально значимых целях доступ к запатентованной разработке.

Установление и применение пределов осуществления исключительного права в подобном случае не должно влиять на развитие конкуренции на том рынке, на котором действует правообладатель. Иными словами, предоставление конкретному субъекту возможности использовать патентоохраняемый объект в целях обеспечения прав чело-

³¹ Как было отмечено в отношении данной нормы в информационном справочнике ТРИПС, «соглашение не предназначено только для защиты интересов правообладателей. Оно служит установлению баланса интересов, что способствует социально-экономическому благосостоянию». UNCTAD-ICTSD / Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge, 2004. P. 126.

века не должно превращать его в эффективного конкурента правообладателя в коммерческой сфере³².

При последовательном соблюдении данных требований в большинстве случаев удастся избежать действительного конфликта частного интереса правообладателя и общественных интересов.

Так, например, предоставление компаниям – производителям дженериков возможности свободно производить аналогичные оригинальным лекарственным средствам препараты в целях их последующего импортирования в развивающиеся государства, население которых страдает от смертельных болезней, не причинило бы ни одной из заинтересованных сторон существенного вреда. Выгода потребителей – граждан государств третьего мира, равным образом, как и производителей дженериков, – очевидна. Что касается интересов правообладателя, то они не пострадали бы по той причине, что его рынок сбыта отличается от рынка сбыта компании – производителя дженериков, получившей доступ к его разработкам.

Важно при этом подчеркнуть, что речь идет именно о пределах осуществления исключительного права, а не границах его содержания. Проблемы возникают на стадии реализации исключительного права в отношении конкретного ОИС. Следовательно, и разрешаться они должны именно посредством воздействия на процесс осуществления субъективного права. Тем более что подобный подход в большей степени учитывает и интересы правообладателя. Ситуационное ограничение его действий по реализации права, обусловленное столкновением двух правовых подсистем, не влияет на общий объем предоставленных ему правомочий – тех действий, которые он сможет осуществлять на основе предоставленного ему права в будущем. Равным образом, – как и в настоящем – в отношении

всех остальных лиц, за исключением тех, в пользу которых был наложен предел.

6. На данном этапе исследования важно прояснить еще один вопрос: содержатся ли в российском гражданском законодательстве нормативные основания для применения рассматриваемого предела?

Как представляется, обоснованный нами вывод относительно необходимости установления пределов осуществления исключительных прав патентообладателя в целях обеспечения внешних, по отношению к системе, исключительных прав, ценностей расходится с традиционным пониманием института пределов осуществления субъективных прав. Нарушение последних как на нормативном, так и доктринальном уровне, принято связывать с реализацией субъективного права в противоречие с его назначением, целью.

Так, в действующей редакции ст. 10 ГК РФ указывается на недопустимость осуществления гражданских прав исключительно *с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью*, иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, *в целях ограничения конкуренции*.

Иными словами, речь идет сугубо о внутренних аксио-телеологических основах конкретной правовой подсистемы.

В соответствии с подобным нормативным установлением, «ответ на вопрос, действует ли субъект в осуществление юридически дозволенного, или его действия выходят за пределы дозволений, зависит от того, совпадают ли представления действующего по своему усмотрению субъекта о благе как результате осуществления права с представлением законодателя, определившего это благо целью осуществления права»³³.

³² Возможности применения пределов осуществления исключительного права в контексте принципа недопустимости ограничения конкуренции будут рассматриваться нами в следующих частях исследования. На данный момент необходимо констатировать: в случаях, когда вмешательство в сферу реализации исключительного права патентообладателя было обусловлено целями обеспечения базовых прав человека, о целях развития конкуренции речь вести нельзя. В рассматриваемых ситуациях право-обладатель осуществляет право в соответствии с его институциональным назначением, он действует добросовестно и разумно. В связи с этим, недопустимым является искусственное создание ему конкурентов и, как следствие, необоснованное причинение вреда инновационному бизнесу. Вопрос применения принципа недопустимости ограничения конкуренции и применения в данном аспекте неблагоприятных последствий к правообладателю может возникать только применительно к случаям осуществления им принадлежащего ему исключительного права в целях создания несправедливых конкурентных преимуществ. Иными словами, проблема относится к уровню внутренних ценностей, положенных в основу патентного права.

³³ Чеговадзе Л.А. Злоупотребление правом как форма гражданского правонарушения // Гражданское право. 2013. № 2. С. 10.

