

Обращение главного редактора



Е.А. Ястребова,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию четырнадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Журнал выходит после Новогодних каникул.

Мы благодарим всех читателей и авторов за интерес к этому изданию в 2016 г. и постараемся и далее публиковать на нашем сайте материалы, затрагивающие права на результаты интеллектуальной деятельности: изменения законодательства; аннотации к судебным актам; аналитические материалы Суда по интеллектуальным правам; интересные статьи, где вы поднимаете актуальные, сложные вопросы и предлагаете различные варианты решения проблем.

По итогам 2016 г. наибольший интерес наших читателей вызвали:

– документы судебной практики по вопросам, связанным с работой в сети Интернет, и пальма первенства среди них принадлежит материалу [«Использование чужих фото для своих информационных материалов на сайте - цитирование?»](#);

– среди опубликованных статей – [статья](#) С.А. Чекмарева «Защита в судах прав на результаты интеллектуальной собственности (исполнения и фонограммы, опубликованные в коммерческих целях) неопределенного круга лиц организацией, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ»;

– среди видеозаписей – [интервью](#) с Председателем Суда по интеллектуальным правам, д. ю. н., профессором Л.А. Новоселовой, посвященное трехлетию работе Суда по интеллектуальным правам;

– среди освещаемых событий – [Заседание](#) Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при комитете Государственной Думы по образованию и науке.

Значительную часть этого номера журнала мы предоставили материалам по вопросам, возникающим при использовании норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности:

– Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам;

- Аналитическая справка для обсуждения, подготовленная Судом по интеллектуальным правам;
- отзывы экспертов.

Также предлагаем вашему вниманию статью председателя 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам В.А. Химичева по вопросам доказательств и доказывания в делах о служебных изобретениях.

На страницах этого номера Журнала Суда по интеллектуальным правам мы продолжаем традицию опубликования статей как признанных корифеев и специалистов в области защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, так и лучшие работы студентов. Редакционная коллегия журнала одобрила к публикации в этом выпуске статью студента Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.В. Таболо.

Наступивший год обещает быть наполненным важными интересными событиями, посвященными теме защиты прав интеллектуальной собственности. 17-18 февраля пройдет юбилейный V Международный IP Форум в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), приглашаются все интересующиеся сферой правовой охраны интеллектуальной собственности, регистрация открыта на [сайте Форума](#) до 7 февраля 2017 г.

Информация о других мероприятиях по теме интеллектуальной собственности появится на нашем сайте в разделе Новости.

В заключение отметим, что мы открыты для сотрудничества и ждем ваших публикаций и предложений по самым различным вопросам развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Наш электронный адрес: info@ipcsmagazine.ru.

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,
*кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В очередном номере Журнала Суда по интеллектуальным правам помимо поступающих, безусловно традиционно интересных статей наших авторов, посвященных вопросам как материального, так и процессуального права, мы размещаем протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, состоявшегося 25 ноября 2016 г.

На этом заседании обсуждались вопросы правовой охраны служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Справка, содержащая вынесенные на обсуждение вопросы, размещена на сайте нашего Журнала. Вопрос правовой охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности, безусловно, является актуальным, что показывает и неуклонно растущее количество споров, и все расширяющийся круг различных правовых вопросов в этой сфере. Актуальность вопросов в этой сфере показало и состоявшееся обсуждение.

Нельзя не отметить, как это делалось на страницах журнала и ранее, что справки, предложенные к обсуждению на заседаниях Научно-консультативного совета, – это не итог, подлежащий утверждению, а лишь повод для обсуждения поставленных вопросов. В этом протоколе отражен ход состоявшейся дискуссии.

Но точка в ней не поставлена. С учетом состоявшегося обсуждения предстоит дополнительная проработка правового режима служебных результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того очевидно, что в рамках одной дискуссии невозможно охватить все многообразие возникших и продолжающихся вопросов толкования норм законодательства в этой сфере.

Думаю, что Журнал Суда по интеллектуальным правам мог бы стать той площадкой, на которой все интересующиеся вопросами правового режима служебных результатов интеллектуальной деятельности могли бы продолжить их обсуждение (как продолжается на страницах в том числе этого номера журнала, с моей точки зрения, очень интересная и содержательная дискуссия о патентной охране в сфере фармацевтики).

Содержание

- Официальная хроника**
6 *Е.В. Ульянова, О.А. Осадчая, М.А. Кольддорф*
Протокол № 15. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 25 ноября 2016 г.
- 19 **Аналитическая справка по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности**
- 25 *Позиция Роспатента по вопросам, возникающим применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности*
- 28 *Отзывы экспертов по Аналитической справке по вопросам, возникающим применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности*
- Патентное право**
47 *В.А. Химичев*
Доказательства и доказывание в делах о праве авторства и о принадлежности исключительного права на объекты патентных прав на примере служебных изобретений
Вопросы, затронутые в статье, рассматриваются автором через призму отношений, возникающих в связи с созданием служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Выбор этих правоотношений не случаен. Его предопределила практика Суда по интеллектуальным правам, согласно которой большинство споров об авторстве и/или патентообладателе так или иначе связано со служебным характером объектов патентных прав. Кроме того, для целей настоящего анализа представляет интерес наличие в правовом регулировании института служебных объектов патентных прав нормы о возникновении исключительного права на них у работодателя. Указанное правило, как полагает автор, объясняет природу иска работодателя о признании за ним исключительного права на изобретение, автором которого является работник, а также во многом определяет процесс доказывания принадлежности этого права.
- 54 *К. Г. Снегов*
Признаки изобретения в формуле изобретения
В статье рассматривается возможность установления факта использования изобретения на основе его признаков, а не признаков в формуле изобретения.
- 58 *А.В. Михайлов*
«Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной»
Статья развивает тематику селективных изобретений и поднимает вопрос о целесообразности существования послаблений в отношении новизны селективных изобретений и о законности практики выдачи патентов на селективные изобретения в период, предшествовавший нормативному закреплению указанных послаблений.
- 71 *Д.Б. Бородин*
Проблемы защиты патентных прав фармпроизводителей в ходе государственных закупок лекарственных средств
Статья посвящена анализу проблем защиты патентных прав фармпроизводителей в ходе осуществления государственных закупок лекарственных средств с целью выработки возможных путей по их разрешению. По мнению автора, предусмотренные действующим законодательством механизмы обладают достаточным потенциалом для эффективной защиты интересов фармпроизводителей. Однако для его раскрытия необходимо пересмотреть некоторые подходы, сложившиеся в судебной практике.

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова

В.А. Корнеев,

В.В. Голофаев

М.А. Рожкова

Е.А. Павлова

В.О. Калятин

В.В. Байбак

Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,

В.А. Корнеев,

В.Ф. Яковлев,

В.В. Витрянский,

А.Л. Маковский,

П.В. Крашенинников,

Т.К. Андреева,

Е.А. Суханов,

И.А. Дроздов

Секретарь

редакционного совета:

А.Ф. Минаева

**Дизайн, верстка,
цветокоррекция:**

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2016

Процессуальные вопросы

83 С.М. Уколов

Отдельные вопросы подсудности и подведомственности в практике Суда по интеллектуальным правам

В статье автор приводит практические ситуации, связанные с вопросами подсудности и подведомственности споров Суду по интеллектуальным правам, по отдельным вопросам высказывает свое мнение по изменению подходов к подсудности.

Правовые вопросы

91 Т.В. Сергунина

Охрана фирменного стиля без регистрации объекта интеллектуальной собственности

В настоящей статье в контексте последних изменений, внесенных в закон «О защите конкуренции», рассматривается вопрос охраны фирменного стиля компании как особого объекта прав, не требующего регистрации в качестве объекта интеллектуальной собственности. Автор проводит анализ зарубежного опыта охраны фирменного стиля, российской судебной практики по данному вопросу, а также делает практические выводы относительно нюансов доказывания по делам о защите фирменного стиля.

Товарные знаки

99 М.В. Таболо

К вопросу о теоретическом понимании досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

В статье анализируется правовая природа досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования как меры гражданско-правовой ответственности. Предлагается новый теоретический взгляд на основание применения такой меры, под которым понимается правонарушение, заключающееся в невыполнении обязанности начать использование товарного знака либо обязанности не прерывать его использование более чем на три года. В свете такого понимания предлагается новая формулировка п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Частное мнение

105 В.Ю. Джермакян, Н.А. Радченко

О видовых наименованиях товаров, включающих придуманное название

В статье анализируется правоприменительная практика по оценке охраноспособности товарных знаков, представляющих собой видовые наименования товаров, включающие придуманное название.

113 С.А. Чекмарев

Защита в судах прав на результаты интеллектуальной собственности (исполнения и фонограммы, опубликованные в коммерческих целях) неопределенного круга лиц организацией, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ

В настоящей статье речь пойдет только о двух из объектов интеллектуальной собственности: «исполнения» и «фонограммы», и только с точки зрения правовой и судебной определенности при действии организацией, осуществляющей коллективное управление смежными правами, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ, по защите прав неопределенного круга правообладателей. Будут рассмотрены аспекты, устанавливающие не только права аккредитованной организации, но и ее обязанности. Основной упор сделан на существующее толкование норм материального права.

ПРОТОКОЛ № 15

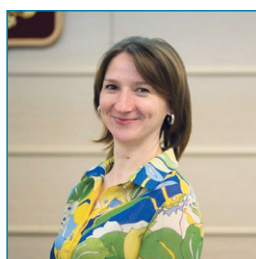
Заседание

Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(25 ноября 2016 г.)



Е.В. Ульянова,
помощник председателя Суда по интеллектуальным правам



О.А. Осадчая,
*начальник отдела обобщения судебной практики Суда
по интеллектуальным правам*



М.А. Кольздорф,
*заместитель начальника отдела обобщения судебной практики
и статистики Суда по интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – НКС), проходившем 25 ноября 2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в рамках VI Московской юридической недели, обсуждались вопросы, возникающие при применении норм Гражданского кодек-

са РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности.

В президиум заседания НКС вошли следующие участники.

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

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

2. Андреева Татьяна Константиновна – доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, до августа 2014 г. – заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, судья в отставке.

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

4. Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам.

5. Войниканис Елена Анатольевна – ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково.

6. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, до августа 2014 г. – заместитель начальника управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда РФ.

7. Зенин Иван Александрович – заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова МГУ.

8. Калятин Виталий Олегович – профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

9. Козырь Оксана Михайловна – судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке.

10. Кольздорф Мария Александровна – заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам.

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

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

13. Левченко Наталья Ивановна – судья Девятого арбитражного апелляционного суда.

14. Линник Лев Николаевич – доктор гражданского права, профессор, кандидат технических наук, академик, действительный член Российской академии естественных наук, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных.

15. Молотников Александр Евгеньевич – доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

16. Новиков Александр Николаевич – врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»).

17. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.

18. Осадчая Ольга Александровна – начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам.

19. Пашкова Елена Юрьевна – судья Суда по интеллектуальным правам.

20. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

21. Руйе Николя – профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош.

Члены НКС, присутствовавшие на заседании.

1. Всевожский Кирилл Владимирович – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», главный консультант Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей, член Экспертного совета «Опоры России».

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

3. Звягинцев Денис Александрович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

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

5. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

6. Куц Олег Иванович – управляющий партнер юридической компании KK & Partners (UK) Ltd (Великобритания, Лондон).

7. МакДональд Брюс Александер – член Американской Ассоциации Адвокатов, член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

8. Метляев Дмитрий Александрович – представитель Фонда «НИР», заместитель руководителя юридического департамента по вопросам интеллектуальной собственности.

В заседании также приняли участие:

– председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам – Уколов Сергей Михайлович;

– председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам – Химичев Виктор Афанасьевич;

– судьи Суда по интеллектуальным правам: Булгаков Дмитрий Александрович, Рассомагина Наталия Леонидовна, Силаев Роман Викторович;

– работники аппарата Суда по интеллектуальным правам;

– преподаватели и аспиранты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина;

– представители органов государственной власти, юридического и делового сообщества.

Открывая заседание НКС, председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**

ва поприветствовала участников мероприятия и отметила практическую и теоретическую значимость выносимых на обсуждение вопросов, связанных с созданием и использованием служебных результатов интеллектуальной деятельности. При этом было особо отмечено, что значительное количество результатов интеллектуальной деятельности создается в качестве служебных, в связи с этим со временем возрастает и количество споров по данной категории дел. Некоторые спорные вопросы, которые были выявлены при их рассмотрении, легли в основу аналитической справки, подготовленной Судом по интеллектуальным правам, и были вынесены на обсуждение НКС.

Л.А. Новоселова выразила надежду, что научное обсуждение практики Суда по интеллектуальным правам позволит выяснить, насколько правильно и объективно трактовались те или иные положения законодательства, а выявленные в ходе обсуждения позиции, возможно, позволят определить вектор развития и подсказать решения практических вопросов.

Было отмечено, что в отношении вынесенных на обсуждение вопросов представлены письменные отзывы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также нескольких членов НКС: Л.Н. Линника, академика РАЕН, российского и евразийского патентного поверенного; В.О. Калятина, главного юриста по интеллектуальной собственности РОСНАНО; Е.А. Войниканис, ведущего научного сотрудника Института права и развития ВШЭ-Сколково; Ю.Т. Гульбина, кандидата юридических наук, доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Д.В. Ивановой, доцента кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, члена Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI); В.Н. Медведева, евразийского патентного поверенного; Т.Л. Калачевой, кандидата юридических наук, заведующей кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) г. Хабаровска; Брюса А. МакДональда, члена Американской Ассоциации Адвокатов; В.А. Химичева, кандидата юридических наук,

председателя 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова отметила, что все письменные отзывы будут учтены при доработке соответствующих положений аналитической справки, и пригласила присутствующих к обсуждению первого вопроса.

1. Первый вопрос касался возможности применения по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках обучения в образовательной организации, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные результаты интеллектуальной деятельности (результат создан с использованием оборудования и средств такой организации, по заданию и под контролем ее сотрудников, в целях выполнения стоящих перед ней задач с учетом иных критериев, которые определяют служебный характер результата интеллектуальной деятельности и указаны, в частности, в делах № СИП 253/2013, СИП-818/2014, СИП-167/2015).

Первой слово взяла **О.А. Рузакова**, которая поблагодарила организаторов мероприятия и отметила знаковость обсуждения такого вопроса именно в стенах вуза.

По мнению **О.А. Рузаковой**, ключевым моментом является определение тех отношений, которые возникают между студентом и учебным учреждением. В частности, возможны следующие варианты:

1) учебные отношения, которые возникают из образовательного процесса, например, при подготовке диплома, курсовой работы и т. д.;

2) отношения, которые не относятся напрямую к учебной деятельности студентов. Это могут быть трудовые отношения, не зафиксированные трудовым договором. Такие отношения можно рассматривать как фактический допуск к работе с точки зрения Трудового кодекса РФ;

3) гражданско-правовые отношения, которые подтверждаются гражданско-правовым договором.

При отсутствии трудового договора и фактических трудовых отношений едва ли можно применить тот же правовой режим, который существует для служебных результатов интеллектуаль-

ной деятельности. В такой ситуации подлежат применению общие нормы Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) о том, что исключительное право возникает у автора результата интеллектуальной деятельности.

И.В. Лапшина обратила внимание на то, что в практике возникают ситуации, когда студенты не просто обучаются, но и включаются в научную деятельность образовательного учреждения, в различные рабочие группы. Они пользуются ресурсами, предоставляемыми образовательным учреждением, получают необходимый объем информации для участия в исследовательской работе, которая проводится образовательным учреждением. Таким образом, не совсем верно говорить о том, что только наличие трудовых отношений и оплата работы являются критериями, которые определяют служебный характер получаемого результата интеллектуальной деятельности.

Критерии, которые сложились в правоприменительной практике в отношении ст. 1370 ГК РФ, – например, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, – могут быть использованы и для определения характера деятельности, осуществляемой студентом в рамках обучения и занятий научной деятельностью в институте.

Свое несогласие с **И.В. Лапшиной** выразила **О.М. Козырь**. По ее мнению, закон содержит закрытый перечень условий, при которых результат интеллектуальной деятельности можно рассматривать в качестве служебного. Создание студентом результата интеллектуальной деятельности по заданию образовательной организации неверно рассматривать в качестве служебного. В этом случае нет ни выполнения трудовых обязанностей, ни конкретного задания работодателя.

В.О. Калятин также высказался против применения аналогии закона в рассматриваемой ситуации. При этом он отметил, что когда речь идет о применении закона по аналогии – необходимо найти существенное сходство между двумя группами отношений. Применительно к рассматриваемой ситуации сходство чисто внешнее. Главным для трудовых отношений является выполнение трудовой функции. В образовательном процессе же она отсутствует, здесь совершенно другие отношения – образовательные услуги, которые дан-

ное учреждение оказывает конкретному лицу. Поэтому говорить о существенном сходстве трудовых отношений и отношений между студентом и образовательной организацией не приходится. Если применить аналогию, то субъект может лишиться своего имущественного права. Аналогию можно применять только в тех случаях, когда сходство прослеживается по всем пунктам. При этом образовательная организация не лишена возможности заключить договор со студентом и сразу же определить судьбу произведений или иных результатов работ, которые будут созданы в процессе обучения.

На необходимость решения вопроса о распределении прав на созданные в рамках научной деятельности образовательной организации результаты интеллектуальной деятельности непосредственно в гражданско-правовом договоре между образовательной организацией и студентом также указали **Н.И. Левченко** и **Л.Л. Кирий** (в письменном отзыве Роспатента).

И.А. Зенин согласился с тем, что аналогию закона в данном случае применять некорректно, так как нет оснований приравнивать трудовые отношения к отношениям между студентом и образовательной организацией.

В своем письменном отзыве **Е.А. Войниканис** также отметила, что аналогия не должна применяться, поскольку отсутствует полное сходство трудовых отношений и отношений между студентом и образовательной организацией. У них есть общие черты (в частности, наличие обязанности выполнять задания, соблюдать локальные акты), но при этом имеются существенные отличия (трудовая деятельность осуществляется в интересах работодателя, работник получает заработную плату, деятельность обучающегося направлена на удовлетворение собственных интересов, образовательная организация получает плату за обучение). В то же время в определенных случаях аналогия может иметь место. Образовательные организации наряду с образовательной деятельностью осуществляют также научную, творческую деятельность. В случае участия студента в такой деятельности созданный им результат интеллектуальной деятельности можно считать служебным.

Аналогичную позицию выразил **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве, где отметил, что сле-

дует провести различие между отношениями по обучению студента и отношениями по проведению исследований, научной деятельностью образовательной организации. В другом случае, когда студент выполняет задание по разработке объекта патентного права, использует оборудование и средства организации, осуществляет деятельность под контролем сотрудников такой организации, – то, несмотря на то что отношения не были оформлены трудовым или гражданско-правовым договором, они фактически являются трудовыми в соответствии с ч. 3 ст. 16 Трудового кодекса РФ, при которых создаются служебные объекты патентного права.

О невозможности применения аналогии закона в этом случае высказалась **Д.В. Иванова** в своем письменном отзыве. По ее мнению, в обозначенном случае отсутствуют условия, при которых применяется аналогия закона. Отношения, которые возникают между студентами и образовательной организацией, имеют иную природу, отличную от природы отношений между работником и работодателем. В то же время если объект, созданный студентом, признан патентоспособным, можно рассмотреть проблему применения по аналогии нормы п. 5 ст. 1370 ГК РФ и возмещении таким лицом использованных средств и стоимости работы на оборудовании образовательной организации.