При этом институт пределов осуществления субъективных гражданских прав в рамках российской правовой системы рассматривается в неразрывном единстве с институтом злоупотребления правом. Последнее же, как неоднократно отмечалось в судебной практике, заключается в «превышении пределов дозволенного гражданским правом, осуществления своих правомочий путем осуществления их с незаконной целью или незаконными средствами, нарушая при этом права и законные интересы других лиц»³⁴.

Очевидно, что подобный подход, основанный на сопоставлении конкретных целей осуществления субъективного права с идеальным назначением последнего, не может быть применим для решения вопросов, связанных со столкновением подсистемы исключительных прав и базовых прав человека. Как было отмечено выше, необходимость пресечения действий правообладателя по осуществлению принадлежащих ему прав в угоду внешним ценностям будет возникать и тогда, когда управомоченный субъект действует в строгом соответствии с назначением субъективного права.

При этом нарушение прав человека при осуществлении исключительного права зачастую будет выступать побочным, не охватываемым волей последствием осуществления исключительного права. В то время как нарушение пределов осуществления субъективного права в значении ст. 10 ГК РФ производится лицом осознанно, с наличием четкой цели и избранных для ее достижения средств³⁵.

В то же время функцию подобного предела отчасти может выполнять ст. 1360 ГК РФ, предусматривающая право Правительства Российской Федерации разрешать в интересах обороны и безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.

В соответствии с утвержденной Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г. «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» понятие национальной безопасности раскрывается достаточно широко – как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации и безопасность государства.

В последующих положениях данного акта, в качестве стратегических целей национальной безопасности называется и защита основных прав и свобод человека и гражданина, и совершенствование системы здравоохранения.

Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 1360 ГК как будто охватывает рассматриваемые случаи столкновения подсистемы интеллектуальных прав и прав человека, в т. ч. в сфере здравоохранения. Она может служить доступу широкого круга лиц к инновационным разработкам, если в том есть значительный общественный интерес.

Вместе с тем устанавливаемый данной нормой правовой механизм следует подвергнуть критике сразу с нескольких позиций.

Во-первых, в соответствии с формулировкой нормы непонятно, идет ли речь о двух различных основаниях ее применения: интересах обороны и интересах безопасности, – либо об одном общем, предполагающим нарушение обеих составляющих. Союз «и» указывает на второй вариант, но в таком случае установленный механизм может применяться только к крайне ограниченному количеству случаев, обеспечение права на здоровье к которым, в частности, относиться не будет.

С сущностной позиции следует заметить, что рассматриваемое положение в известной мере противоречит ТРИПС Соглашению³⁶. При-

³⁴ См., например: Определение ВАС РФ от 19.07.2013 № ВАС-9038/13 по делу № А57-3140/2011; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.09.2014 по делу № А12-5206/2011; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.02.2014 по делу № А56-66505/2012; Постановление ФАС Центрального округа от 08.07.2014 по делу № А14-4407/2013; Постановление ФАС Московского округа от 13.08.2013 по делу № А41-58454/12 (СПС «ГАРАНТ»).

³⁵ Волков А.В. Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2. С. 6.

³⁶ Как было особо подчеркнуто в ст. 8 ТРИПС Соглашения, любые принимаемые сторонами меры, необходимые для охраны здоровья населения и питания, содействия другим общественно значимым интересам, должны соответствовать положениям данного Соглашения.

менительно к патентным правоотношениям Соглашение предусматривает два механизма – ст. 30 «исключением из исключительных права» и ст. 31 «другие виды использования без разрешения правообладателя» (в данной статье раскрываются условия и процедура предоставления патентной лицензии, речь о которой более подробно пойдет ниже).

Несмотря на всю свою абстрактность, ст. 30 предполагает последовательное исследование, сопоставление интересов общества и правообладателя. Учет интересов последнего, как минимум, предполагает установление в законе границ права на использование ОИС, предоставленного в отсутствие на то согласия правообладателя, последствий «отпадения» условий и оснований применения данного механизма и т.п. Вместе с тем в российском законодательстве подобных элементов механизма не предусматривается.

Не подпадает такой механизм и под ст. 31 ТРИПС Соглашения. В соответствии с ней предусматривается необходимость указания государствами – членами при закреплении в национальном законодательстве института принудительной лицензии на необходимость предварительного обращения к правообладателю за получением лицензии, неисключительный характер такой лицензии, ограничение объема и продолжительности такого использования целями, для которых оно было разрешено.

Представляется, что содержание ст. 1359 ГК РФ конструировалось законодателем по аналогии с изъятием земель для государственных и муниципальных нужд. Иными словами, была предпринята очередная неудачная попытка экстраполирования свойственных для вещно-правовой сферы институтов на сферу интеллектуальных правоотношений без учета специфики последних.