О Швейцарском опыте решения подобного вопроса рассказал **Н. Руйе**. В Швейцарии деятельность каждого государственного учреждения урегулирована законами кантона. В соответствии с действующим законодательством исключительные права на изобретения сотрудников принадлежат университету, институту. В свою очередь, исключительные права на изобретения студентов однозначно принадлежат самим студентам. Применительно к другим отношениям, – например, если студент обучается не в государственном учреждении, а в частном, – между учащимся и образовательным учреждением заключается договор. Такой договор может быть основанием для другого характера в отношении созданных студентами результатов интеллектуальной деятельности.

Также студенты государственных учреждений могут проходить стажировку, организованную университетом и частным предприятием.

Договоры о прохождении стажировки в большинстве случаев предусматривают, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат предприятию.

Подводя итог обсуждения по первому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что в классической ситуации, когда студент является лицом обучающимся и в рамках своей учебной деятельности создает какой-то творческий результат, – к нему не могут быть применены правила о служебном характере соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Но возможны ситуации, когда студент участвует в научной работе, и с ним оформляются трудовые отношения, либо допускают его к исполнению трудовой функции по факту, – тогда это признается трудовыми отношениями. В таких ситуациях возможно признание служебного характера созданного им результата интеллектуальной деятельности.

2. Переходя ко второму вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что он носит в какой-то степени процессуальный характер. Вопрос касается того, может ли суд признать результат интеллектуальной деятельности служебным по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем (например, правопреемник работодателя); и возможно ли такое признание в деле, где работодатель выступает третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, учитывая, что в этом случае у работодателя возникает обязанность по уплате работнику вознаграждения.

В.А. Корнеев пояснил, что в данном случае работодатель выступает в статусе третьего лица, который не является активной процессуальной фигурой, так как речь не идет об иске работодателя к работнику или наоборот.

На практике такой вопрос возник в делах об установлении патентообладателя. Спор заключается в том, что одно лицо указано в качестве патентообладателя, а второе утверждает, что патент был создан силами его сотрудников или, например, патент является результатом творческого труда сотрудников предшествующего патентообладателя.

Возникший вопрос носит скорее процессуальный характер, нежели материально-правовой. При рассмотрении вопроса о служебном ха-

рактере результата интеллектуальной деятельности возникает проблема изменения правового положения и работника, и работодателя. Сложность заключается в неясности, может ли правовое положение работника и работодателя меняться в споре, если эти два лица не участвуют в деле в качестве истца и ответчика. Но при этом решение суда может не просто затронуть права и работника, и работодателя, а практически будет им диктовать права и обязанности. Например, работодатель не признан патентообладателем потому, что он это право уже передал, но установлено, что служебный результат создан его работником. В итоге у работодателя появится обязанность по выплате вознаграждения. В связи с этим встает вопрос, могут ли такие обстоятельства быть установлены в споре, в котором не участвуют ни работодатель, ни работник.

Т.В. Васильева отметила, что если инициатива третьего лица о служебном характере результата интеллектуальной деятельности отражена, например, в письменных пояснениях, то суд обязан дать им оценку и указать, является ли он служебным или нет. Работник и работодатель должны быть привлечены к участию в деле. Суд определит их процессуальное положение исходя из конкретных правоотношений.

В свою очередь **В.О. Калятин** не согласился с тем, что решение выносится в пользу третьего лица, то есть в пользу работника. По его мнению, устанавливается совершенно объективная характеристика: отношения носят служебный характер. Изобретение, произведение называют служебным независимо от того, какие интересы имеются у автора и какие требования он предъявляет. Служебный характер отношений все равно можно установить, если это нужно для решения вопроса, прояснения существа спора.

Соглашаясь с мнением **В.О. Калятина**, **С.А. Герасименко** отметила, что в любом случае это не решение в пользу третьего лица, так как суд не принимает решение платить. Вместе с тем, как отмечено в аналитической справке, существуют опасения, что в случае принятия такого решения возможны последствия, не включенные собственно в решение, но вытекающие из него. Очевидно, что здесь затрагиваются права третьего лица. Соответственно, есть основания для привлечения этого лица в процесс.

Л.А. Новоселова попросила уточнить, почему выступающие в данном случае говорят о том, что решение, в котором признается служебный характер результата интеллектуальной деятельности, затрагивает права и обязанности третьего лица (работодателя); а не о том, что решение принято о его правах и обязанностях.

С.А. Герасименко уточнила, что напрямую названное решение не создает обязанность работодателя уплатить вознаграждение, такая обязанность – это вторичное последствие, которое повлекло такое решение.

Т.К. Андреева отметила, что в данном случае речь идет о ситуации, когда решение по делу может затронуть интересы каких-то иных лиц, не привлеченных к участию в деле. Тогда у суда есть возможность, по согласованию с участниками процесса, привлечь таких лиц к участию в деле. Но в пользу этого лица никакого решения не может быть принято, поскольку это не истец и не третье лицо с самостоятельными требованиями.

Л.А. Новоселова обратила внимание выступающих на то, что трудность возникает в ситуации, когда правообладатель приобрел право на изобретение от работодателя, считая такое изобретение служебным. Права правообладателя оспаривает истец. Ответчик (правообладатель) ссылается на то, что требование истца не подлежит удовлетворению, поскольку изобретение является служебным. Вправе ли правообладатель, не являющийся работодателем, в споре с лицом, предъявляющим требование об установлении патентообладателя, ссылаться на служебный характер изобретения, будучи никаким образом не связанным с созданием спорного изобретения, и может ли суд в этом случае установить, являлось ли изобретение служебным?

Т.К. Андреева предложила следующее решение. В данном случае заявлено требование о недействительности патента, а ответчик заявляет фактически требование о том, что это служебный результат интеллектуальной деятельности. Таким образом, их можно рассматривать как основное и встречное требование, защищая тем самым права второй стороны – ответчика.

С.А. Герасименко и Т.К. Андреева внесли уточнение, что заявление ответчика о служебном характере изобретения может быть расценено су-

дом в качестве ссылки на установленный факт – то есть как форма защиты позиции ответчика. Вместе с тем, если будет установлено, что существует спор о служебном характере результата интеллектуальной деятельности, – такое заявление будет принято в качестве встречного требования.

Л.А. Новоселова предложила в рабочем порядке согласиться с высказанной позицией.

О возможности признания служебного характера результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в качестве третьего лица, указал в своем письменном отзыве **В.Н. Медведев**. Он также отметил, что исследование вопроса о служебном характере допускается не только в споре между работником и работодателем.

Роспатент в своем письменном отзыве отметил, что рассмотрение искового заявления о признании патента недействительным может привести к прекращению правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, следовательно, будет затрагивать права действующего правообладателя. Поэтому суду в рамках рассмотрения указанного дела необходимо установить все факты, относящиеся к оспариваемому результату интеллектуальной деятельности, в том числе и в части определения служебного характера.

Противоположную точку зрения выразила **Т.Л. Калачева**, указав, что установление факта служебного характера объекта является самостоятельным требованием, и рассмотрение этого вопроса допускается лишь в рамках рассмотрения спора между работодателем и работником.

3. Третий вопрос заключается в определении служебного характера результата, созданного руководителем, что является довольно распространенной ситуацией. Как правило, в рамках его должностных обязанностей никаких функций, связанных непосредственно с проведением научных работ, нет. Руководитель чаще всего выполняет административные функции, а не участвует непосредственно в рабочем процессе. Именно поэтому на обсуждение поставлены вопросы о том, какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права; и с уче-

том каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание этого объекта (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации).

Л.А. Новоселова отметила, что когда исследуются вопросы о служебном характере объекта патентного права, принимается во внимание целый ряд фактов. Прежде всего – это наличие должностных обязанностей и служебного задания. В рассматриваемом случае со служебным заданием могут быть проблемы, поскольку, как правило, руководитель сам себе никаких служебных заданий не дает. Формулировки в трудовых договорах также, как правило, не позволяют говорить о том, что руководитель занимается научно-исследовательской деятельностью. Это очень серьезная проблема, потому что выдергивание руководителем из состава служебных со ссылкой на эти обстоятельства – очень распространенная ситуация. Учреждения, которые финансировали разработку и в рамках которых она осуществлялась, потом остаются без этих результатов, без права на патент, поскольку руководитель ссылается на то, что он как руководитель никакого задания не получал, в его функции это не входило; следовательно – изобрел самостоятельно.

Как заметил **В.А. Корнеев**, проблема может рассматриваться с двух сторон.

Бывают случаи, когда нет никаких документов, свидетельствующих о том, что в должностные обязанности руководителя входила творческая деятельность. Соответственно, руководитель говорит о том, что соответствующий результат служебным не является.

Другая ситуация возникает, когда организация ссылается на то, что результат носил служебный характер, – учитывая должностные инструкции, в которых указывался служебный характер соответствующей деятельности. Но потом, например при смене руководителя, возникает спор. В связи с этим встает вопрос, может ли суд при рассмотрении споров о служебном характере изобретения ссылаться на должностные регламенты и инструкции руководителя, учитывая, что эти должностные регламенты и инструкции руководитель пишет сам для себя.

С.А. Копылов высказал мнение, согласно которому само по себе наличие таких должностных

инструкций не должно свидетельствовать о том, что результат интеллектуальной деятельности принадлежит третьим лицам. Инструкции должны оцениваться в совокупности с иными обстоятельствами.

Не увидел никаких препятствий для признания руководителя в качестве соавтора **В.О. Калятин**, когда речь идет о наличии творческого вклада руководителя предприятия. Закон не делает никаких изъятий, и отсутствие служебных заданий этому тоже не мешает. Главные права возникают на основании служебных обязанностей. Служебное задание появляется в законе не только в качестве дополнительного элемента для объектов патентного права. Отношения будут носить служебный характер вне зависимости от наличия служебного задания или должностных инструкций. Руководитель может быть признан соавтором в создании объекта. Вопрос о его квалификации, образовании в данном случае вторичен. Понятно, что человек должен разбираться в том, чем он занимается. Можно разбираться, и не имея специального профильного образования в этой области; можно внести творческий вклад в той части, в которой человек имеет достаточные знания. Эти обстоятельства подлежат установлению в совокупности. Само по себе положение лица в качестве руководителя никак не мешает тому, чтобы его права были признаны.

По мнению **Е.А. Войниканис**, не стоит придавать большое значение должностной инструкции, у организации могут быть иные конкретные акты, в которых могут содержаться положения о проводимых исследованиях. Также могут быть дополнительные обстоятельства, которые надо выяснить для установления служебного характера объекта. Но когда имеется творческий вклад руководителя, это, как правило, частично совпадает с обстоятельствами, доказывающими служебный характер возникающих отношений.

Н. Руйе привел в качестве примера решение суда, касающееся положения исполнительного директора. Согласно данному решению, чем выше позиция человека в организации, тем больше обязательства лояльности перед этой организацией. Тогда, даже если это не написано в инструкции, которую сам написал руководитель,

действует презумпция, что произведение принадлежит организации.

Л.А. Новоселова подвела итог, что при рассмотрении вопроса о служебном или не служебном характере результата интеллектуальной деятельности, созданного руководителем, необходимо принимать во внимание все имеющиеся по делу доказательства. Следует исходить из того, что само по себе отсутствие указания на необходимость получения творческого результата в его должностных обязанностях не имеет правового значения. Отсутствие определенных заданий руководителю само по себе принципиального значения не имеет. Исследуются в совокупности все вопросы, связанные с его деятельностью, в том числе и непосредственное участие руководителя в осуществлении работ.

Большинство ученых в своих письменных отзывах сошлось на том, что отсутствие квалификации и специальных знаний не является препятствием для признания творческого вклада руководителя. В частности, в письменном отзыве **Ю.Т. Гульбина** в качестве примера приведено творчество М.Т. Калашникова, который создал первые изобретения, будучи механиком-водителем танка.

В качестве обстоятельств, которые могут свидетельствовать о том, что созданный руководителем объект патентного права является служебным, в письменных отзывах изложены следующие позиции.

Л.Н. Линник указала, что действия генерального директора по созданию объектов патентного права в сфере деятельности общества должны признаваться действиями по созданию служебного объекта патентного права, если договором не предусмотрено иное.

В.Н. Медведев высказал мнение о том, что о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта могут свидетельствовать те же обстоятельства, что и в отношении других работников. В частности, об этом могут свидетельствовать записи в документах, определяющих трудовые обязанности руководителя (устав, трудовой договор, должностная инструкция, иные внутренние документы организации). Из них следует, что в трудовые обязанности руководителя

входит также личное творческое участие в работах организации. О наличии связи может также свидетельствовать тот факт, что созданное изобретение относится к сфере деятельности организации и создано в рамках исполнения заключенных организацией договоров.

4. Переходя к следующему вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что, с ее точки зрения, он не имеет глубокого теоретического характера, а скорее сводится к тому, каким образом может быть расценен факт заключения лицензионного договора между работодателем и работником. Является ли это обстоятельством, которое неопровержимо свидетельствует об определенных фактах, либо это обстоятельство может быть опровергнуто? Если да, то в каких случаях? Может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером объекта?

По данному вопросу своим мнением поделилась **С.А. Герасименко**. Она отметила, что, по общему правилу, заключение договора не лишает лицо возможности оспаривания. И в отношении служебных объектов патентного права нет оснований для иного подхода.

В.А. Корнеев уточнил поставленный в аналитической справке вопрос и пояснил, что он заключается в том, можно ли считать, что заключение лицензионного договора лишает впоследствии работодателя права ссылаться на то, что соответствующее изобретение является служебным? При этом он предложил обсудить этот вопрос несколько шире, чем он поставлен, а именно: подлежат ли в принципе такие лицензионные договоры учету? На практике бывают случаи, когда, например, изобретение создано и зарегистрировано 15 лет назад, после чего работодатель и работник заключили лицензионный договор, 15 лет по этому лицензионному договору осуществлялись платежи, никто не возражал. К концу срока действия патента работодатель заявляет, что оставшиеся несколько лет он платить не собирается, поскольку изобретение является служебным. В такой ситуации работодатель может ссылаться на служебный характер изобретения, несмотря на то что в течение многих лет он исходил из того, что соответствующее изобретение служебным не явля-

лось. Вопрос может быть поставлен таким образом: должны ли подобного рода обстоятельства учитываться (лицензионный договор, платежи по лицензионному договору) или сами по себе они ни о чем не свидетельствуют.

Т.В. Васильева указала, что в первую очередь приходит в голову ст. 10 ГК РФ – отказ в защите прав, поскольку работодатель откровенно злоупотребляет правом.

Е.Ю. Пашкова отметила, что вопрос о лицензионном договоре и о его влиянии на возможность оспаривания патента с точки зрения указания патентообладателя может возникнуть только тогда, когда совершенно очевидно из материалов дела, что работодатель точно знал, что именно этот результат интеллектуальной деятельности был создан работником в рамках служебных обязанностей или по какому-то заданию; или работодателя уведомили в установленном порядке о том, что такой результат создан. В свою очередь работодатель не воспользовался своим правом на получение патента и потом заключил лицензионный договор со своим работником. В этом случае может идти речь о применении последствий ст. 10 ГК РФ, если работодатель идет в суд за признанием патента недействительным.

Если эти обстоятельства не очевидны, на что, как правило, ссылается работодатель, то учитывать вопрос заключения лицензионного договора неправильно. Ситуации могут быть разными. Работник, создав тот или иной результат интеллектуальной деятельности, потом может передать право на получение патента, и патентообладателем становится совершенно сторонняя организация, которая к работодателю не имеет никакого отношения. Когда работодатель потом заключает лицензионный договор уже с этой организацией, не понимая, что является предметом лицензионного договора и что он как работодатель может иметь право на это техническое решение.

В письменных отзывах эксперты также предлагали решать поставленный вопрос в зависимости от добросовестности сторон (отзывы **Д.В. Ивановой**, **Е.А. Войниканис**, **Роспатента**). В частности, согласно отзыву Роспатента, если автор (работник) действовал добросовестно, на момент подписания лицензионного договора не скрывая информацию о создании служебного объекта, –

то в таком случае представляется возможным применение принципа эстоппель (работодатель утрачивает право ссылаться на служебный характер объекта и оспаривать на этом основании патент). Схожую позицию выразила в представленном письменном заключении **Е.А. Войниканис**.

Е.Ю. Пашкова обратила внимание на то, что суду необходимо оценить лицензионный договор, заключенный между работником и работодателем. Но не нужно ставить во главу угла, что априори заключение лицензионного договора в отношении этого объекта лишает работодателя права на оспаривание патента в дальнейшем. Иначе фактически можно преградить путь работодателю для получения обратно то изобретение, которое должно принадлежать ему.

Т.К. Андреева отметила, что в этом случае надо признать такой договор недействительным.

Л.А. Новоселова обратила внимание, что в рассматриваемом случае требование о признании договора недействительным не заявлено, предлагается не принимать во внимание договор при оценке служебного или не служебного характера изобретения.

С.А. Герасименко согласилась с применением положений ст. 10 ГК РФ для признания действий истца злоупотреблением правом и для отказа на этом основании в судебном разбирательстве. Если разбирательство допускается, то в этом случае необходимо разобраться, служебный или не служебный был результат интеллектуальной деятельности, были ли основания для заключения лицензионного договора.

В.А. Корнеев усомнился в целесообразности применения положений ст. 10 ГК РФ в отношении рассматриваемого случая. Если будут применяться положения ст. 10 ГК РФ, то для начала необходимо признать, что отношения все-таки носили служебный характер. Если суд признает, что изобретение служебное, то тогда нужно будет признать, что патент должен быть выдан работодателю даже 15 лет спустя.

Л.А. Новоселова поддержала мнение **В.А. Корнеева**, что применение ст. 10 ГК РФ может привести к обратному эффекту. И предложила следующий вопрос для обсуждения: можно ли, не оспаривая лицензионный договор, не принимать его во внимание.

С.А. Герасименко предложила давать оценку такому договору в судебном акте, признавая, по сути, его недействительным при наличии соответствующих оснований.

С ее предложением согласилась **Л.А. Новоселова**, отметив, что не следует игнорировать договор, ему необходимо давать оценку с точки зрения действительности.

5. Переходя к пятому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила: его особенность заключается в том, что он находится на стыке трудовых и гражданско-правовых отношений. Речь идет о выявившейся в рамках рассмотрения споров ситуации, когда работник одновременно находится в трудовых отношениях с несколькими организациями. Соответственно, возникает спор по поводу того, в отношении какой организации данный результат является служебным. Может ли он быть служебным в отношении нескольких организаций, в которых работает сотрудник, поскольку с учетом фактических обстоятельств иногда и в той, и в другой организации есть служебное задание. Такие обстоятельства позволяют сделать вывод, что он действовал в рамках служебных заданий или при выполнении трудовых обязанностей; это входило в функции работника во всех заинтересованных организациях. Соответственно, вопрос заключается в том, за кем из работодателей признавать право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

Е.Н. Васильева указала, что если у одного работодателя сотрудник работал на полставки, у другого – на полную ставку, то это не может служить основанием для предоставления одному работодателю полного права на результат (исключительного права), а второму – ограниченного (исключительной лицензии). В этом случае они скорее должны выступать как соправообладатели.

Сложность рассматриваемой ситуации отметил **В.А. Химичев**. Результат интеллектуальной деятельности должен быть создан творческим

трудом, но здесь этого можно и не наблюдать. Сотрудник, который работает в двух организациях, не является носителем каких-то знаний, при этом он раскрывает сведения и в одной, и в другой организации. Поэтому здесь нельзя говорить о параллельном творчестве и создании самостоятельных изобретений.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что результат один. Но **В.А. Химичев** отметил, что итог является составным, частью совокупности знаний, которые привносятся из одной организации в другую. Также, по мнению судьи, есть угроза присвоения изобретений.

В.А. Корнеев не согласился с тем, что в рассматриваемом случае имеет место элемент присвоения изобретения. Скорее сотрудник, работая в двух организациях, будет отчитываться одним и тем же результатом своей работы. Он будет делать одно и то же, с единым результатом, но при этом – у разных работодателей. Интерес работника здесь очевиден, но вопрос состоит в том, что делать дальше работодателю.

В.А. Корнеев отметил, что в заключениях, которые поступили к заседанию НКС, были высказаны разные точки зрения.

Согласно одной из них, приоритет дается тому работодателю, который первым успел подать заявку. Такую позицию выразил **Ю.Т. Гульбин**.

По мнению **В.А. Корнеева**, такой подход не объективен или слишком упрощен.

Второй вариант предполагает, что по умолчанию должно быть соправообладание у всех работодателей. Такую позицию выразили, в частности, **Л.Н. Линник, В.Н. Медведев, Т.Л. Калачева, Д.В. Иванова**.

В.А. Корнеев отметил, что этот вариант также нельзя признать в качестве универсального, поскольку, скорее всего, работник основную часть работы делал у одного работодателя, а другому просто отчитывался. Если действительно будет установлено, что на средства, на оборудовании двух работодателей работник делал одну и ту же работу, и в результате этой деятельности у двух работодателей получился один результат; то тогда должно быть соправообладание. Во всех других случаях, если ресурсы двух работодателей не использовались, правообладателем должен быть признан один из них.

Иной вариант решения поставленного вопроса предложил **В.О. Калятин**. Согласно высказанной им позиции, пока творческий процесс не завершен, нельзя сказать, кому будет принадлежать результат интеллектуальной деятельности. В этот момент все находится под полным контролем автора. Вопрос правообладания возникает после того, как объект создан. Соответственно, право будет принадлежать тому работодателю, к которому результат первым перейдет в момент создания; то есть первому, кому автор сдаст продукт, когда он будет завершен. При этом варианты соправообладания и исключительной лицензии не могут иметь место, поскольку отсутствуют соответствующие нормы в законе.

Л.А. Новоселова попросила уточнить, в какой момент можно считать, что право перешло к работодателю. **В.О. Калятин** пояснил: когда автор закончил создание продукта. Это установить трудно, но возможно исходя из фактических обстоятельств. Например, установив, с какого и на какой электронный адрес было отправлено письмо-отчет о создании продукта.

Подводя итог обсуждений по пятому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что на данный момент ситуация однозначно разрешена быть не может, поскольку правовая модель на сегодняшний день еще не сформировалась. В конкретных случаях нужно делать выводы, основываясь на фактических обстоятельствах. Данный вопрос необходимо решить путем внесения соответствующих положений в законодательство.

6. В завершение заседания было обсуждено несколько вопросов, связанных с распределением долей в доходах среди патентообладателей. Один из вопросов касался того, может ли суд определить размер долей в доходах в процессе, в котором признаны права на патент нескольких лиц (спор о признании патента недействительным), или этот вопрос должен быть решен в отдельном процессе. Второй вопрос заключался в том, должен ли суд при определении размера долей в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента.

В.А. Корнеев внес уточнения по первому вопросу, пояснив, что он заключается в том, можно

ли определить доли в доходах в одном и том же процессе, в котором будет установлено, что имеется не один, а несколько патентообладателей.

В статье 1229 ГК РФ говорится о том, что судебный спор по определению долей возможен только после того, как стороны попытались договориться сами. Соответственно, один из подходов заключается в том, что вопрос о размере долей в любом случае не может быть решен в одном судебном процессе. Сначала будет установлено, что патентообладателей два, и этот процесс должен быть закончен. После этого патентообладатели должны сначала попробовать самостоятельно договориться между собой. Если это не получится, то сообладатели патента могут начать второй процесс, в котором будут определять доли. Таким образом, закон исходит из приоритета самостоятельного определения долей, а не судебного.

На необходимость решения данного вопроса в отдельном процессе указали в письменных отзывах, в частности, **Л.Н. Линник**, **Т.Л. Калачева**, **Д.В. Иванова**. В отзыве Роспатента также отражена данная точка зрения, но отмечено, что при отсутствии возражений обеих сторон требование об определении долей в доходах может быть принято и рассмотрено судом в рамках текущего процесса. При этом указанные обстоятельства можно рассматривать как отказ сторон от урегулирования данного вопроса в досудебном порядке.

Л.А. Новоселова предложила сосредоточиться на втором вопросе, поставленном на обсуждение. Она отметила, что в письменных отзывах эксперты в основном сходятся во мнении, что количество авторов не имеет значения.

В частности, такая позиция выражена **В.Н. Медведевым** и **Д.В. Ивановой**.

В.А. Корнеев отметил, что ему более близка позиция, согласно которой количество авторов должно учитываться. Так в одном из дел у патента было три автора. И три автора, соответственно, имели возможность получать имущественные выгоды от своего патента. Изначально они были патенообладателями, а потом передали свои права двум другим патентообладателям. Один получил право от одного автора, второй - от двух других. Таким образом, доли в доходах от патентов у этих двух сопатентообладателей равными быть не

должны. У первого право следует за правом одного автора, у другого – двух. Соответственно, доля доходов по умолчанию будет делиться на три части: у одного патентообладателя будет 1/3, у другого, соответственно, 2/3 доходов, так как доля в вознаграждениях, доходах от использования патента следует за автором.

В.О. Калятин не согласился с высказанной позицией, отметив, что в законе написано, что вознаграждение определяется по количеству правообладателей, а не авторов. При этом количество правообладателей устанавливается именно на момент определения доли. Вместе с тем разрешено заключать соглашение между правообладателями, и они могут определить свои доли. Если такого соглашения нет, то тогда доли определяются по количеству правообладателей на данный момент.

Иную точку зрения выразил **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве, указав, что при определении долей суду необходимо учитывать количество авторов, так как первоначально они обладали равными правами на получение дохода

(ст. 1229 ГК РФ) и, передавая свое право на получение патента, они могли передать и право только на равные доли от дохода.

С совершенно иной точки зрения рассмотрен поставленный вопрос в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, где указано, что закон не относит к компетенции суда спор об определении доли в доходах. В данной ситуации возможны только два варианта: либо стороны договариваются о долях, либо доход распределяется поровну.

Учитывая, что приведены обоснованные аргументы в пользу различных точек зрения, экспертам не удалось прийти к единому решению по вопросу о необходимости учета количества авторов при определении долей в доходах. В связи с этим экспертам предложено еще подумать над его решением.

В завершение заседания НКС **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех за участие в его работе. Она отметила, что позиции, которые были высказаны на заседании и в письменных отзывах, будут учтены при доработке аналитической справки.

Аналитическая справка¹ по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец (объекты патентного права), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.

Согласно пункту 2 названной статьи, право авторства на служебный объект патентного права принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего объекта в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требу-

ется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права либо усовершенствованию известных объектов. Определяющим для признания данного объекта служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания работодателя.

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект патентного права служебным, во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект; пределы трудовых обязанностей работника (применительно к п. 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»);

¹ Для обсуждения.

место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов; источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект; цель создания патентоспособного объекта; последующее поведение работника и работодателя; составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей (данные критерии, в частности, отражены в *постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 г. по делу № СИП-253/2013, от 15 марта 2016 г. по делу № СИП-818/2014, от 16 мая 2016 г. по делу № СИП-167/2015*).

Раздел 1²

1.1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться служебным

Объект патентного права может быть признан служебным, если он создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или задания при наличии трудовых отношений.

Согласно статье 15 Трудового кодекса РФ (далее – ТрК РФ) трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В силу части третьей ст. 16 ТрК РФ трудовые отношения между работником и работодателем могут возникнуть на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Отношения образовательной организации и студента при его обучении не являются трудовыми. С учетом этого к таким отношениям напрямую неприменимы положения ст. 1370 ГК РФ, и, соответственно, созданные студентами патентоспособные объекты не являются служебными.

Так в одном из дел судом сделан вывод о том, что изобретение не является служебным, если оно создано студентом при его участии в осуществлении образовательной организацией своей деятельности при отсутствии между сторонами на момент его создания трудовых отношений (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № СИП-544/2015*).

В то же время, если объект патентного права создан студентом в образовательной организации (а) с использованием оборудования и средств такой организации, (б) по заданию и под контролем ее сотрудников, (в) в целях выполнения стоящих перед образовательной организацией целей, а также (г) с учетом иных критериев, определяющих служебный характер патентоспособных объектов и указанных в преамбуле к настоящей Справке, то в такой ситуации очевидно, что отношения между студентом и образовательной организацией по существу схожи с отношениями, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права.

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кро-

² Вопросы для обсуждения на НКС.

ме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?

2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?

1.2. Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат

Служебный характер определяет взаимоотношения между работодателем и работником, создавшим результат интеллектуальной деятельности. В случае создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности работодатель приобретает право на получение патента и, соответственно, на него возлагается обязанность по уплате вознаграждения работнику, создавшему такой результат.

В то же время признание результата интеллектуальной деятельности в качестве служебного или неслужебного может затрагивать права третьих лиц, в частности – правопреемников и/или правопреемников патентообладателя (в том числе получивших право на основании договора об отчуждении права на получение патента).

Например, автор изобретения обратился в суд с требованием о признании патента недействительным в связи с неуказанием его в качестве патентообладателя. Требование предъявлено к действующему патентообладателю. Правопреемники этого патентообладателя (организация, с которой автор состоял в трудовых отношениях на момент создания изобретения, и лицо, приобретшее от нее право на получение патента и подавшее заявку на патент) привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В опровержение исковых требований лицо, подавшее заявку на патент, ссылалось на то, что изобретение являлось служебным, поэтому право на получение патента и исключительное пра-

во возникло у организации-работодателя, а не у автора. Суд указал, что служебный характер не подлежит исследованию, поскольку спор о служебном характере изобретения между автором и его работодателем не были предметом данного дела, стороны по делу (автор и действующий патентообладатель) не ссылались на служебный характер изобретения, а работодатель не являлся в споре ни истцом, ни ответчиком (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу № СИП-536/2015*).

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Может ли суд по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности?

2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?

1.3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта

Отсутствие конкретного задания на создание объекта патентного права руководителю организации не может свидетельствовать о неслужебном характере такого объекта, поскольку руководитель является сотрудником работодателя, уполномоченным давать такие задания (*решения Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. по делу № СИП 460/2015, от 2 февраля 2016 г. по делу № СИП-462/2015*).

В то же время предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о служебном характере объекта патентного права, поскольку ру-

ководитель имеет фактическую возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение его правовой позиции и по своему усмотрению определять содержание этих документов (*решение Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2016 г. по делу № СИП-648/2015*).

Трудовые обязанности руководителя, как правило, отражаются в договоре и/или должностной инструкции в обобщенном виде. Тем не менее это не препятствует признанию объекта патентного права служебным. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта.

В случае возникновения спора об авторстве лица, которое являлось руководителем организации на момент создания объекта патентного права, следует учитывать, что выполнение руководителем лишь административных функций не дает основания для признания его авторства, если не доказан его творческий вклад в создание указанного объекта.

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?

2. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?

1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта

Согласно правовому принципу эстоппель лицо утрачивает право оспаривать факты, которые ранее были им признаны. Задача этого принципа состоит в том, чтобы воспрепятствовать лицу в получении преимуществ или выгод вследствие своего непоследовательного поведе-

ния в ущерб другому лицу, которое добросовестным образом полагалось на определенную ситуацию, созданную первым лицом.

В связи с этим подписание работодателем лицензионного договора, по которому работник как патентообладатель предоставляет работодателю право использовать определенный объект патентного права, может быть признано обстоятельством, препятствующим работодателю в последующем оспаривать патент в части указания работника в качестве патентообладателя со ссылкой на служебный характер данного объекта.

С учетом изложенного возникает следующий вопрос.

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, то может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?

1.5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, суд выясняет, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект

Исходя из статьи 1370 ГК РФ служебный объект патентного права может быть создан работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом в силу ст. 60.1 ТрК РФ работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

Поскольку статья 1370 ГК РФ не указывает на то, что создание служебного объекта патентного права возможно только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству.

Например, в одном из дел рассматривалось требование работодателя об оспаривании патен-

та в части указания в качестве патентообладателя работника, который работал у него по совместительству.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, организацию, в которой работник имел основное место работы на момент создания спорного изобретения. Данная организация сообщила у нее нет оснований полагать, что спорное изобретение создано в рамках трудовых отношений с таким работником. В связи с этим суд исследовал служебный характер изобретения лишь применительно к отношениям между работником и работодателем по совместительству (*решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 г. по делу № СИП-184/2016*).

В то же время, если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) в подобной ситуации будут ссылаться на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей или задания именно у них, то суду следует выяснить, у кого из работодателей был создан данный объект с учетом критериев, указанных в преамбуле к настоящей Справке.

С учетом изложенного возникает следующий вопрос.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей,

а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей

Согласно пункту 3 ст. 1229 ГК РФ, доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

При недостижении такого соглашения спор может быть рассмотрен в судебном порядке в соответствии с положениями п. 4 ст. 445, 446 ГК РФ.

Например, судом было рассмотрено требование одного из авторов изобретения об оспаривании патента в части неуказания его в качестве патентообладателя. Из материалов дела следовало, что спорное изобретение было создано тремя физическими лицами, два из которых передали свои права организации, подавшей заявку на выдачу патента. Третий автор (истец) свое право на получение патента не отчуждал. Тем не менее организация, подавшая заявку на патент, в обоснование своего права ссылалась в суде на служебный характер изобретения. Суд удовлетворил требование и обязал Роспатент выдать новый патент с указанием в нем в качестве патентообладателя в дополнение к организации также истца.

Не согласившись с этим решением, организация-патентообладатель обратилась в суд кассационной инстанции, указав на то, что автор на основании решения суда получил больше прав, чем он должен был бы иметь, являясь одним из трех соавторов изобретения. Поскольку на основании решения суда в качестве патентообладателей указаны два лица, автор, став патентообладателем, получит доход от использования изобретения в равных долях с этой организацией. По мнению организации, истец (один из авторов) должен был бы иметь право на получение дохода в размере одной третьей части от общей суммы; а право на получение оставшихся двух третей суммы дохода должна иметь организация как приобретающая право на получение патента от двух из трех соавторов. Поскольку вопрос об определении долей в доходах от совместного

использования изобретения предметом спора не являлся, то судом не был рассмотрен (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу № СИП-536/2015*).

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. В каком порядке нужно определять размер долей патентообладателей в доходах:

- должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу

либо

- для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны в силу п. 3 ст. 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов)?

2. Какие обстоятельства следует учитывать при определении размера доли в доходах? В частности, должен ли суд при определении размера доли в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента?

Раздел 2⁵

2.1. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным

В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с вы-

полнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (ст. 1348 ГК РФ), то по правилам ст. 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также может быть указан одним из патентообладателей наряду с работодателем другого автора (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. по делу № СИП-253/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. по делу № СИП-167/2015*).

2.2. Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым

В соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (п. 3 ст. 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Назначение нормы п. 4 ст. 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Для установления служебного характера объекта патентного права необходимы иные условия, содержащиеся в п. 1 ст. 1370 ГК РФ.

С учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления его работником о создании охраноспособного результата (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 г. по делу № СИП-253/2013*).

⁵ Данные вопросы не выносятся на обсуждение в рамках НКС, но в отношении них может быть представлена письменная позиция.

Позиция Роспатента по вопросам, возникающим применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Г.П. Ивлиев,

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Раздел 1

1.1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться служебным.

В соответствии со статьей 1370 Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекс) критериями отнесения результата интеллектуальной деятельности к служебному являются понятия «трудовые обязанности» или «конкретное задание». Следует также отметить, что сторонами отношений, связанных с созданием и последующим использованием служебного результата интеллектуальной деятельности, как это следует из текста ст. 1370 Кодекса, выступают работник и работодатель. В тексте указанной статьи Кодекса термины «работник» и «работодатель» не раскрыты.

Согласно статье 20 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), положения которого регулируют трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения, работником является физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. Из этого следует, что работника и работодателя связывают трудовые отношения, возникающие в силу подписания трудового договора между ними. В связи с этим можно сделать вывод о том, что участниками правоотношений по поводу создания служебного результата могут быть только те субъекты, которые отвечают специальным требованиям, в частности: автор изобретения должен обладать статусом работника и находиться с работодателем в трудовых отношениях.

Следует отметить, что отношения между студентом и вузом связаны с профессиональным или производственно-техническим обучением на производстве и являются особым видом отношений, так как они возникают на основании договора об обучении в вузе (в другом учебном заведении) или об ученичестве, заключаемом между учеником и

предприятием. Эти виды договоров являются средством реализации прав граждан на образование, а не на труд, права на который реализуются в соответствии с трудовым договором.

В силу изложенного представляется, что в связи с отсутствием трудовых отношений между студентом и вузом созданные студентом результаты интеллектуальной деятельности не должны рассматриваться как служебные.

Вместе с тем в случае, если студент привлекается к проводимой в рамках вуза научно-исследовательской работе, то вопросы распределения прав на созданный в рамках исполнения этой работы (задания) результат интеллектуальной деятельности должны разрешаться в гражданско-правовом договоре, который регулирует отношения между студентом и вузом по участию студента в научно-исследовательской работе.

1.2. Исследование вопросов о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат.

В соответствии со ст. 1370 Кодекса в случае создания служебного результата интеллектуальной деятельности исключительное право на такой служебный результат и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым договором или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

После уведомления работодателя о создании служебного результата интеллектуальной деятельности работодатель имеет право осуществить действия, перечень которых приведен в п. 4 ст. 1370 Кодекса, в том числе передать право на получение патента иному лицу. После осуществления одного из представленных действий у работодателя возникает обязанность выплатить вознаграждение автору служебного результата интеллектуальной деятельности.

В данном случае приобретатель права на получение патента на служебный результат может рассматриваться как добросовестный приобретатель, так как не знал и не мог знать о том, что приобретаемая право на получение патента, мог нарушить права работника-автора результата.

В связи с тем, что рассмотрение искового заявления, содержащего требования о признании патента недействительным, может привести к прекращению правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, а, следовательно, будет затрагивать права действующего правообладателя, – представляется, что суду в рамках рассмотрения указанного дела необходимо установить все факты, относящиеся к оспариваемому результату, в том числе и в части определения служебного или неслужебного характера результата.

Установление факта служебного или неслужебного характера результата, как представляется, может явиться одним из оснований, определяющих наличие или отсутствие у работника-автора правомочия требовать признания патента недействительным в связи с неуказанием его в качестве патентообладателя.

1.3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта.

При решении вопроса о том, является ли созданный руководителем организации объект патентного права служебным, целесообразно принять во внимание те же обстоятельства, что и при оценке характера объекта патентного права, созданного работником.

В частности, могут быть приняты во внимание: пределы трудовых обязанностей; соотношение сферы деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект; документы, свидетельствующие о разработке объектов интеллектуальной собственности, и др.