Если в случае с изъятием материального объекта происходит лишение субъекта самого по себе актива, за что ему должно быть выплачено доста-

точное вознаграждение, то в случае с ОИС ввиду их неконкурирующего использования у правообладателя по-прежнему сохраняется и доступ к использованию ОИС, и субъективное право на него. Ключевым вопросом в таком случае является не проблема перераспределения ценностей, а наложение ограничений на возможности правообладателя по осуществлению исключительного права; и то не в отношении неограниченного круга лиц, а только тех субъектов, которые способны на основе доступа к ОИС обеспечить реализацию прав человека. Не случайно, если применительно к материальным объектам мы ведем речь об основаниях прекращения права собственности, то применительно к ОИС – о пределах осуществления субъективного права³⁷. В случае с последними недостаточно просто констатировать (в том числе на законодательном уровне), что при определенных основаниях Правительство может предоставить право на использование такого ОИС. Необходимо определить, кому оно может предоставить подобную возможность, каковы будут содержательные и временные границы такого использования, какие возможности сохраняться у правообладателя, каков механизм предоставления подобного использования.

Представляется, что эффективным механизмом согласования подсистемы исключительных прав и фундаментальных прав человека может стать институт принудительного лицензирования. Данный институт в наибольшей степени соответствует имманентным характеристикам ОИС, а с ними – и специфики отношений в сфере интеллектуальных прав. Не ограничивая существенным образом исключительного права патентообладателя, он в то же время обеспечивает нормальное взаимодействие в интеллектуальной сфере и доступ нуждающихся лиц к инновациям.

Предложено, кроме того, установить специфические основания принудительного лицензирования в целях обеспечения базовых прав чело-

³⁷ Можно пойти еще дальше и констатировать, что сама по себе проблема установления пределов осуществления субъективных прав в целях обеспечения базовых прав человека присуща сугубо сфере интеллектуальных правоотношений. В случаях вещных прав при столкновении двух подсистем в силу конкурирующего характера использования частного блага возникает строгая дизъюнкция – предпочтение надо ценности одной из данных подсистем. В случае с исключительными правами достаточно применить лишь «ограниченные исключения».

века. К реализации данного механизма в данном случае должны предъявляться следующие требования:

– обоснованность – должен присутствовать значительный общественный интерес в доступе к разработке; угроза правам человека должна быть в значительной мере актуализирована и относиться к широкому кругу лиц;

– ограничение возможностей по осуществлению его исключительных прав только в той мере,

в которой это необходимо для разрешения возникшей угрозы правам человека;

– установление и применение пределов осуществления исключительного права в подобном случае не должно влиять на развитие конкуренции на том рынке, на котором действует правообладатель.

При этом для подобных ситуаций должна быть также предусмотрена возможность снижения рыночной цены принудительной лицензии.

Ключевые слова:

исключительные права; права человека; общественные интересы; право на здоровье.

Список литературы:

1. *Близнец И.А.* Право интеллектуальной собственности. М., 2013.
2. *Волков А.В.* Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом // *Гражданское право.* 2013. № 2.
3. *Городов О.А.* Право промышленной собственности. М., 2011.
4. *Гражданское право: Т. 1 / под общ. ред. Е.А. Суханова.* М., 2008.
5. *Изобретательское право: Учебник / Отв. Ред. Н.В. Миронов.* М., 1986.
6. *Пиличева А.В.* Положение Болар (Bolar provision) в отечественном и зарубежном законодательстве // *Вестник гражданского права.* 2013. № 2.
7. *Серебровский В.И.* Учебник гражданского права для юридических вузов. Т. II. М., 1944.
8. *Чеговадзе Л.А.* Злоупотребление правом как форма гражданского правонарушения // *Гражданское право.* 2013. № 2.
9. *Щенникова Л.В.* Вещное право. Пермь, 2001.
10. *Attaran A.* Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Options for TRIPS Council // *Harvard University Centre for International Development.* 2002. (http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centersprograms/centers/cid/publications/faculty).
11. *Barnes D.W.* The incentives / access tradeoff // *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property.* 2010. Vol. 9. № 3.
12. *Competitive European regions through research and innovation: Practical guide to EU Funding opportunities for research and innovation.* REV 1 30/09/2008.
13. *Crowne E.A.* Fishing TRIPS: A look at the history of the agreement on trade-related aspects of intellectual property. *Creighton International & Comparative Law Journal.* 2011. Vol. 2. (<https://dspace.creighton.edu/xmlui/bitstream/handle/10504/38574/2CICLJ77.pdf?sequence=1>).
14. *Correa C.* Implications of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health // *Health economics and drugs.* Geneva, 2002 (<http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf>).
15. Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use // *OJ.* 2004. L 136.
16. Declaration of the TRIPS agreement and public health // *World trade organization Ministerial conference, fourth session.* Doha, 9-14 Nov. 2001.