Ввиду наличия трудовых отношений между организацией и ее руководителем, созданный им ре-

зультат интеллектуальной деятельности может рассматриваться как служебный при отсутствии конкретного задания работодателя. При этом должен иметь место не только факт существования трудовых правоотношений, но и непосредственного участия лица в создании служебного результата.

При оценке личного творческого вклада в создание служебного объекта может приниматься во внимание, например, наличие научных статей, публикаций, отчетов о выполнении НИР, и т.д.

Что касается наличия специального образования, квалификации, то указанное обстоятельство не должно являться решающим фактором для установления творческого вклада руководителя. При установлении наличия творческого вклада в создание служебного объекта следует исходить из фактических обстоятельств дела.

1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта.

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, то работодатель в такой ситуации может оспорить патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая свое требование служебным характером указанного объекта.

Вместе с тем, если автор объекта действовал добросовестно, при этом на момент подписания лицензионного договора автором не была скрыта информация о создании служебного объекта, в том числе, не нарушен порядок уведомления работодателя, предусмотренный п. 4 ст. 1370 Кодекса, то в таком случае представляется возможным применение правового принципа эстоппель*.

1.5 Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право

* Эстоппель (от англ. estop – лишать права выдвигать возражения) представляет собой правовой принцип, в силу которого лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих требований и возражений при наступлении определенных обстоятельств.

на получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект.

Если судом будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из работодателей, то в случае отсутствия согласия между работодателями о том, кому принадлежит право на получение патента, суд должен исходить из фактических обстоятельств дела.

Как представляется, совместное получение патента работодателями возможно в случае, если обстоятельства, указывающие на служебный характер созданного объекта, имели место в равной степени для трудовых отношений с каждым из работодателей.

Что касается характера трудовых отношений (совместительство или основное место работы), то указанные обстоятельства не должны носить решающий характер для установления работодателя, имеющего право на получение патента на созданный объект.

1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае не достижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей.

Принимая во внимание, что стороны в силу п. 3 ст. 1229 Кодекса должны иметь возможность договориться о распределении доходов, для определения долей доходов необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе. Вместе с тем при отсутствии возражений обеих сторон, указанные требования могут быть приняты и рассмотрены судом в рамках текущего процесса. При этом указанные обстоятельства можно рассматривать как отказ сторон от урегулирования данного вопроса в досудебном порядке.

При определении размера доли в доходах следует учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента, а также реальный творческий вклад авторов.

Раздел 2

2.1. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным.

Лица, не состоящие с работодателем в трудовых отношениях, могут быть привлечены к научной работе путем подписания гражданско-правового договора, который в свою очередь должен содержать условия о распределении прав на результат интеллектуальной деятельности, который может быть получен в ходе исполнения работ по указанному гражданско-правовому договору. Для лиц, участвующих в этой же научной работе и состоящих в трудовых отношениях с работодателем, вопросы передачи прав на полученный в ходе исполнения ими трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результат интеллектуальной деятельности будут регулироваться положениями ст. 1370 Кодекса.

В связи с этим представляется, что наличие авторов, не состоящих с работодателем в трудовых отношениях, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным.

2.2. Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым.

Служебный характер созданного работником результата интеллектуальной деятельности определяется наличием критериев отнесения результата к служебному, содержащихся в п. 1 ст. 1370 Кодекса. Уведомление о создании служебного результата направлено на совершение работодателем действий, предусмотренных п. 4 ст. 1370 Кодекса, и связано с порядком подачи заявки на созданный результат интеллектуальной деятельности.

С учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия не уведомления его работником о создании охраноспособного результата.

Отзывы экспертов по Аналитической справке по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Комментарии, мнения и замечания по Аналитической справке по вопросам, возникающим применением норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Л.Н. Линник,
член НКС при Суде по интеллектуальным правам,
академик РАЕН,
российский и евразийский патентный поверенный

В отношении объектов патентного права, согласно ст. 1345, автору наряду с исключительными правами и правом авторства в случаях, предусмотренных ГК РФ, принадлежат другие права, в том числе право на получение патента.

1. Автору изобретения полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право;
- 2) право авторства.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе – право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Право на получение патента предусмотрено для авторов ст. 1347 ГК РФ.

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства; или по договору, в том числе по трудовому договору.

3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Служебными объектами патентного права, согласно ст. 1370 ГК РФ, являются следующие.

1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

При возникновении результата интеллектуальной деятельности в результате совместной творческой деятельности возникает так называемое соавторство, которое является достаточно распространенным в науке и на производстве.

При этом права авторов на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе в отношении объектов патентного права) регулируются ст. 1228 ГК РФ.

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

При этом в отношении соавторов объекта патентного права также действует норма ст. 1348 ГК РФ.

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместно творческим трудом, признаются соавторами.

3. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

При решении вопроса о том, является ли созданный объект патентного права служебным, во внимание должны приниматься все обстоятельства:

- соответствие сферы деятельности работодателя и сферы, в которой создан объект патентного права;
- пределы трудовых обязанностей работника;
- место выполнения работ;
- источник оборудования и средств, использованных для создания объекта;
- возможность контроля выполнения работы автором со стороны работодателя;
- цель создания объекта;
- последующие отношения работодателя и работника, в том числе составляемые в процессе выполнения работ и в последующем документы.

При этом представляется, что следует особое внимание обращать на оформление передачи права на получение патента при выявлении соавторства в создании объекта патентных прав с участием лиц, не являющихся работниками работодателя.

Комментарий к п. 1.1

Следует рассматривать отношения по созданию объекта патентного права студентом отдельно от отношений по обучению студента.

Если при создании объекта патентного права студент получал задание от организации, использовал оборудование и средства организации, осуществлял свою деятельность под контролем сотрудников организации, несмотря на то, что отношения не были оформлены трудовым или гражданско-правовым договором, фактически являлись трудовыми согласно ч. 3 ст. 16 ТрК РФ, при которых создаются служебные объекты патентного права.

Образовательная организация наряду с образовательными функциями выполняет также научные исследования и разработки, в связи с чем, давая задание на разработку объекта патентного права студенту, организация фактически выполняла не образовательные функции (не обучало студента), а функции исследовательские разработчика нового объекта патентного права.

Комментарий к п. 1.2

Представляется, что требование предъявлено ненадлежащему ответчику, поскольку при выдаче патента действующий правообладатель не имел возможности указать или не указать истца в качестве патентообладателя. Ответчиком должен являться работодатель, осуществлявший получение патента и допустивший предполагаемое нарушение прав автора.

В рассматриваемом деле следовало заменить ответчика согласно ст. 41 ГПК РФ или ст. 47 АПК РФ для спора между субъектами предпринимательской деятельности.

Комментарий к п. 1.3

Представляется, что действия генерального директора по созданию объектов патентного права в сфере деятельности общества должны признаваться действиями по созданию служебного объекта патентного права, если договором не предусмотрено иное, поскольку деятельность руководителя должна быть направлена на благо руководимого им общества, в том числе путем разработки патентоспособных решений в сфере деятельности общества. В качестве определяющего при этом должно рассматриваться совпадение сфер деятельности предприятия и созданного объекта патентного права.

Творческий вклад руководителя, так же как и любого другого автора, может быть не связан с наличием соответствующего образования или квалификации.

Комментарий к п. 1.4

Данный случай следует рассматривать как появление новых, неизвестных работодателю при подписании лицензионного договора обстоятельств. Фактически этот случай является аналогичным последствиям при прекращении производства по делу (ст. 151 АПК РФ), когда после отказа от исковых требований выносится определение о прекращении производства по делу, и повторное обращение по тем же обстоятельствам в суд невозможно. Но при появлении вновь открывшихся обстоятельств лицо в деле получает возможность обратиться в суд с заявлением о пересмотре дела (ст. 301 АПК РФ)

Комментарий к п. 1.5

Поскольку трудовые отношения связывали работника с двумя (или больше) работодателями, то при установлении возможности создания объекта у любого работодателя (при наличии обстоятельств для признания служебным объектом у каждого из них), оба (или более) работодателя имеют право на подачу заявки на получение патента, в связи с чем патент может быть получен работодателями совместно. Аналогично законодательством (п. 3 ст. 1348 ГК РФ) предусмотрена только совместная реализация и распоряжения правом на подачу заявки на выдачу патента со стороны соавторов, которым первоначально принадлежит такое право. Соглашением работодателей это право может быть реализовано одним или несколькими работодателями. В случае недостижения согласия работодателей вопрос решается

судом, и если один из работодателей не сможет в суде доказать служебный характер объекта (то есть переход права на получение патента по закону), патент выдается на имя другого (других) работодателя.

Комментарий к п. 1.6

Для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе.

При определении долей судом в отсутствие соглашения между сторонами необходимо учитывать количество авторов, т. к. при отсутствии соглашения между авторами первоначально они обладали равными правами на получение доли от дохода (ст. 1229 ГК РФ). Передавая свое право на получение патента, стороны могли передать и право только на равные доли от дохода.

Комментарий к п. 2.1

В данном случае подлежит применению положения п. 1 ст. 1347 ГК РФ, согласно которой право на подачу заявки на получение патента первоначально возникает у авторов объекта. И, если право на подачу заявки работника в силу закона переходит к работодателю, то право другого соавтора может перейти к работодателю работника только по договору, заключенному в письменной форме. Иных условий для перехода права от работника, не связанного с работодателем трудовыми отношениями, законодательство не предусматривает.

Комментарий к п. 2.2

Действительно, на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления его работником о создании результата интеллектуальной деятельности.

Мнение по проекту Аналитической справки по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности

В.О. Калятин,

кандидат юридических наук,
профессор Российской школы частного права,
главный юрист по интеллектуальной собственности ОАО «РОСНАНО»

Представленный документ в целом можно поддержать, высказанные позиции представляются обоснованными и корректно изложенными. По поставленным в документе вопросам можно сообщить следующее.

1. Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм Трудового кодекса (далее – ТК РФ)

Отношения со студентами имеют сходство со служебными, однако очевидны и значительные различия. Учитывая, что применение указанных норм по аналогии может привести к лишению субъекта имущественного права в указанных условиях, применение по аналогии представляется недопустимым.

2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?

В отсутствие специальных положений договора студента с образовательным учреждением должны применяться общие положения, в соответствии с которыми исключительное право будет принадлежать студенту.

В рассматриваемом деле допущена грубая ошибка: «Поэтому право на получение патента и исключительное право возникло у организации-работодателя». В силу статьи 1228 эти права пер-

воначально возникают у автора и лишь потом переходят к работодателю, возникновение прав у работодателя по российскому праву невозможно.

1. Может ли суд по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности?

Может, т. к. служебный характер результата интеллектуальной деятельности является объективной характеристикой.

2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, где работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?

Не вижу препятствий.

1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?

Обстоятельства, указывающие на прямое творческое участие руководителя в создании объекта – поправки к документам, инструкции, касающиеся содержания создаваемого объекта, и т. д.

2. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?

Этот вопрос пересекается с предыдущим. В части образования и квалификации представляется, что они могут приниматься во внимание лишь как косвенные факторы, т. к. лицо может иметь необходимые знания и навыки, не имея специального образования.

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, то может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части не правильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?

Ответ на этот вопрос зависит от того, в отношении чего заблуждался работодатель. Он не мог не знать о служебных обязанностях лица и данных ему служебных заданиях, поэтому в этой части его заблуждение в расчет приниматься не должно. Однако он мог заблуждаться в отношении обстоятельств, сообщаемых работником, например о времени создания результата интеллектуальной деятельности. В частности, если работник сообщил, что создал данный результат интеллектуальной деятельности до начала работы в данной компании, а потом выяснится, что он был создан во время работы, – то в этом случае работодатель должен иметь возможность требовать признания служебного характера данного объекта.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

Ни совместное правообладание, ни обязательная лицензия не могут иметь место при отсутствии прямого указания на это в законе.

Для определения же принадлежности исключительного права необходимо учитывать – кому, в каких обстоятельствах и в какое время сдавал работу работник. Если она была сдана первому работодателю, то второй уже не может получить исключительное право.

1. В каком порядке следует определять размер долей патентообладателей в доходах:

- *должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части не указания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу,*

либо

- *для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны в силу п. 3 ст. 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов)?*

Представляется более корректным второй вариант.

2. Какие обстоятельства следует учитывать при определении размера доли в доходах? В частности, должен ли суд при определении размера доли в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на приобретение патента?

Исключительное право изначально существует как единое, соответственно, п. 3 ст. 1229 ГК РФ ставит определение доли в доходе в зависимость от количества правообладателей, а не авторов. Поэтому, если только авторы/правообладатели уже не распределили доли, то приобретение доли у нескольких соавторов не будет влиять на определение размера в доходах.

Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации

Е.А. Войниканис,
ведущий научный сотрудник
Института права и развития ВШЭ-Сколково

Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?

Представляется, что постановка вопроса является не вполне верной. Отношения между работодателем и работником и отношения между образовательной организацией и студентом не являются сходными по всем пунктам.

Служебными признаются изобретение, полезная модель или промышленный образец, которые были созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ). Поскольку понятие «трудовые обязанности» не определено ни в Гражданском кодексе, ни в Трудовом кодексе РФ, судебная практика исходит из того, что содержание трудовых обязанностей может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником «трудовых функций» или конкретного задания. В ТК РФ содержится определение понятия «трудовая функция», под которой понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, а также конкретный вид поручаемой работнику работы (ст. 15). Иными словами, ст. 1295 и 1370 ГК РФ отличаются особым субъектным составом, который не позволяет при толковании правовых норм ограничиться гражданским законодательством и подразумевает обращение к трудовому законодательству, т. е. субсидиарное применение ТК РФ.

Для применения аналогии закона необходимо установить однородность существенных признаков регулируемых отношений и, прежде всего, осо-

бенности субъектного состава, взаимоотношения лиц, вступающих в отношения, и содержание правоотношений. В случае служебных объектов патентного права речь идет о необходимости сопоставить трудовые и образовательные отношения.

Помимо общих черт (наличие у работника и студента обязанности выполнять задания, соблюдать локальные нормативные акты, нести ответственность вплоть до увольнения или отчисления и др.), между трудовыми и образовательными отношениями имеются существенные отличия.

Трудовая деятельность направлена на создание определенных (материальных или нематериальных) продуктов или оказание услуг в интересах работодателя. Именно поэтому такая деятельность требует наличия определенной квалификации и оплачивается работодателем. Деятельность обучающегося направлена на удовлетворение собственных интересов, а ее конечным результатом является не произведенный продукт или оказанная услуга, а полученное образование; т. е. в процессе получения образования профессиональная квалификация отсутствует и появляется только после завершения образования. Хотя от студента требуется совершение ряда активных действий [он обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы и др. (ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)], в договоре об образовании студент выступает в качестве заказчика¹.

¹ См.: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Таким образом, отношения между работодателем и работником и отношения между образовательной организацией и студентом являются изначально асимметричными: работодатель выплачивает работнику заработную плату, а образовательная организация получает от обучающегося (студента) плату за обучение. Даже при наличии у студента стипендии положение работника и студента нельзя приравнивать. Заработная плата представляет собой оплату труда работника, вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (часть 1 ст. 129 ТК РФ). Стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ (п. 1 ст. 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Отсюда следует, что полная (или близкая к полной) аналогия между результатом интеллектуальной деятельности, созданным работником, и результатом, созданным студентом, отсутствует.

В то же время в определенных случаях такая аналогия все же имеется. Образовательные организации высшего образования, наряду с образовательной деятельностью, осуществляют также научную и (или) творческую деятельность (п. 4 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Соответственно, студент может создать результаты интеллектуальной деятельности, как в процессе своего освоения образовательных программ, так и благодаря участию в научной деятельности образовательной организации. Представляется, что служебный характер результата интеллектуальной деятельности имеет место только во втором случае.

Иными словами:

– если результат интеллектуальной деятельности был создан в пределах исполнения обязанности студента по освоению образовательных программ (при написании курсовой, диплома, подготовке доклада на конференции), то он не может рассматриваться как служебный;

– если же результат интеллектуальной деятельности был создан в процессе участия студен-

та в научной деятельности образовательной организации (даже тогда, когда такое участие входит в образовательную программу), что подтверждается соответствующими обстоятельствами и документами, то созданный результат интеллектуальной деятельности считается служебным.

Несколько слов нужно сказать об особенностях обстоятельств, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности, созданного студентом. Большинство российских вузов принимает следующих два вида локальных нормативных акта:

– положение об интеллектуальной собственности вуза или положение о порядке обращения со служебными результатами интеллектуальной деятельности;

– положение о научно-исследовательской работе студентов.

На основании положения об интеллектуальной собственности можно сделать вывод о том, какие формы научной деятельности практикуются в вузе, какова процедура оценки, регистрации объекта интеллектуальной собственности и выплаты вознаграждения. Положение о научно-исследовательской работе студентов может показать не только то, в каких видах научной деятельности принимают участие студенты, но, в отдельных случаях, также отличие в отношении вуза к объектам интеллектуальной собственности, которые создает ее сотрудник, и тем, которые создаются студентами. Например, Московский государственный строительный университет и «Московский государственный университет технологий и управления в качестве формы или оценки научно-исследовательской деятельности студентов рассматривают подачу и получение студентами патентов и свидетельств на созданные ими объекты интеллектуальной собственности². Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности, созданные студентами, рассматриваются не как потенциальный источник доходов для вуза, а как личное творческое достижение, которое необходимо поощрять.

² Положение о научно-исследовательской работе студентов, утвержденное ректором НИУ МГСУ 30 сентября 2016. URL: http://mgsu.ru/sveden/document/inve-lokalnye-normativnye-akty/Pologenie_o_NID_aspirantov_Vipusk_1.pdf; Положение о научно-исследовательской работе студентов ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления». URL: http://mgutm.ru/science/activity/nir_dlya_studenta/.

Исходя из изложенного полагаю, что не стоит торопиться с формированием однозначной судебной практики по применению по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса. Обобщая зарубежный опыт регулирования служебных изобретений, В.И. Еременко справедливо выделил две модели регулирования: социально ориентированную модель и неоклассическую либеральную модель³. Российская модель является социально ориентированной моделью, которая основана на балансе интересов сторон. Однозначная оценка результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами как служебных, может привести к нарушению установленного законодательством баланса интересов.

В качестве примера зарубежной практики можно привести Францию. В 2010 г. Государственный совет Франции⁴ вынес решение по делу «Национальный центр научных исследований (Centre national de la recherche scientifique) против М. Пуша (M. Puech)»⁵. Национальный центр научных исследований предъявил иск к своему бывшему стажеру, который в период своей стажировки получил ценные научные результаты, которые позволили ему получить патент и защитить диссертацию. Национальный центр полагал, что изобретение стажера является служеб-

ным, и основывал свои требования на правилах внутреннего трудового распорядка, в соответствии с которым все РИД, в том числе созданные студентами и стажерами, становятся собственностью центра. Государственный совет признал соответствующие положения внутреннего трудового распорядка незаконными и поддержал вывод нижестоящей судебной инстанции о том, что изобретения, сделанные обучающимися, включая стажеров, не подпадают под действие статьи L. 611-7 Кодекса интеллектуальной собственности, которой регулируются отношения между изобретателем-работником и работодателем. Примечательно, что в обоснование своей позиции совет ссылается не только на Кодекс интеллектуальной собственности, но и на Кодекс образования, согласно которому обучающиеся (пишущие диплом, проходящие полный курс обучения, слушатели) являются пользователями публичной услуги высшего образования, включающей в себя услуги по обучению, исследованию и распространению знаний (Article L811-1 du Code de l'éducation). Необходимо также отметить, что дело «Национальный центр научных исследований против М. Пуша» рассматривалось в различных судебных инстанциях в течение восьми лет, с 2002 по 2010 г., причем ни одна инстанция не поддержала требования научно-исследовательской организации⁶.