17. *Dimitru S.* Are Rawlsians Entitled to Monopoly Rights? // Intellectual property and theories of justice. London, 2008.
18. *Drahoš P.* Developing Countries and International Intellectual Property Standard-setting // Commission on Intellectual Property Rights Study Paper № 8. (http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study_papers/sp8_drahoš_study.pdf).
19. *Gervais D.J.* Intellectual property and human rights: learning to live together // Intellectual property. 2008.
20. *Helper L. R.* Human rights and intellectual property: conflict or coexistence // Minnesota intellectual property review. 2003. Vol. 5:1.
21. Intellectual property rights and human rights: Sub-Commission on Human Rights resolution 2000/7.
22. *Leslie C.R.* Antitrust law and intellectual property rights. Oxford, 2011.
23. *Overwalle G.* Human Rights' Limitations in Patent Law // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1720006.
24. *Posner R.A., Landes W.A.* The economic structure of intellectual property law. England, Harvard university press, 2003.
25. Research Service, Patent Ownership and Federal Research and Development (R&D): A Discussion on the Bayh-Dole Act and the Stevenson-Wydler Act, by Schacht, Wendy H., CRS Report for Congress RL30320, 11 Dec. 2000; WTO Dispute-Resolution Panel Will Review Brazil Patent Law // Generic Line (9 Feb. 2001).
26. *Samuelson P. A.* The Pure Theory of Public Expenditure // The Review of Economics and Statistics, 36. 1954.
27. *Sople V.V.* Managing Intellectual Property: The Strategic Imperative. PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.
28. *Spinello R.A., Tavani H.T.* Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice. Hershey, 2005.
29. *Yu P. K.* The objectives and principles of the TRIPS agreement (<http://www.peteryu.com/correa.pdf>).
30. Определение ВАС РФ от 19.07.2013 № ВАС-9038/13 по делу № А57-3140/2011.
31. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.09.2014 по делу № А12-5206/2011.
32. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.02.2014 по делу № А56-66505/2012.
33. Постановление ФАС Центрального округа от 08.07.2014 по делу № А14-4407/2013.
34. Постановление ФАС Московского округа от 13.08.2013 по делу № А41-58454/12.

Novosyolova, Lyudmila Aleksandrovna
 Doctor of Juridical Sciences
 Honored Lawyer of Russian Federation
 President of the Court of intellectual property rights
A few words about well-known trademarks: the dispute about verbal designation «Posolskaya»

Keywords: well-known trademarks; verbal designation; Court of intellectual property rights

In this article we see an analysis of history of legal regulation of publicly available trademarks, as it was in international law and in Russian law, more than that by using example of «Podolskaya» trademark case the main conditions of recognition trademarks as a publicly available were reviewed under the requirements of article 1508 of the Civil Code of Russian Federation.

Korneev, Vladimir Aleksandrovich
 Candidate of Juridical Sciences
 Full state counselor of justice of the second class
 Deputy President of the Court of intellectual property rights, the associate Professor of the chair of the intellectual property rights of the Russian school of private law
 sip.vkorneev@ARBTR.RU

About the first results of consideration of the cases by the Presidium of the Court of intellectual property rights

Keywords: the Court of intellectual property rights; the Presidium of the Court of intellectual property rights; title; name of the citizen; the distinctiveness of the trademark; the uniformity of judicial and administrative practice

The work addresses the results of consideration of the cases by the Presidium of the Court of intellectual property rights for 2013-2014, provides a few interesting cases from this period, addresses the issues of approaches to the interpretation of the provisions of art. 1483 (1, 9), 1512 (2.1), 1514 (1.6) of the Civil Code of Russian Federation.

Ukolov, Sergey Michailovich
 Honored Lawyer of Russian Federation
 Chairman of the first judicial composition of the Court of intellectual property rights
 sip.sukolov@ARBTR.RU

The Case of the old potato
Keywords: selection achievements; patent; period of patent's validity; federal executive body on selection achievements; State register of selection achievements

The author illustrates one of the cases, examined by the Court of intellectual property rights. The article reveals some features of the dispute on selection achievements.