³ Еременко В.И. Комментарий к статье 1370 // Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. С. 488-489.

⁴ Государственный совет (Conseil d'État) – высшая судебная инстанция по административным делам.

⁵ L'arrêt du Conseil d'État, le 22 février 2010, N° 320319.

⁶ См.: Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 2 avril 2002; Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 10 septembre 2004; Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007 N° de RG: 06/15211; Jugement du Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2008, № 0717692.

Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект и лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта

Е. А. Войниканис,

ведущий научный сотрудник

Института права и развития ВШЭ-Сколково

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, то может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?

Представляется, что при определенных обстоятельствах работодатель в описанной ситуации сохраняет право оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта.

Эстоппель рассматривается в российском праве как логическое следствие принципа добросовестности. Принцип эстоппель применяется, как следует из судебной практики, только к лицу, которое в силу своего недобросовестного поведения по отношению к другой стороне или в силу недобросовестности процессуального поведения лишается определенного права (выдвигать возражения, оспаривать сделку, отказаться от договора и др.)¹.

Поскольку применение принципа эстоппель является средством исключить или ограничить

недобросовестное поведение лица, в рассматриваемой ситуации суду необходимо установить, что поведение работодателя, оспариваемого полученный работником патент, является недобросовестным.

Ключевым обстоятельством, свидетельствующим о том, что непоследовательное поведение работодателя является недобросовестным, является тот факт, что он знал или должен был знать о том, что созданный объект является служебным². Принцип добросовестности предполагает оценку действий не одной, а обеих сторон. Например, судом могут быть установлены обстоятельства, свидетельствующие о сокрытии работником создания патентоспособного объекта в рамках своих трудовых обязанностей.

¹ См.: постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10 марта 2015 г. по делу № А19-688/2013; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 ноября 2014 г. по делу № А56-68173/2013. Недобросовестность процессуального поведения, см., например: См.: Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2014 г. по делу № 303-ЭС14-3 (довод об отсутствии статуса ответчика по настоящему требованию корпорация заявила только при новом рассмотрении дела, что свидетельствует о недобросовестном процессуальном поведении (ст. 65 Кодекса) и может быть расценено, особенно в совокупности с вышеизложенными обстоятельствами, подтверждающими юридический и фактический контроль ответчика над судом, как потеря права на возражения (принцип эстоппель); постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № СИП-544/2015 (ходатайство об отложении судебного разбирательства отклонено, ввиду ч. 2 ст. 65, а также того факта, что «несвоевременное исполнение истцом своей обязанности по сбору и представлению доказательств, положенных в основу иска, которое может быть расценено судом как намеренное увеличение срока рассмотрения дела»).

² Согласно англо-саксонской правовой доктрине, эстоппель применяется к лицу, которое скрывает определенные факты, хотя знает или должно о них знать. В то же время доктрина эстоппель не применяется, когда очевидно, что ее применение не достигает своей цели (предотвращение злоупотребления и обеспечение справедливости). См.: Fournogerakis v. Barlow, 2008 BCCA 223; United States Court of Appeals District of Columbia Circuit. Parker v. Sager, 1949, 174 F. 2d 657.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Ю.Т. Гульбин,

к.ю.н.,

доцент РАНХ ИГС при Президенте РФ

член НКС при Суде по интеллектуальным правам

На Ваш запрос к заседанию НКС при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности сообщаю следующее.

1.1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться служебным

Разбирая данную тему, необходимо рассмотреть следующие вопросы.

1. Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?

2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?

Ответ:

Возможны.

В аналитической записке СИП выдвинуты необходимые критерии для такого применения. Создание объекта патентного права студентом в образовательной организации возможно в следующих случаях:

– с использованием оборудования и средств такой организации;

– по заданию и под контролем ее сотрудников;

– в целях выполнения критериев, определяющих служебный характер патентоспособных объектов.

Представляется, что определяющий критерий здесь – по заданию сотрудников. Нужно отметить, что студент находится под практическим и научно-педагогическим руководством сотрудников организации, где он обучается.

Это означает, что в такой ситуации очевидна схожесть отношений между студентом и образовательной организацией с отношениями, в рамках которых создаются служебные объекты права.

1.2. Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора между работодателем и работником, создавшим этот результат

Рассмотрим следующие вопросы на заданную тему.

1. Может ли суд по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности?

2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?

Ответ:

Может.

Рассмотрим особенности статуса третьих лиц, пользующихся процессуальными правами стороны. В данной ситуации стоит применить ст. 51 АПК РФ. Становится очевидным, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из судебных решений (ст. 8 ГК РФ). Такие же обязанности будут у работодателя по уплате работнику вознаграждения.

1.3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта

Здесь требуют разъяснения следующие вопросы.

1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?

2. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?

Ответ:

В роли таких обстоятельств могут выступать следующие ситуации:

- решения общего собрания организации по ведению соответствующей деятельности и их взаимосвязь с РИД;
- устав организации и его взаимосвязь с РИД;
- коды статистики по ведущейся деятельности и их взаимосвязь с РИД;
- должностные обязанности руководителя;
- локальные акты, действующие на предприятии и подписанные руководителем организации, которые распространяются также на самого руководителя;
- ведение производственных проектов, принятых и осуществляемых организацией и их взаимосвязь с РИД;
- использование ресурсов предприятия на создание РИД;
- бухгалтерская отчетность о затратах на создание РИД.

Творческий вклад может быть установлен посредством новизны, уровня и промышленной применимости самого РИД.

Специальное образование и квалификация вряд ли могут служить обстоятельством, устанавливающих творческий характер объекта, но они могут являться доказательствами по делу. Пример тому – творчество создателя известного стрелкового оружия М.Т. Калашникова, создавшего первые свои изобретения, будучи механиком-водителем танка. Его изобретения того периода времени касались счетчика выстрелов, счетчика моторесурса танка и др.

1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта

Такая ситуация требует разъяснения.

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его непосредственного задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, – то может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?

Ответ:

Бессспорно. В частности, на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Ведь служебный характер РИДа определяет иного правообладателя. Патент аннулируется с момента подачи заявки.

1.5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект

Здесь необходимо выяснить следующее.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у

любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

Ответ:

Право на получение патента предоставляется в первую очередь тому, кто первый подал заявку. Совместное получение патента возможно по желанию заявителей или на основании мирового соглашения (если был судебный спор).

1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей

1. В каком порядке следует определять размер долей патентообладателей в доходах:

– должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части указания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу либо

– для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны в силу п. 3 ст. 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов).

2. Какие обстоятельства следует учитывать при определении размера доли в доходах? В частности, должен ли суд при определении размера доли в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента?

Ответ:

Доли должны определяться по заявлению стороны в споре либо, если этого не произошло, то – в отдельном процессе.

Суд при определении размера доли в доходах должен учесть количество авторов (в описываемом случае).

Кроме этого необходимо учитывать:

- вклад в величину полученных доходов;
- степень участия в доходах;

– возможные договоренности при получении дохода.

2.1. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным

В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (ст. 1348 ГК РФ), то по правилам ст. 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также может быть указан одним из патентообладателей наряду с работодателем другого автора (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. по делу № СИП-253/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2015 г. по делу № СИП-167/2015*).

Ответ:

Этот вывод представляется нам единственно правильным.

2.2. Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым

В соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (п. 3 ст. 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Назначение нормы п. 4 ст. 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Для установления служебного характера объекта патентного права необходимы иные условия, содержащиеся в п. 1 ст. 1370 ГК РФ.

Таким образом: с учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления его работником о создании охраноспособного результата (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 июня 2014 г. по делу № СИП-253/2013*).

МНЕНИЕ

члена научно-консультативного совета Ивановой Дианы Владимировны по поставленным в аналитической справке вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Д.В. Иванова,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета,

член Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI)

Вопрос первый. На наш взгляд, применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, невозможно. Не соблюдены условия, при наличии которых применяется аналогия закона. Возникновение между сторонами отношений, схожих с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм Трудового кодекса РФ, не означает возможности применения по аналогии норм о служебных объектах. Отношения, которые возникают между студентами и образовательной организацией, имеют иную природу, отличную от природы отношений между работником и работодателем.

Оборудование и средства образовательной организации могут и правомерно используются студентами, поскольку это оборудование и средства необходимы для обучения будущих специалистов. Они предоставлены для обучения, не для работы. При этом финансирование материального обеспечения образовательных организаций (предоставление оборудования, средств и т. д.) осуществляется «без расчета на отдачу», без цели инвестирования. Работодатель же предоставляет работникам оборудование и прочие средства с целью осуществления своей деятельности и в конечном итоге – достижения цели коммерческой или некоммерческой. Обучение состоит в имитации трудовой деятельности, положительный результат обучения выражается в успешном освоении программы, т. е. в полной тождественности работы студента с оборудованием и средствами обра-

зовательной организации деятельности работника. Создание же студентом объекта патентного права демонстрирует его выдающиеся способности по сравнению с большинством студентов, обучающихся там же.

Задание выдается сотрудниками образовательной организации с образовательной целью, контроль необходим для установления соответствия выполнения задания и образовательной программы. Сотрудники учреждения образования не выполняют функций работодателя. Все их действия осуществляются в рамках оказания образовательных услуг по возмездному или безвозмездному договору. Взаимоотношения сторон в рассматриваемой ситуации отвечают гражданско-правовым принципам. Сотрудники образовательной организации выступают как лица, через которых действует исполнитель (сторона договора оказания образовательных услуг), именно в этом качестве они дают второй стороне этого договора – студенту – задание и осуществляют контроль за его выполнением. Однако студент как сторона имеет корреспондирующие права и обязанности, в частности – право требовать выдачи ему задания и проконтролировать его выполнение. На наш взгляд, цели образовательной деятельности и деятельности работодателя во многом не позволяют применить аналогию закона и признать созданный студентом объект патентного права служебным. При выполнении работ по гражданско-правовому договору также возникают правоотношения, схожие с отношениями создания служебных объектов патентного права, однако это не влияет на правовую квалификацию и не позволяет применять к ним нормы о служебных РИД.

Если объект, созданный студентом, признан патентоспособным, исходя из представленной выше точки зрения о принадлежащем ему праве на получение патента можно рассмотреть проблему применения по аналогии нормы п. 5 ст. 1370 ГК РФ и возмещения таким лицом использованных средств и стоимости работы на оборудовании образовательной организации.

Вопрос второй. Отсюда следует, что правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации, должен определяться по общим правилам в порядке ст. 1357 ГК РФ. Это значит, что право на получение патента будет принадлежать первоначально автору изобретения – студенту.

Вопрос первый. Суд не вправе по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности.

Это объясняется тем, что исследование данного вопроса представляет собой выход за круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу. В то же время представляется не совсем верным в описанной в аналитической справке ситуации удовлетворить требование истца, не установив, каким образом перешло или не перешло право на получение патента от автора изобретения (истца).

Вопрос второй. Более справедливым следует признать право суда признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения.

Вопрос первый. Мы полагаем, что о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права могут свидетель-

ствовать те же обстоятельства, которые обычно принимаются во внимание в такой ситуации: соотношение деятельности организации со сферой, в которой создан патентоспособный объект; трудовые обязанности руководителя и их пределы; место выполнения работ по созданию объекта; источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления руководителем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект; цель создания объекта; поведение руководителя и его подчиненных во время и после создания объекта; документы, которые могут свидетельствовать о разработке объекта совместным творческим трудом. Кроме того, можно упомянуть участие в использовании оборудования, средств и предыдущего опыта работников организации.

Как исполнительный орган юридического лица руководитель организации выполняет особые функции, отражающиеся в выполнении целей, поставленных участниками общества; собственниками имущества организации; иными лицами, которые вправе определять направления деятельности организации. Поэтому в отдельных случаях взаимосвязь руководителя с созданием спорного объекта может следовать из таких документов, как протоколы общего собрания участников, распоряжения собственников и т. п.

Вопрос второй. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?

Отсутствие соответствующего образования или квалификации не является препятствием для признания творческого вклада руководителя. С другой стороны, его наличие также не предполагает обязательного признания руководителя соавтором. Соответствующее образование и квалификация могут быть лишь косвенным подтверждением участия руководителя в создании патентоспособного объекта. Скорее, можно было бы отнести этот фактор к предыдущему вопросу, а именно к обстоятельствам, свидетельствующим о наличии взаимосвязи между руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права.

Характеризовать творческий вклад руководителя будут те же доказанные факты, что и в отношении остальных соавторов: руководитель участвовал в создании изобретения, а именно в разработке признаков изобретения, отраженных в его формуле, составляющих его новизну, отражающих изобретательский уровень.

При оспаривании творческого вклада руководителя имеют значение такие факты и обстоятельства, как недоказанность вынужденности включения руководителя в число соавторов; установление обстоятельств личного характера, повлиявших на изменение позиции подчиненных в сторону отрицания творческого вклада руководителя.

Работодатель при подписании лицензионного договора исходит из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания. Принцип разумности и добросовестности стороны гражданско-правового отношения предполагает, что сторона должна проверить и убедиться в фактах, имеющих значение для заключения договора, и соответственно несет риски, связанные с этим. То, что созданный работником результат интеллектуальной деятельности не является служебным, имеет определяющее значение для заключения лицензионного договора.

Если в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, что является следствием небрежности или недобросовестности работодателя, то работодатель не может в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта. Таким образом, считаем правильным применение в данном случае принципа эстоппель.

В то же время целесообразно признать за работодателем возможность оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером объекта, при умышленном сокрытии работником фактов, имеющих значение для установления служебного характера объекта.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из работодателей (по основному месту

работы и по месту работы по совместительству работника), то считаем возможным применить п. 3 ст. 1370 ГК РФ к нескольким правоотношениям одновременно и признать право на совместное получение патента этими работодателями. Основанием будет применение по аналогии п. 5 ст. 1358 ГК РФ, который также содержит отсылочную норму к п. 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ.

Вопрос первый. Относительно того, в каком порядке следует определять размер долей патентообладателей в доходах:

- должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу или

- для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны в силу п. 3 ст. 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов). Мы согласны с позицией, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2016 г. по делу № СИП-536/2015. На основании п. 3 ст. 1229 ГК РФ вопрос о доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности может быть решен в соглашении между соправообладателями. Стороны должны иметь возможность (время, средства, прочие условия) договориться. Либо пройти переговорный процесс и прийти к результату в виде недостижения соглашения, либо одна или обе стороны должны отказаться от переговоров, что также будет свидетельствовать о недостижении соглашения. Тогда спор об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен в судебном процессе применительно к положениям п. 4 ст. 445, ст. 446 ГК РФ. Следовательно, вопрос об определении долей в доходах от совместного использования изобретения предметом спора о включении истца в число патентообладателей не является.

Вопрос второй. Какие обстоятельства следует учитывать при определении размера доли в дохо-

дах? В частности, должен ли суд учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента?

Согласно части 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ, доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В рассматриваемой ситуации это следует из п. 5 ст. 1358 ГК РФ, когда обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила п. 2 и 3 ст. 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности. Сопатентообладатели получают право на изобретение от соавторов.

Соавторы распоряжаются исключительным правом на изобретение по п. 3 ст. 1348 ГК РФ, и к этим отношениям применяются правила п. 3 ст. 1229 ГК РФ. Действительно, доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или такое

средство распределяются между всеми соавторами в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное (ч. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ). В то же время законодательством не предусматривается разделение исключительного права из патента на доли в зависимости от долей соавторов в доходах от совместного использования или распоряжения исключительным правом, установленных на основании нормы ст. 1229 ГК РФ или соглашения между соавторами (иных оснований для разделения доходов соавторов на доли законодательством также не предусмотрено) (например, ст. 1365 ГК РФ Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Таким образом, не происходит отчуждения долей в исключительном праве; юридической взаимосвязи между долями доходов соавторов, от которых соответствующие патентообладатели получили право на получение патента, законодательство не устанавливает.

Таким образом, если стороны не достигли соглашения, то согласно ч. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ, доходы от совместного использования изобретения либо от совместного распоряжения исключительным правом между всеми правообладателями должны быть установлены судом в равных долях.

По изложенным в разделе 2 ситуациям можно только поддержать высказанное судом мнение. Возражений не имеется.

Выводы по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности

Т.Л. Калачева,

кандидат юридических наук,

заведующая кафедрой гражданского права

и предпринимательской деятельности Тихоокеанского государственного университета

(г. Хабаровск)

Представляю суждения, выводы по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности; изложенных в Аналитической справке.

Объективно охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, в частности в сфере патентного права, созданные студентами в процессе обучения в образовательной организации, не относятся к служебным. Такой вывод основан на правилах ст. 1370 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Исходя из сущности трудовых отношений (ст. 15 Трудового кодекса РФ) такие отношения между образовательной организацией и студентом в образовательном процессе при обучении не являются трудовыми. Правовая конструкция (ст. 1370 ГК РФ) «Служебный результат интеллектуальной деятельности студента», на наш взгляд, неприменима.

Однако отношения студента в образовательной организации в процессе обучения аналогичны отношениям, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права. Критерии, определяющие служебный характер патентоспособного объекта, достаточно полно и корректно указаны в преамбуле Аналитической справки.

Позволю добавить свою точку зрения. Формирование общекультурных, профессиональных компетенций в процессе обучения – основная задача образовательной организации. Студенты не только используют оборудование (причем, как правило, новое и дорогостоящее), интеллектуальный потенциал ученых, преподавателей. Студенты имеют возможность участвовать в различных научно-технических программах, грантах, финансируемых из средств госбюджета. Стоит отметить, что в настоящее время утверждены по многим направлениям подготовки (что очень важно – инженерным) квалификационные требования к выпускникам.

Это позволяет сделать положительный вывод о применении по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в процессе обучения в образовательной организации. Иной порядок может быть предусмотрен во внутренних (локальных) актах.

1.2. Положительно оценивается вывод:

«Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат». Суд не может по инициативе третьего лица, не являющегося работником, или работодателем, признавать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности, т. к. наличие служебного (или неслужебного) статуса не влияет на права третьего лица в отношении охраняемого объекта.

Установление факта служебного характера объекта является самостоятельным требованием. Суд, учитывая статус третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не вправе признавать служебный характер результата интеллектуальной деятельности. Заявить требование о признании служебного характера возможно путем подачи самостоятельного искового заявления, вступления работодателя в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования.

1.3. Служебный характер патентоспособного объекта, разработанного руководителем организации, определяется взаимосвязью трудовой деятельности руководителя и созданным объектом. Исходя из смысла ст. 1370 ГК РФ взаимосвязь можно определять вовсе не контрактом, трудовым договором, должностной инструкцией. Соответствующих указаний в них может и не быть, либо же функции руководителя сформулированы в общем виде.

Обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права: цель создания объекта (коммерциализация), заключение лицензионного договора, иных договоров, привлечение инвестиций. выполнение НИР, ОКР по договорам подряда, трансфер технологий и т. д.). Эти обстоятельства подтверждаются конкретными планами, договорами, научно-техническими программами, грантами и т. д.

Что касается творческого вклада руководителя в создание объекта патентного права, учитываемые обстоятельства подтверждаются признаками, внесенными в формулу изобретения, так как объем прав определяется именно по формуле изобретения. Кроме формулы, имеющей правовой смысл, творческий вклад можно подтвердить описанием изобретения, чертежами. Необходимо обратить внимание на то, что, как правило, выбор задачи, формулирование цели разрабатываемого объекта не являются предметом изобретения, но такие обстоятельства вполне могут подтверждать творческий характер. Что касается наличия соответствующего образования, квалификации – они, на наш взгляд, не являются обстоятельствами, подтверждающими (или не подтверждающими) творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права.

В статье 1228 ГК РФ дан примерный перечень действий, которые не относятся к обстоятельствам, подтверждающим творческий характер, например: организационное содействие, информационные исследования, оформление заявки на получение патента.

1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта. Этот вывод следует признать объективной реальностью, согласно не только правовому принципу эстоппель, но и представляется возможной ссылка на ст. 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав в ред. Федерального закона от 30 декабря 12 г. № 302-ФЗ) и ст. 421 ГК РФ (принцип свободы договора).

1.5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совмести-

тельству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект. Этот вывод основан на ст. 1370 ГК РФ и ст. 60.1 Трудового кодекса РФ.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого работодателя (критерии указаны в преамбуле аналитической справки), в соответствии с соглашением между ними решается вопрос о совместном получении патента, либо же работодателем по основному месту работы с предоставлением неисключительной лицензии. Представляется, что следует исходить из общего правила (в случае спора) – совместное получение патента.

1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей не разрешается вопрос о размере доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности, либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей.

Выводы согласуются с п. 3 ст. 1229 ГК РФ и общими правилами п. 4 ст. 445, ст. 446 ГК РФ.

1. Суд не должен при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включения истца в число патентообладателей определять доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу.

2. Для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе. Стороны должны договориться о распределении доходов (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).

3. При определении размера доли в доходах представляется необходимым исходить из равенства долей. В приведенном примере доля работодателя равна доле авторов, передавших ему права на получение патента.

По пункту 2.2 п. 2.1 и 2.2 полностью поддерживаю изложенные выводы.

Доказательства и доказывание в делах о праве авторства и о принадлежности исключительного права на объекты патентных прав на примере служебных изобретений



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

Вопросы, затронутые в статье, рассматриваются автором через призму отношений, возникающих в связи с созданием служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца¹.

Выбор этих правоотношений не случаен. Его предопределила практика Суда по интеллектуальным правам, согласно которой большинство споров об авторстве и/или патентообладателе так или иначе связано со служебным характером объектов патентных прав. Кроме того, для целей настоящего анализа представляет интерес наличие в правовом регулировании института служебных объектов патентных прав нормы о возникновении исключительного права на них у работодателя. Указанное правило, как полагает автор, объясняет природу иска работодателя о признании за ним исключительного права на изобретение, автором которого является работник, а также во многом определяет процесс доказывания принадлежности этого права.

I

В соответствии с подп. 1 и 2 п. 1 ст. 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) споры об авторстве изобретения и об

установлении патентообладателя рассматриваются судом.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ

¹ Для удобства изложения материала и его упрощения далее не упоминается о полезных моделях и промышленных образцах, к которым в известной мере относится все изложенное в отношении изобретения.

от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29) даны разъяснения в отношении определения судами подведомственности дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ.

Согласно данным разъяснениям, споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, разрешаются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

В отношении подведомственности споров об установлении патентообладателя указано, что она определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Пунктом 4.2 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) подведомственность отдельных категорий споров арбитражным судам определена независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, в том числе по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

Согласно абзацам 4 и 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 1 и 2 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах» (далее – Закон об арбитражных судах), дела об установлении патентообладателя и признании недействительным патента на изобретение, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок оспаривания, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

Иной порядок признания недействительным патента на изобретение – административный (путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности) предусмотрен в случаях, указанных в подп.1-4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК РФ).

В то же время в соответствии с абз.2 п. 2 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 5 п. 1 названной статьи.

Судебным органом в этом случае является Суд по интеллектуальным правам, а не иной арбитражный суд или суд общей юрисдикции, поскольку разграничение компетенции на основании абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ происходит по другой линии – между Судом по интеллектуальным правам и административным органом.

Между тем в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее – Постановление № 60) в числе дел, которые подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам (в качестве суда первой инстанции) по правилам искового производства, указаны лишь дела по спорам об установлении патентообладателя и о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. В то же время спор о признании автора изобретения рассматривается по тем же правилам.

Таким образом, в основополагающих актах судебного толкования нет прямого упоминания о том, к чьей компетенции относятся споры об авторстве изобретения. Причем если разъяснения, содержащиеся в Постановлении № 5/29, были даны до создания в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам и соответственно не могли касаться вопросов компетенции этого суда, то Постановление № 60 посвящено именно этим вопросам.

Поэтому можно было бы усомниться, что названные споры относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Однако в п. 1 Постановления № 60 содержится разъяснение общего порядка, согласно которому в силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ с учетом п. 2 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 этого закона, подведомственны арбитражным судам (подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции) независимо от субъектного состава

участников спорных правоотношений, а также от характера спора.

Следует учесть, что законодатель, определяя компетенцию Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению споров о признании патента на изобретение недействительным, не сделал каких-либо исключений из этого правила кроме касающихся только иного порядка оспаривания (административного).

Помимо этого, споры об авторстве изобретения, так же как и об установлении патентообладателя изобретения – споры о признании патента на изобретение недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым; либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Именно в делах об оспаривании патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ разрешаются вопросы об установлении автора или патентообладателя изобретения.

Это значит, что споры об авторстве изобретения рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане.

В пункте 48 Постановления № 5/29 разъяснено, что при рассмотрении споров об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя) необходимо принимать во внимание, что согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом в соответствии с п. 1 ст. 1354 ГК РФ именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента).

Заметим: если предметом иска является требование о признании права авторства или патентообладателя, а не требование, соответствующее формулировкам нормы подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (о признании патента на изобретение недействительным), то это не является неправильным выбором способа защиты исключительного права. В силу обязанности суда по определению характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства (ч. 1 ст. 133 Арбитражного процессуального кодекса РФ), суд, несмотря на некорректность такого требования, должен рассмотреть его по существу, поскольку определяющее значение имеет правовая природа требования, а не форма его выражения.

II

Переходя непосредственно к вопросу о доказательствах и доказывании в делах о праве авторства и принадлежности исключительного права на служебное изобретение, следует охарактеризовать иск работодателя о признании за ним права на созданное работником техническое решение, что необходимо учитывать для правильного рассмотрения споров данной категории.

Прежде всего, обратим внимание на правовую природу такого иска. Она определяется положениями п. 2 и 3 ст. 1370 ГК РФ, предусматривающими, что право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента на изобретение принадлежат работодателю. Из смысла приведенной нормы права следует, что исключительное право работодателя на служебное изобретение презюмируется².

Характерной чертой указанного иска является то, что работодатель посредством установления права авторства работника утверждает свое

² Наличие в трудовом или гражданско-правовом договоре между работником и работодателем иного условия относительно принадлежности исключительного права и права на получение патента (за работником) изначально делало бы иск о признании за работодателем исключительного права несостоятельным.

исключительное право на служебное изобретение. В этом и состоит механизм действия иска. Иск характеризует и его направленность – поражение в правах всех лиц, указанных в патенте в качестве авторов (за исключением права авторства работника) и патентообладателей. Он также направлен и на единоличное обладание правом на созданное работником техническое решение, исключая совместное обладание им³.

Отмеченные особенности иска, как полагает автор, необходимо учитывать в процессе доказывания обстоятельств авторства изобретения и принадлежности исключительного права на него.

Поводом для возникновения спора является усматриваемое работодателем нарушение его права в виде незаконного присвоения третьим лицом авторства изобретения, созданного работником, или неправомерных действий самого работника, выразившихся в сокрытии от работодателя созданного технического решения и подачи заявки на выдачу патента на изобретение (суть присвоение права).

Иски о признании права работодателя через установление авторства работника являются типичными для судебно-арбитражной практики по рассмотрению дел о принадлежности исключительного права на служебное изобретение. Это характерно как для исков, по которым ответчиком выступает бывший работник, так и для исков, предъявленных к третьим лицам, не состоявшим с работодателем в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Как в первом, так и во втором случаях в основании иска указываются обстоятельства создания спорного технического решения работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей. Отличие состоит в том, что в первом случае в задачи истца (работодателя) не входит опровержение авторства, если в качестве автора изобретения в патенте указан бывший работник⁴, во втором – истец (работодатель) доказывает, что автором изобретения является его работник, а не лицо, указанное в качестве такового в патенте.

Отдельные факты, входящие в предмет доказывания по данной категории дел, прямо вытекают из ст. 1370 ГК РФ. По смыслу этой статьи работодатель и работник на момент создания служебного изобретения должны состоять в трудовых отношениях, а служебное изобретение должно являться следствием выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Только совокупность указанных обстоятельств является основанием для возникновения правового режима служебного изобретения.

Очевидно, если изобретение создано работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 5 ст. 1370 ГК РФ), – иск о принадлежности работодателю исключительного права на такое изобретение не имеет под собой оснований. Их также нет и в том случае, если бывший работник для создания изобретения, которое по своему содержанию соответствует сфере деятельности предприятия, где он работал, использовал опыт, приобретенный на предприятии. При этом, как представляется, не имеет правового значения, что этот опыт в силу трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя был связан с работой над техническим решением, которое к моменту увольнения работника не было создано.

О создании работником технического решения следует говорить в двух аспектах – это сам процесс и его конечный результат. Завершение процесса создания служебного изобретения законодатель связывает с уведомлением работника о создании им технического решения. Следует заметить, что доказательственное значение такого уведомления меняется в зависимости от основания иска. В отдельных случаях обстоятельства, связанные с уведомлением работником работодателя о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана, могут иметь определяющее значение при установлении принадлежности исключительного права на изобре-

³ Не рассматривается тот случай, когда в силу соглашения работодателя и работника исключительное право на служебное изобретение может принадлежать совместно работнику и работодателю. Такой иск не вытекает из презумпции принадлежности исключительного права работодателю, он основан на договоре.

⁴ В том случае, если техническое решение создано совместным трудом нескольких работников, в задачи работодателя входит опровержение презумпции единоличного авторства одного из работников (нарушителя права).

тение. Так, если спор о патентообладателе связан с разрешением вопроса о праве на получение патента на изобретение, то в зависимости от поведения работодателя в связи с уведомлением его о создании технического решения право на получение патента на служебное изобретение может принадлежать работодателю, его работнику или третьему лицу (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Для споров, основанных на незаконном присвоении⁵ технических решений, установление момента (даты) их создания желаемо, но не во всех случаях необходимо; главное – доказать сам факт создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания нанимателя. Уведомление работника само по себе факт создания изобретения не подтверждает, оно может лишь косвенно свидетельствовать об этом. Необходимо, чтобы техническое решение существовало в действительности, причем в форме, доступной для восприятия человека.

Наличие уведомления работника о создании технического решения является необходимым при обычном развитии правоотношений работодателя и работника в связи с созданием изобретения (в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ), когда такое уведомление служит одним из элементов юридического состава для возникновения у работодателя исключительного права на изобретение.

В случае же создания работником технического решения и неуведомлении об этом работодателя в нарушение указанной нормы права, при разрешении спора о патентообладателе, ответчиком по которому является работник, – отсутствие уведомления не имеет определяющего значения для признания за работодателем исключительного права на изобретение. При этом следует исходить из презумпции принадлежности исключительного права работодателю.

Итак, установление факта создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания является основанием для признания за работодателем исключительного права на изобретение. В то же время установление судом этого факта является и подтверждением факта присвоения работником этого изобретения.

Применим ли такой алгоритм доказывания только при совпадении состава участников материального и процессуального правоотношений, или же его можно использовать и для случаев, когда в патенте наряду с работником (или без него) в качестве автора или патентообладателя изобретения указаны третьи лица, не состоящие с работодателем в материальном правоотношении? Изменяет ли это кардинально процесс доказывания? Ведь, пока не доказано иное, подразумевается, что эти лица параллельно создали техническое решение, тождественное тому, что было создано работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей. То есть, рассматривая дела данной категории, при несовпадении состава участников материального и процессуального правоотношений необходимо учитывать, что одно и то же изобретение может быть создано одновременно независимыми изобретателями на основе параллельного технического творчества. В связи с этим факт присвоения третьими лицами служебного изобретения должен быть доказан, причем бремя доказывания возлагается на истца в силу общих правил о доказывании (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Если же истец не докажет факт присвоения изобретения третьими лицами, иск о принадлежности исключительного права работодателю не может быть удовлетворен. При этом следует исходить из того, что приоритет в отношении параллельно созданного технического решения принадлежит лицу, первому

⁵ К вопросу о терминах. Термин присвоение характерен для уголовного права (ст. 147 УК РФ), он упоминается и в патентном праве Германии. Патентным законом ФРГ (Patentgesetz – PatG) от 16 декабря 1980 г. наряду с правом потерпевшего инициировать производство в Патентном суде в связи с признанием недействительным патента в случае его незаконного присвоения (п. 3 § 81) предусмотрено внесение возражений в Патентное ведомство против патента (п. 1 § 59). Механизм реализации прав потерпевшего от незаконного присвоения патента (в зависимости от прохождения заявки на выдачу патента) раскрыт в § 8 Патентного закона ФРГ. Так, правомочное лицо, изобретение которого зарегистрировано неправомочным лицом, или потерпевший пострадавший от незаконного присвоения изобретения, вправе потребовать от заявителя, испрашивающего патент, чтобы он отказался от притязаний на патент. Если заявка уже привела к выдаче патента, это лицо вправе потребовать от патентообладателя передачи патента. Представляется, что термин «присвоение» в отличие, например, от термина «заимствование», является наиболее точным, он выражает суть нарушения субъективного права работодателя на техническое решение. В то же время термин заимствования будет наиболее удачным для характеристики действий по незаконному использованию изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

подавшему заявку на выдачу патента на изобретение.

Таким образом, одним фактом создания изобретения работником вследствие выполнения своих трудовых обязанностей нельзя подтвердить обоснованность притязаний на патент. Истцу нужно опровергнуть презумпцию авторства изобретения, предусмотренную в ст. 1347 ГК РФ: лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается автором изобретения, если не доказано иное. При неопровержении этой презумпции запатентованное изобретение нельзя признать служебным. В то же время опровержение презумпции авторства не должно зависеть от процессуального положения лица в арбитражном процессе (ответчик или третье лицо), в любом случае в решении суда должно содержаться суждение о правах этих лиц. Причем презумпцию авторства необходимо опровергнуть в отношении каждого лица, указанного в патенте в качестве такового. При этом решение суда должно содержать выводы об авторских правах каждого соавтора.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли выводы, сделанные судом в отношении авторства одного лица, применить к другим соавторам?

Вероятно, при определенных обстоятельствах это допустимо. Факт присвоения изобретения работником, его единственным автором, опровергает и соавторство всех иных лиц, указанных в патенте, поскольку этим фактом априори доказывается раскрытие сущности технического решения «псевдо-соавторам» и опровергается презумпция совместного творчества, а соответственно, соавторства⁶.

Значительно сложнее доказать присвоение авторства служебного изобретения, когда работник не указан в числе его соавторов. В этом случае, как было отмечено выше, одним фактом создания изобретения работником, нельзя подтвердить обоснованность притязаний на патент. Однако доказыванием присвоения авторства одним из его соавторов, если придерживаться отмеченного выше подхода в доказывании обстоятельств, опровергается и презумпция соавторства всех иных лиц указанных в патенте.

Также следует отметить, что вопрос об авторстве служебного изобретения должен обязательно обсуждаться в процессе доказывания, несмотря на отсутствие доводов, направленных на опровержение авторства какого-либо лица, или самостоятельного требования. Установленные судом обстоятельства относительно авторства изобретения должны иметь преюдициальное значение для другого дела, в котором будет рассматриваться требование о недействительности патента на изобретение в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым.

Данные подходы в доказывании основаны на неразрывной первоначальной связи авторства изобретения и исключительного права на него, учет которой позволяет правильно расставить акценты в доказывании обстоятельств.

III

В отношении установления факта создания технического решения прежде всего нужно определиться – что подразумевает закон под таким решением? Как указано в абз. 1 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, это результат, в отношении которого возможна правовая охрана. То есть, это – потенциально охраноспособное техническое решение, патентоспособность которого может быть проверена в процессе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу (ст. 1386 ГК РФ) или же при рассмотрении возражений заинтересованных лиц по процедуре, предусмотренной Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56.

В делах о признании исключительного права на изобретение мы уже имеем техническое решение, защищаемое патентом на изобретение. Это решение и является объектом притязания в делах о принадлежности исключительного права на изобретение. В связи с этим вопрос установления патентоспособности созданного работником технического решения выходит за рамки предмета доказывания.

Как было отмечено выше, техническое решение следует рассматривать созданным, если оно

⁶ Здесь следует отметить: применение предлагаемого подхода вполне логично, когда лица, указанные в патенте наряду с работником, позиционируют себя в арбитражном процессе как соавторы изобретения.

существует в действительности, в форме, доступной для восприятия человека, например – в виде проектов и пояснительных записок к ним, чертежей, расчетов и т. п.; на бумаге или в электронном виде. Нельзя исключать и того, что доказательством создания изобретения может быть продукт, содержащий существенные признаки изобретения. В таком случае, допустимыми для указанных целей могут являться не только письменные, но и вещественные доказательства.

Для доказывания незаконного присвоения чужого технического решения недостаточно установить факт его создания работником в связи с выполнением им своей трудовой функции. Необходимо сравнительный анализ технических решений, содержащихся в оспариваемом патенте (формуле, описании, чертежах) и документации (обобщенное понятие доказательств) работодателя, цель которого состоит в выявлении совпадающей совокупности существенных признаков.

Наиболее спорным здесь является вопрос об эквивалентных признаках⁷. Об этом нам известно из п. 3 и 4 ст. 1358, ст. 1361 и п. 4 ст. 1400 ГК РФ, где регулируются вопросы защиты исключительного права, а также прав прежде- и послепользования на изобретение.

По мнению автора, для установления факта незаконного присвоения технического решения вполне возможно использовать подходы, применяемые в делах о защите исключительного права на изобретение. Использование изобретения в продукте или способе (заимствование изобретения) и присвоение изобретения – это две стороны одной медали. Поэтому принципиальной невозможности использования эквивалентных признаков в делах о принадлежности исключительного права на изобретение существует.

Следующий вопрос: на какую дату устанавливать известность эквивалентных признаков?

В качестве таких дат можно рассматривать дату создания технического решения и дату приори-

ритета изобретения, определяемого по правилам ст. 1381 и 1382 ГК РФ. Различие в датах определяет и различие в объеме правовой охраны изобретения: расширение объема правовой охраны изобретения происходит за счет эквивалентных признаков, которые могут стать известными в качестве таковых в будущем, а не в момент создания технического решения.

Заметим, пункт 3 ст. 1358 ГК РФ претерпел изменения в части определения даты известности эквивалентных признаков. В действующей редакции – это дата приоритета изобретения, ранее – период до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ (иными словами, дата правонарушения). Такой подход к выявлению эквивалентных признаков является наиболее сбалансированным, он обеспечивает определенность в объеме исключительного права на изобретение для третьих лиц.