Himichev, Viktor Afanasjevich
 Candidate of legal sciences
 Chairman of the second judicial composition of the Court of intellectual property rights
 sip.vhimichev@ARBTR.RU

About some questions of reconsideration of the judicial acts by the presidium of the Court of intellectual property rights

Keywords: the Court of intellectual property rights; specialization; patent rights; means of individualization; similarity of marks; registration of the right; abuse of rights

The article reveals some procedural features of the activity of the presidium of the Court of intellectual property rights, not only because of its special organization, but also the character of the specialized court disputes.

Nazarycheva, Liliya Vladimirovna
 Assistant of the Deputy President of the Court of intellectual property rights,
 Graduate student
 Institute of legislation and comparative law under the Government of the Russian Federation
 sip.lnazarycheva@ARBTR.RU

The presidium of the Court of intellectual rights: questions of its organization and activity

Keywords: the presidium of the Court of intellectual property rights; protection of rights in intellectual property; legal protection of a trade mark

The author of the article discusses issues related to the activity of the main body of the Court of intellectual property rights, which is the presidium of this specialized arbitration court. As examples the author gives cases, in which the presidium of the Court of intellectual property rights developed a legal position.

Danilov, Georgiy Jurievich
 Deputy President of the Court of intellectual property rights
 sip.gdanilov@ARBTR.RU
Case № SIP-205/2013 (about invalidation of the decisions of Federal service of intellectual property about the term of

presenting of an application for carrying out expert examination of application for invention in essence)

Keywords: the Presidium of the Court of intellectual property rights; protection of intellectual property rights; Federal service for intellectual property.

The author discusses the practical issue of invalidation of the decision of the Federal service for intellectual property.

Lambina, Valeriya Stanislavovna
 Senior Consultant of the office of the President of the Court of intellectual property rights
 Executive Secretary of the Scientific Advisory Council at the Court of intellectual property rights
 Deputy Head of the department of Intellectual Property Chair
 Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
 sip.vlambina@ARBTR.RU

Report № 5. The meeting of the Scientific Advisory Council of the Court of intellectual property rights. September 5, 2014

Recovering compensation for illegal use of the objects of intellectual property rights.

Report № 6. The meeting of the Scientific Advisory Council of the Court of intellectual property rights. November 14, 2014

The possibility of a settlement agreement between the parties of the dispute after awarding judgment about early termination of legal protection of a trademark until alteration into the Register by Rospatent.

Tarasov, Nikolay Nikolaevich
 Judge of the Court of intellectual property rights
From the practice of the Court of intellectual property rights: the dispute about the legality of the trademark registration with the verbal designation "Tihiy Don"

Keywords: trademark; verbal designation; the Court of intellectual property rights

The article describes the features of the examination by the Court of intellectual property rights the case SIP-296/2013 about the contestation of the trademark registration with the verbal designation "Tihiy Don". The article provides one of the expert opinions at the request of the Court.

Grin, Elena Sergeevna
 Candidate of legal sciences,
 PhD, Senior Teacher of Civil Law Chair and Intellectual Property Chair
 Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
 helenkotenko@ya.ru

Disposal of exclusive rights: main changes of civil law
Keywords: the contract of author's order; the contract on alienation of the exclusive rights; license contract; the contract; intellectual property

Author analyzes the new regulations on disposal of exclusive rights mechanisms, which were introduced in the Civil Code of the Russian Federation in the reform of civil law and entered into force on 1 October 2014. Author emphasizes the novelties of legal regulation of contractual relations, a transition of exclusive rights to intellectual property.

Malahov, Boris Aleksandrovich
 Lawyer of the law firm «Lidings»
 bmalakhov@lidings.com

All in the court! To the question about the appeal directly to the court for recognition of the action of the rightholder of acquiring exclusive rights as the act of unfair competition

Keywords: intellectual property; unfair competition; the Court of intellectual property rights

The author analyzes legal reasoning of the Court of intellectual property rights Resolution No. SP-21/2 dated March 21, 2014, under which it is officially admissible to apply directly to the Court for recognition of an IP holder's actions towards acquisition of an IP item as unfair competition.

Vorojevich, Arina Sergeevna
 Graduate student of Civil Law Chair
 Moscow State University
 arinavorozhevich@yandex.ru

The exclusive right and fundamental human rights: is it possible to avoid conflict?

Keywords: exclusive rights; human rights; public interests; the right to health.

The article concerns the problem of coordination of two legal subsystems: the exclusive rights of the patent holder and Human rights. From the position of intellectual property's immanent characteristics the author analyzes the fundamental conflict of interests which exists in this area, and offers legal way to resolve it.