По аналогии закона п. 3 ст. 1358 ГК РФ в действующей редакции с учетом содержащегося в нем подхода по выявлению эквивалентных признаков, датой, на которую должна определяться известность таких признаков, будет не дата приоритета изобретения, а дата его создания. Иной подход к определению известности эквивалентных признаков применим к правоотношениям по созданию служебного изобретения, возникшим до внесения изменений в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. В этом случае искомой датой как раз будет являться дата незаконного присвоенного изобретения, которую условно можно считать моментом совершения правонарушения. Подача заявки на выдачу патента на изобретение объективно свидетельствует о реализации умысла о присвоении чужого изобретения.

Именно так, с точки зрения автора, выглядит процесс установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания авторства и принадлежности исключительного права на служебное изобретение.

Список литературы:

1. *Пиленко А.А.* Право изобретателя. М.: Статут, 2013. 688 с.

Ключевые слова:

служебное изобретение, право авторства, исключительное право, доказательства и доказывание

⁷ Вопрос об «эквивалентах» являлся предметом дискуссии еще в XX веке (См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2013. С. 590-595).

Признаки изобретения в формуле изобретения



К.Г. Снегов,
патентный поверенный ООО «Яндекс»

В статье рассматривается возможность установления факта использования изобретения на основе его признаков, а не признаков в формуле изобретения.

В своей статье В.Ю. Джермакян¹ «Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения»² (далее – Статья), а также выступая с докладом³ на Коллегиальных чтениях 2016 г., предложил интересный подход к установлению факта использования изобретения. Предложенный подход опирается на то, что установление использования изобретения основано на анализе признаков изобретения, которые приведены в его формуле, т. е. признаки, которые характеризуют сущности, отличные от самого изобретения, могут не участвовать в процессе установления его использования.

Поддерживая по существу предложенный подход, стоит отметить его существенные, даже критические недостатки, т. к. подход се-

годня сформулирован на уровне идеи, направления для движения; но для его применения не определены необходимые условия.

Прежде всего нужно разобраться с законодательствами, которые за последнее время в области изобретений претерпели существенные изменения. Обсуждаемый подход был сформулирован во время действия Регламента⁴, который утратил силу, а ему на смену были приняты Правила⁵ и Требования⁶. С учетом этого является показательным сравнение применимости обсуждаемого подхода во времена Регламента и сегодня.

Пункт 24.4(4) Регламента устанавливает, что *проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями*

¹ Джермакян В.Ю., кандидат технических наук, советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

² Джермакян В.Ю. Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 12, 2016.

³ Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016» (Санкт-Петербург, 22-24 июня 2016 г.). СПб.: «ООО ПиФ. com», 2016.

⁴ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

⁶ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса и положениями подп. 1 п. 24.5 настоящего Регламента, наличие которых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков. Если при проверке формулы изобретения установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса, – проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя. Заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения, которая наряду с совокупностью признаков, характеризующих изобретение, содержит признаки иного решения, не считающегося изобретением и уменьшающего объем правовой охраны, в случае выдачи патента с этой формулой.

Из указанного пункта можно видеть следующее:

а) формула изобретения могла содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения могла содержать признаки иного решения;

в) к иным решениям относились не все решения, а только установленные Кодексом и Регламентом;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения приводит к уменьшению объема правовой охраны.

В.Ю. Джермакян в своей статье ссылается на п. 24.5.2(1) Регламента, согласно которому признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. По мнению автора настоящей статьи, эта ссылка не является в полной мере корректной, поскольку признаки, характеризующие иное решение, определяются до проверки соответствия изобретения условию патентоспособности новизны в соответствии с пунктом 24.4(4) Регламента, т. е. не любые «внешние» признаки не принимаются во внимание, а только те, которые определе-

ны как таковые в соответствии с Кодексом и Регламентом.

Кодекс в пункте 3 ст. 1358 устанавливает, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Отсюда мы можем видеть следующее:

а) формула изобретения может содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения может содержать признаки иного решения;

в) иные решения не оговорены;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения не приводит к уменьшению объема правовой охраны.

Сравнивая выводы для Кодекса и Регламента, легко заметить противоречие между ними, которое выражается в определении объема предоставляемой правовой защиты.

Часть противоречий исчезла в Правилах, которые устанавливают в п. 59 следующее: *если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса. Информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, охарактеризованного признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением. В пункте 101 Правил «...принимается решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью признаков изобретения, нашедших отражение в формуле изобретения, сведения о которой приводятся в решении о выдаче патента».*

Из процитированных пунктов Правил можно видеть следующее:

а) формула изобретения может содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения может содержать признаки иного решения;

в) к иным решениям относились не все решения, а только установленные Кодексом;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения не приводит к уменьшению объема правовой охраны.

Одно из противоречий сохранилось: Кодекс предусматривает установление факта использования изобретения на основе признаков изобретения в формуле изобретения, а Правила предусматривают оценку патентоспособности по признакам изобретения и иных решений, являющихся изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса.

Это противоречие является критичным, т. к. решение о выдаче патента принимается на основе одной совокупности признаков, а установление факта использования осуществляется на основе другой (меньшей) совокупности признаков. Налицо нарушение баланса между патентоспособностью и предоставляемым объемом прав по патенту, что открывает двери для недобросовестных заявителей.

Можно заметить, что п. 2 ст. 1350 Кодекса устанавливает проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности как оценку самого изобретения, а не формулы изобретения, приведенной в заявке. А именно в названной статье указано так: изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники; изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Однако экспертиза в своей работе руководствуется именно Правилами, Требованиями и Регламентом, т. е. по факту проверяется не само изобретение и его признаки, а формула изобретения и признаки, приведенные в ней.

Уместно также обратиться к ст. 1387 Кодекса, в которой указано следующее. «Если в результате экспертизы заявки на изобретение по

существо установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в п. 4 ст. 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса... федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения». Отсюда следует, что оценке подлежит изобретение, а не его формула.

Из-за указанных противоречий предложенный подход не может быть применим до тех пор, пока все признаки, учитываемые при проведении экспертизы заявки, не будут участвовать в определении использования изобретения. В противном случае могут существовать патенты, которые будут предоставлять одинаковый объем прав патентообладателю, хотя и могут различаться совокупностями признаков, приведенных в патентных формулах. Таким образом, к необходимому условию следует отнести баланс между признаками в патенте и признаками в заявке.

Разрешить противоречия Правил, которые были показаны выше, могут только ситуации оспаривания заявителями решений Палаты по патентным спорам, в которых заявители будут настаивать на рассмотрении формулы изобретения, а Роспатент – на рассмотрении изобретения. К сожалению, традиции рассмотрения формулы изобретения без выделения из нее самого изобретения настолько укоренились, что ожидать подобных обращений в суд можно достаточно долго. К тому же перед Судом по интеллектуальным правам возникнет сложная, но интересная задача по формированию новой практики, которая уже присутствует в законодательстве.

Ключевые слова:

факт использования изобретения; внешние признаки изобретения; признаки в формуле изобретения.

Список литературы:

1. Джермакян В.Ю. Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12. С. 24-33.
2. Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016» (Санкт-Петербург, 22-24 июня 2016 г.). СПб.: «ООО ПиФ. com», 2016
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.
4. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.
5. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

«Миф о мифе, или Рождение селективных изобретений из пены бумажной»



А.В. Михайлов,
патентный поверенный РФ,
евразийский патентный поверенный,
независимый патентный специалист в области фармацевтики

«– Но искусство не бесконечно. Однажды мы исчерпаем его – если не научимся использовать вторично, как другие природные богатства.

Ее голос набрал силу.

– Сенатор, этот законопроект нельзя принимать.

– Я буду бороться с вами! Срок действия авторских прав не должен превышать пятидесяти лет, после чего заявку необходимо стирать из памяти компьютера.

– Нам нужна селективная добровольная амнезия, чтобы Открыватели Искусства блаженно продолжали работать. Надо помнить факты, а сны... Она поехала. – Сны должны на рассвете забываться. Иначе в один прекрасный день мы не сможем заснуть.

– Человечество делало это тысячи лет – забывало и открывало вновь.

– Однажды бесконечному числу обезьян просто не останется писать ничего другого, кроме полного собрания сочинений Шекспира.

– И пусть лучше эти обезьяны ничего не поймут, когда это случится». [1]

Статья развивает тематику селективных изобретений и поднимает вопрос о целесообразности существования послаблений в отношении новизны селективных изобретений и о законности практики выдачи патентов на селективные изобретения в период, предшествовавший нормативному закреплению указанных послаблений.

Поводом к написанию статьи послужили публикации [2, 3] известных специалистов в патентном праве, где была затронута тема селективных изобретений, а также дискуссии, развернувшиеся

в разделе «Интеллектуальная собственность. Информация» конференции ЮрКлуб¹.

Мишенью для критики стали утверждения, сделанные представителями Федеральной анти-

¹ Темы «Селективные изобретения (фарм. химия)», «Патентопособность очищенных веществ, которые сами по себе были известны» и «Радикальная замена назначения/тех.результата. в заявке».

монопольной службы, некоторыми специалистами-патентоведами и автором настоящей статьи, который неоднократно высказывался о том, что п. 24.5.2(4) Административного регламента как минимум создает угрозу для продления охраны химического соединения за пределы предусмотренного законом срока 20–25 лет [4,5].

Далее в статье рассматривается, как в [2, 3] вольно или невольно умалчивается о существовании особого² подхода к оценке новизны химических соединений, предусмотренной последним абзацем п. 24.5.2(4) Административного регламента³.

Упорство, с которым авторы [2, 3] игнорируют существование данной нормы, может создать у читателей представление о том, что известное химическое соединение не может быть повторно запатентовано. Этот неверный вывод служит основой для заявления о том, что никакой проблемы селективных изобретений не существует, а следовательно, действующее регулирование не нуждается в каком-либо пересмотре.

Вероятно, такой взгляд не является случайным, так как проблематика селективных изобретений связана не столько с условием патентоспособности «изобретательский уровень», который рассматривается в статье [3], сколько именно с проблемой их новизны, которая умалчивается.

Ниже мы постараемся не просто привлечь внимание специалистов к указанной норме, но и коротко расскажем об истории, причинах ее появления и имевших место ошибках.

1. Селективные изобретения

Содержание понятия «селективное изобретение» в разных юрисдикциях и работах различных специалистов сильно различается. Поэтому, во избежание терминологических разногласий, важно сразу определить, что именно вкладывается в понятие «селективное изобретение».

В настоящей статье селективными изобретениями будут называться такие, которые представляют собой выбор какого-либо конкретного химического соединения, из источника, в котором все его признаки полностью раскрыты, но соединение представлено в одном ряду с множеством других

аналогичных соединений. Под полным раскрытием подразумевается, что соединение из источника полностью совпадает с таковым по селективному изобретению, а не отличается от него какими-то дополнительными признаками. Это важное уточнение исключает из дискуссии похожие ситуации. Например, к селективным изобретениям мы не относим ситуацию с патентами на клопидогрел, приведенную в статье [2], так как из одного патента был известен клопидогрел-молекула, а из другого – клопидогрел в кристаллической форме. В более раннем патенте какие-либо кристаллические формы не были упомянуты. **Это само по себе исключает ситуацию выбора конкретного варианта из числа известных вариантов, что и отличает селективные изобретения от всех прочих.** Не удивительно, что изобретение по второму патенту было признано новым. К описанному в [2] случаю применяются самые обычные подходы к оценке новизны и изобретательского уровня, а упоминание правоприменителем «селективных изобретений» в данном случае представляется некорректным. Поэтому далее мы будем говорить только о ситуациях, когда имеет место полное совпадение признаков селективного изобретения с признаками одного из конкретных вариантов из более ранней публикации.

Для простоты мы воздержимся от рассмотрения сложных ситуаций, когда нельзя однозначно сказать, был ли в ранее опубликованном источнике раскрыт какой-то конкретный вариант или нет – ввиду неопределенности формулировок. Например, если в источнике раскрыт «фенил, замещенный алкилом», нельзя с полной уверенностью сказать, что в данном случае речь идет о «фениле, замещенном n-октилом», поскольку понятие «алкил» настолько неопределенное, что охватывает бесчисленное количество конкретных вариантов. Мы же будем рассматривать ситуации, при которых количество конкретных вариантов пусть и велико, но все же ограничено, и все они могут быть однозначным образом выведены специалистом из имеющихся структурных формул.

Эти уточнения позволят нам избежать дискуссии о соотношении особых подходов к селек-

² Не свойственного иным категориям изобретений.

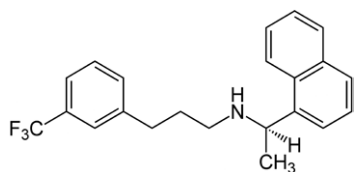
³ Здесь и далее по тексту ссылка на Административный регламент относится и к аналогичным нормам действующих НПА, которые не претерпели изменений.

тивными изобретениям и общего для всех видов изобретений подхода, согласно которому источник, содержащий более общее раскрытие, не противопоставляется по заявке, на охрану какого-то частного варианта, который хотя и охватывается общим раскрытием, но содержит дополнительные (видовые) признаки, не упомянутые в общем раскрытии. Применительно к таким ситуациям можно полностью согласиться с утверждением:

«Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в уровне техники, т. е. он был не известен (на это прямо указывают нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент2). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип: известность общего не порочит новизны частного, и так называемое селективное изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах» [2].

Именно такая ситуация имеет место в нашем примере с «фенилом, замещенным алкилом» или в деле о клопидогреле. Эту ситуацию необходимо отличать от ситуации, при которой более раннее раскрытие совершенно недвусмысленно указывает на конкретное химическое соединение, например в случае, если бы в уровне техники был раскрыт «фенил, замещенный метилом, этилом, *n*-пропилом, *n*-бутилом, *n*-пентилом, *n*-гексилом или *n*-октилом», а селективное изобретение представляло бы собой конкретное соединение – «фенил, замещенный *n*-октилом». Именно такие ситуации нас интересуют в этой статье.

В качестве примера селективного изобретения можно привести цинакалцет – соединение, имеющее формулу:



Данное соединение является выбором конкретного варианта из числа описанных посредством общей структурной формулы в патенте РФ № 2147574 (который действовал с 21 августа 1992 г. по 22 августа 2017 г.) и № 2195446 (действует до 24 октября 2020 г.). Общий срок патентной охраны цинакалцета указанными патентами составляет 28 лет. Оба патента наряду с другими соединениями охраняют цинакалцет и при этом не отличаются даже в части назначения или биологической активности. Это возможно благодаря тому, что закон не требует указывать назначение или активность химического соединения в независимом пункте формулы изобретения (что также является особенностью изобретений в области химии).

Следует отметить, что на момент выдачи патента № 2195446 в законодательстве отсутствовали какие-либо нормы о новизне или изобретательском уровне селективных изобретений. Разумеется, существует достаточно большое количество зарегистрированных селективных изобретений в области химии, и автору приходилось иметь с ними дело в период работы в Роспатенте, однако для целей настоящей статьи мы хотели бы привести именно этот пример, так как он лучше всего иллюстрирует обсуждаемую проблему: в отличие от периода до 2009 г., когда выдачу патента № 2195446 можно было бы назвать ошибкой, **с момента вступления в силу Административного регламента правовое регулирование никак не препятствует регистрации подобных изобретений. Мы видим в этом серьезную угрозу, которой могут воспользоваться не вполне добросовестные заявители из-за рубежа и России.**

Сразу необходимо оговориться, что проблему селективных изобретений мы будем рассматривать исключительно в связи с изобретениями, относящимися к химии, – даже только в связи с изобретениями в области химических соединений с полностью установленной структурой. Селективных изобретений в области механики за всю историю России и СССР известно совсем не много.

2. Проблема «бумажной» химии

Несмотря на давние корни понятия селективных изобретений, которые прослеживаются еще с 1906 г. [6], серьезное внимание к себе они привлек-

ли намного позднее – после двух революций в патентном праве, случившихся друг за другом. Первая революция, а именно – возможность составления формулы изобретения с использованием списка альтернатив, произошла в середине 1920-х гг. Такие формулы с альтернативами известны под условным наименованием формул Маркуша. Это событие имело такое же значение для патентной химии, какое для правовой системы Англии и корпоративного права имело появление концепции юридического лица с ограниченной ответственностью. Следующая революция, а именно – легализация прямой охраны химических соединений (до этого они охранялись лишь косвенно, через охрану способа получения), происходила постепенно в 1960-х гг. Обе этих революции привели к появлению до той поры неведомого феномена «бумажной химии», с которым патентные ведомства всего мира с той поры борются на протяжении десятилетий.

Суть этого явления в том, что использование формулы Маркуша позволяет представить очень длинный список конкретных химических соединений (миллионы страниц) в виде достаточно короткой структурной формулы (одна или несколько страниц). Число конкретных соединений, которые подпадают под формулу Маркуша, легко можно вычислить методами комбинаторики. Например, если соединение характеризуется некой общей структурой и боковыми радикалами R1, R2, ... Rn и каждый радикал может принимать 10 различных значений, то общее количество конкретных соединений будет равно 10^n , при $n = 50$ (что встречается в выданных патентах) число комбинаций (т. е. конкретных соединений в списке) превысит количество атомов в литосфере Земли, а при $n = 60$ – во Вселенной [16]. С увеличением n или количества элементов в каждом списке R количество возможных вариантов растет очень быстро. При этом практически все патентные ведомства, включая российское, желая предоставить более широкую охрану, отказались от практики выдачи патента только на конкретные химические соединения и стали массово выдавать патенты на соединения охарактеризованные формулой Маркуша, требуя для подтверждения обоснованности притязаний несравнимо меньшее количество примеров с конкретными соединениями, чем охватывается такими формулами.

Вначале «бумажная химия» была проблемой только самих патентных ведомств: проводить патентный поиск и экспертизу в отношении такого количества соединений едва ли не в каждой заявке крайне затруднительно. Но это только первая часть проблемы, с которой в определенной степени научились бороться.

Чуть позднее «бумажная химия» стала уже проблемой самих изобретателей, поскольку оказалось, что многие из тех соединений, которые только начали изучать в лаборатории, уже были кем-то описаны в патентных документах. И это вторая часть проблемы. Именно она послужила отправной точкой для выработки специфических подходов к новизне химических соединений, в том числе и селективных изобретений.

3. «Бумажная» химия как проблема патентных ведомств, ее легализовавших

Что касается первой части проблемы, – к сожалению, до настоящего времени не найдено оптимального решения для борьбы с «бумажной химией».

Напрашивается вывод о возможности внесения уточнения в законодательство на предмет недопустимости притязаний, не выходящих за рамки необоснованных предположений.

Однако применение столь размытых понятий всегда чревато тем, что они могут быть использованы патентными ведомствами для возложения на заявителей бремени доказывания обоснованности притязаний, – как в случае, когда в этом действительно есть необходимость, так и в тех случаях, когда такой необходимости нет. Эксперт патентного ведомства превратится в простого клерка, роль которого состоит лишь в том, чтобы запросить у заявителя доказательства обоснованности любой не самой существенной детали.

Чтобы пустить экспертизу в нужном направлении, патентное законодательство и практика в Европе и России пользуются не слишком корректными способами. Поэтому вопрос об их целесообразности остается открытым до настоящего времени.

В качестве одной из таких мер многие ведомства практикуют взимание дополнительной платы за каждый лист материалов заявки. Однако этот способ воздействия доказал свою неэффективность ввиду отсутствия прямой связи между

количеством листов и возможных комбинаций по формуле Маркуша.

В Европе и в ЕАПО (аналогичные принципы установлены в Инструкции к Договору о патентной кооперации) отчасти нашли решение проблемы в специфическом требовании единства изобретательского замысла, согласно которому у всех соединений, охватываемых формулой Маркуша должен быть какой-то один общий структурный элемент, обладающий мировой новизной. Если такого элемента нет – заявитель будет обязан разделить заявку на такое количество заявок, которое в пределе соответствует количеству соединений, подпадающих под формулу Маркуша. Если же таких элементов несколько – тогда делить придется на несколько заявок.

В российском законодательстве⁴ для подтверждения соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» заявитель обязан предоставить хотя бы по одному примеру на все разные по химической природе радикалы. Хотя норма такова, что экспертиза не обязана требовать от заявителя такие примеры⁵, – практически всегда она это делает, прекрасно осознавая, что суть этой нормы – налог на «бумажную химию». Неудивительно, что подобного рода примеры с радикалами почти всегда принимаются чисто механически, мало кто задумывается о том, что доказательства получения соединения с какими-то определенными сочетаниями радикалов R1 и R2 вовсе не доказывают возможность получения соединения с любым другим сочетанием, которое возможно при комбинировании значений R1 и R2. Например, если в заявке раскрыто получение соединения методом сульфирования и методом нитрования, это доказало бы значения R1 = -SO₃ и -NO₂ и R2 = -SO₃ и -NO₂. Но вряд ли кто-то задумается о том, что этими методами нельзя получить соединение с неодинаковыми значениями R1 и R2, и патент будет выдан.

Важно отметить, что этот подход применяется в основном к синтетическим примерам, необходимым для подтверждения возможности полу-

чения соединения и практически не применяется к примерам, подтверждающим биологическую активность, хотя возможность любого синтеза вызывает сейчас гораздо меньше сомнений, чем вопрос о том, будет ли продукт обладать заявленной активностью. Этот факт еще раз показывает истинную цель данной нормы.

Как мы видим, такой подход вполне успешно выполняет свою основную функцию квази-налога, но с точки зрения науки – вызывает сомнения. Более целесообразным представляется подход, при котором с заявителя прямо будет взиматься небольшая плата за каждое соединение, «подпадающее» под общую структурную формулу, а вопрос об осуществимости изобретения целесообразно решать отдельно – когда у экспертизы появляются обоснованные сомнения.

Необходимо отметить, что идея взимания дополнительной пошлины за комбинации признаков совсем не нова. Нечто похожее давно существует в США применительно к пунктам формулы изобретения с множественной зависимостью. Специалисты, работающие с заявителями из США, наверняка отмечали отсутствие в формуле изобретения американских заявок пунктов с множественной зависимостью. Приходилось даже слышать мнение о том, что в США множественная зависимость не допускается. Однако это не так: в США в отличие от России возможны зависимые пункты с любым типом множественной зависимости. Причина их отсутствия – сугубо финансовая. Согласно американскому законодательству, если пункт содержит какие-то признаки «A1» и ссылается на другие пункты с признаками «A2», «A3», «A4», за него просто берут пошлину, как за четыре отдельных пункта «A1», «A1+A2», «A1+A3» и «A1+A4». Именно поэтому в американских формулах так редко встречается множественная зависимость.

В России от множественной зависимости отказались⁶, т. к. такие комбинации признаков очень запутаны и с трудом поддаются анализу. С этим можно было бы согласиться, если бы не вопрос: почему тогда не запрещены формулы Мар-

⁴ Аналогичный подход применяет ЕАПО.

⁵ Особенно когда у нее нет никаких сомнений, что соединение с таким радикалом действительно может быть получено.

⁶ Множественная зависимость запрещена не полностью. Не допускается только такой тип множественной зависимости, при котором один пункт с множественной зависимостью подчинен другому такому же пункту.

куша, по сути являющиеся еще более запутанными и неясными комбинациями признаков? В этой связи будет вполне логичным шагом взять за основу подход США к пунктам формулы изобретения с множественной зависимостью при введении «налога» на бумажную химию. С математической точки зрения вычисление количества комбинаций признаков, подпадающих под ту или иную формулу Маркуша, не является сложной задачей; а получение дополнительных поступлений в бюджет полностью соответствует публичной декларации целей Роспатента, опубликованной на официальном сайте ведомства. Введение подобной платы «за сложность» приведет к тому, что при переходе на национальную фазу в Россию заявитель будет сразу вычеркивать из формулы необоснованные притязания, оставляя лишь те конкретные соединения, эффективность которых подтверждена на доклинических испытаниях. К тому же изъятые притязания всегда можно оформить в качестве выделенных заявок и воспользоваться отложенной экспертизой по существу. Тогда либо соединения провалятся на клинических испытаниях, либо – наоборот, покажут свою эффективность, и тогда вопрос стоимости патентования потеряет свою остроту.

4. Бумажная химия, как проблема самих заявителей, ее породивших, и селективные изобретения в химии как ответ на эту проблему

Притча об авторском праве, отрывок из которой вынесен в эпиграф, рассказывает о том, что люди склонны ошибочно воспринимать крупномасштабные объекты как объективно бесконечные. Это когнитивное искажение лежит в основе безответственного отношения человечества к экологическим проблемам, когда способность окружающей среды переварить результаты человеческой жизнедеятельности считается безграничной. Что касается авторского права, возможность человечества создавать новые и оригинальные произведения ошибочно преувеличивается в силу той же иллюзии, о чем свидетельствуют учащающиеся споры о нарушении авторских прав и случаи независимого создания весьма похожих произведений. В сфере патентной химии иллюзий уже ни у кого не осталось.

Массовое увлечение иностранных патентных поверенных «бумажной химией» привело к тяжелым экологическим последствиям. Пространство для инноваций, казавшееся безграничным еще 30 лет назад, заметно уменьшилось, когда формулы Маркуша стали неотъемлемой частью почти каждой заявки в области химии. Необоснованные притязания дискредитировали патенты и заявки, лишив их статуса реального научного документа. Тем не менее, как бы скептически к ним ни относились, эти притязания должны рассматриваться как полноценная часть уровня техники. В результате по-настоящему добросовестные исследователи стали испытывать трудности при патентовании действительно нужных, реально синтезированных и испытанных соединений. Доктрина и право пошло навстречу изобретателям, что повлекло за собой появление специфических льгот в отношении вторичных, селективных изобретений. Еще раз подчеркнем, что от остальных изобретений селективные изобретения отличаются тем, что они не могли бы получать правовую охрану, в случае если бы к ним применялись общие для других категорий изобретений подходы к оценке патентоспособности.

Далее – обратимся к статистическим данным, которые приводятся в монографии Мюнхенского центра права интеллектуальной собственности⁷:

«В одном исследовании лекарств, охраняемых [сразу] несколькими патентами и допущенными к обращению FDA [Федеральной комиссией США по лекарствам и добавкам] с 2000 по 2010, отмечено, что фармацевтические компании часто прибегают к стратегии озеленения. Также было отмечено, что феномен получения дополнительных патентов, чья действительность или полезность часто сомнительна, увеличилась. По оценкам около 30% научных исследований посвящено способам «переклеивания раскрученного бренда на едва измененный продукт» [line extensions]. В отчете Европейской комиссии по фармацевтическому сектору дополнительно выявлены следующие тенденции.

1. Явное резкое увеличение количества патентных заявок на фармацевтические изобретения в период с 2000 по 2007 г.

⁷ Аналогичный подход применяет ЕАПО.

2. 93% заявок, находящихся на рассмотрении, были классифицированы как селективные изобретения.

3. 84% выданных патентов были отнесены к категории селективных изобретений. Совершенно ясно, количество патентов на селективные изобретения взлетело» [7].

Взрывной рост патентования селективных изобретений можно объяснить либо тем, что фармацевтические компании внезапно (с 2000 г.) перестали разрабатывать по-настоящему прорывные препараты и разом переключились на инкрементальные инновации, либо – негативным влиянием бумажной химии.

В Европе осознание проблемы привело к постепенному изменению практики ЕПВ и рождению крайне специфических подходов к новизне и изобретательскому уровню селективных изобретений в области химии. При этом европейские специалисты старались избежать излишне широкого применения льгот в отношении селективных изобретений, ибо это было бы столь же вредным, сколь и сама «бумажная химия», и привело бы лишь к замене одной «бумажной химии» на другую, чуть новее. К сожалению, никакого удовлетворительного решения не было найдено. Практика ЕПВ по селективным изобретениям является результатом сложного компромисса и все еще находится в стадии становления, поэтому ее трудно рекомендовать как пример для подражания. О ней мы поговорим ниже, а пока обратимся к истории института селективных изобретений в России.

5. Ошибки законодателя при введении института селективных изобретений в России

Норма о селективных изобретениях впервые появилась в п. 19.5.3 Правил-93, после чего без изменений перекочевала в Правила-98:

«Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности <...>

– индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение)».

В Правилах-03 в указанной формулировке почти ничего не изменилось, кроме того, что сферу применения нормы расширили: если раньше изобретательский уровень признавался только если заявлено какое-то одно «*индивидуальное соединение*», после изменений возможности заявителей расширились и в качестве селективных изобретений могли патентоваться группы «*химических соединений*»⁸, в том числе охарактеризованные формулой Маркуша.

Ошибка законодателя состояла в том, что Правила-93 и все последующие Правила устанавливали особый подход к проверке изобретательского уровня селективных изобретений в области химии и никогда не содержали пояснений о том, как следует подходить к вопросу об их новизне. Возникла абсурдная ситуация: с одной стороны п. 19.5.3 позволяет признавать изобретательский уровень соединений (которые не описаны как специально полученное и для которых не приведены их свойства), с другой стороны патент выдать нельзя, так как они не соответствуют условию патентоспособности «новизна» в силу общих положений п. 19.5.2 Правил-93.

Специалисты Роспатента нашли два выхода из ситуации.

Первый состоит в том, что некоторые специалисты утверждают следующее: норма п. 19.5.3 Правил-93 должна распространяться и на требование «новизны» по п. 19.5.2 Правил-93, иначе норма п. 19.5.3 Правил-93 вообще лишена всякого смысла. Этот довод несостоятелен, так как для признания новизны заявителю достаточно всего лишь указать в формуле изобретения назначение и/или биологическую активность химического соединения, которые в обязательном порядке должны содержаться в заявке. С таким указанием, даже селективное изобретение станет новым в силу общих положений п. 19.5.2 Правил-93.

Второй выход исторически состоял в издании неформальных Рекомендаций [8], в которых впервые появляется упоминание подхода, позднее закрепленного в п. 24.5.2(4) Административного регламента.

Для истории весьма примечателен тот факт, что среди авторов Рекомендаций [8] нет ни одно-

⁸ То есть упоминание об «индивидуальности» убрали.

го специалиста в области химии, а предыдущая версия Рекомендаций [9], подготовленная с участием химика, таких из ряда вон выходящих утверждений не содержала.

Позднее данная норма перекочевала в официальные Рекомендации [20], принятые приказом Роспатента, которые мы позволим себе процитировать:

«1.9.1.9. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны, если эта структура не известна из уровня техники.»

Однако, если структура известна, но в источнике информации (например, научном или научно-популярном журнале или патенте), в котором она приведена, отсутствуют сведения о способе получения соединения, данные его структурного анализа, сведения о физико-химических или иных свойствах, изобретение также удовлетворяет условию новизны.»

Но именно с Рекомендаций [8] данный сомнительный подход стал широко применяться Роспатентом.

Этот подход к новизне был узаконен лишь спустя 10 лет, в 2009 г., в момент принятия Административного регламента, где в п. 24.5.2(4), говорится:

«(4) Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем <...>

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств.»

На протяжении 10 лет патенты на селективные изобретения в области химии выдавались вопреки общей норме п. 19.5.2 Правил-93 и всех последующих Правил о том, что заявленное изобретение не считается новым, если все его признаки раскрыты в том или ином источнике, являющемся частью уровня техники.

Весьма показательно, что сотрудники соответствующего отдела Роспатента в книге [17],

целиком посвященной методике оценки новизны химических соединений, ссылаются не на норму закона, а именно на п. 1.9.1.9 Рекомендаций [20].

Ничем другим применение этого подхода не обосновывается, хотя в книге рассматривается среди прочего и практика ЕПВ и США по другим вопросам. Это не удивительно, т. к. вопросы о новизне химических соединений, подпадающих под ранее известную формулу Маркуша, в ЕПВ и США решаются совсем иначе, чем в Роспатенте, о чем мы расскажем ниже.

В более ранней монографии [10, с. 29], на которую мой уважаемый оппонент В.Ю. Джермакян ссылается [2] как на источник «норм», обосновывающих подход к селективным изобретениям, также приводится ссылка на п. 1.9.1.9 Рекомендаций, не имеющий ничего общего с действовавшими нормами закона.

6. Осознание ошибки

Итак, налицо ошибочность действий Роспатента и противоречие Рекомендаций закону.

Однако, проблема новизны химических соединений тогда не замалчивалась. Первыми о ней заявили авторы ООО «Городиский и партнеры». Так, в сборнике [19, с. 152-153] отмечается ошибочность признания новым химического соединения лишь на том основании, что все его признаки хотя и найдены в более раннем источнике, но само оно отдельно не поименовано и не приведены его физико-химические свойства и способ получения. Как сказано в [19], необходимость п. 1.9.1.9 Рекомендаций Роспатент обосновывал весьма расплывчато, ссылками на некую «мировую практику». В ответ на это в [19] резонно приводится следующая цитата:

«Федеральный патентный суд ФРГ в своем решении от 30 января 1986 г. отказал в признании новизны вещества на том основании, что была уже известна его структурная формула, которая относится также к 2 тыс. других соединений. И хотя из предварительной публикации нельзя получить конкретного указания на заявленное соединение, однако средний специалист в области химии мог бы без особых затруднений вывести его из общей формулы» [11].

Там же [19, с. 153] приводится еще одна цитата из работы [12], которая тоже достаточно красноречива:

«Уровень техники, принимаемый во внимание при экспертизе, включает все вещества, для которых структура, представленная формулой Маркуша, родовая».

Интересно, что противоречие п. 1.9.1.9 Рекомендаций закону хорошо осознавалась и сотрудниками Роспатента, о чем свидетельствует, в частности, кандидатская диссертация Е.Л. Лубяко, защищенная через несколько лет после выхода сборника [19]⁹. Диссертант отмечает, в частности, что *«в России в последние годы экспертиза также сталкивается с определенными трудностями при рассмотрении заявок на соединения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша, в особенности при проверке соответствия этих изобретений условиям промышленной применимости и изобретательского уровня. В частности <...> недостаточно проработаны вопросы патентоспособности соединений, подпадающих под общую формулу известных соединений, которые рассматриваются как "селективные" изобретения, т.е. основанные на выборе ряда представителей из известной совокупности».*

Что подразумевается под недостаточной проработкой вопросов патентоспособности, становится ясно из положений, вынесенных на защиту:

«4. Предлагается включить в Правила положение о подходе к оценке новизны химических соединений, считающихся селективными изобретениями, путем внесения в пункт 19.5.2(4) следующего дополнения: "Химическое соединение, подпадающее под общую формулу группы известных соединений, если оно не упомянуто непосредственно и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений и способа для его получения, и если оно проявляет новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении, признается соответствующим условию новизны, как селективное изобретение"¹⁰.

Поскольку химические соединения, подпадающие под общую формулу группы известных соединений, т. е. выбранные из известной совокупности соединений, формально не являются новыми соединениями, следует определить причины, позволяющие признать их новизну и рассматривать в качестве селективных изобретений. Однако в настоящий момент в Правилах отсутствуют какие-либо указания относительно определения новизны химических соединений, считающихся селективными изобретениями.

5. Предлагается исключить положение пункта 19.5.3(4) Правил, касающееся оценки изобретательского уровня соединений, являющихся селективными изобретениями, и, при условии признания их новизны (с учетом предложенного дополнения пункта 19.5.2(4) Правил), проверку их изобретательского уровня проводить по аналогии с близкими структурными аналогами известных соединений».

То есть по мнению диссертанта: специальная норма п. 19.5.2(4) Правил об изобретательском уровне селективных изобретений является избыточной, в связи с чем ее и предлагается исключить, а сложившийся подход к оценке новизны селективных изобретений сочтен противоречащим закону¹¹, в связи с чем п. 19.5.2(4) предлагается дополнить все теми же положениями из п. 1.9.1.9 Рекомендаций для приведения закона в соответствие с практикой.

Заметим, что в период подготовки научной работы Е.Л. Лубяко опубликовала целый ряд работ, включая уже упомянутую монографию [10]. При этом, будучи не только соавторами монографии [10]¹², коллегами Е.Л. Лубяко в патентном ведомстве и в ООО «Городисский и партнеры», мои оппоненты не могут не знать всей истории вопроса о новизне селективных изобретений, в связи с чем вызывает искреннее недоумение критика, которой подвергся автор настоящей статьи в публикациях [2, 3], ведь все высказанное им в отношении селективных изобретений связано с тем, что в [5] он позволил себе упомянуть о п. 24.5.2 (4)

⁹ Нужно отметить, что диссертация была подготовлена в подведомственном Роспатенту РГИИСе в период работы ее автора в Роспатенте и, по всей видимости, имел место активный обмен идеями с сотрудниками ведомства, причастными к разработке доктрины.

¹⁰ Эта формулировка по сути воспроизводит пресловутые Рекомендации.

¹¹ Несмотря на робкую попытку смягчить тезис с помощью слова «формально».

¹² Это касается только В.Ю. Джермакяна.

Административного регламента, который хотя и устранил указанную ошибку Роспатента, но ввиду своей крайней неудачности привел к появлению угрозы повторной защиты одного и того же соединения. Еще большее недоумение вызывает тот факт, что вся критика тезиса об опасности повторной защиты в области химии сводится либо к отрицанию, либо к затушевыванию самого факта существования указанной нормы.

Например, складывается ощущение, что в статье [3], как будто не учитывается давно состоявшийся факт включения подхода п. 1.9.1.9 Рекомендаций в п. 24.5.2(4) Административного регламента. Только этим можно объяснить следующее утверждение, с помощью которого обосновывается довод о том, что в плане новизны селективные изобретения никак не отличаются от обычных:

«Принимая во внимание тот факт, что индивидуальное химическое соединение может быть признано раскрытым только при условии, что в уровне техники выявлена его уникальная структура, характеризующаяся наличием конкретных химических групп с определенным их взаимным расположением в молекуле (т. е. структурная формула индивидуального химического соединения или его химическое наименование), – группа соединений, охарактеризованная формула Маркуша, представляющая собой некую общую структурную формулу и набор альтернативных значений радикалов в этой формуле, соотносится с индивидуальным химическим соединением как общее и частное и в соответствии с общими подходами к оценке новизны изобретения не может быть рассмотрена как средство, которому присущи все признаки изобретения, характеризующего индивидуальное химическое соединение.»

Таким образом, селективное изобретение как химическое соединение характеризуется не той же совокупностью признаков, что группа химических соединений, охарактеризованная формулой Маркуша. В сравнении с указанным прототипом и в соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ селективное изобретение является новым».

Эти утверждения содержат в себе явное противоречие: если бы селективное изобретение характеризовалось «не той же совокупностью признаков» – оно перестало бы быть селективным;

если же оно является селективным и в силу того имеет все признаки ранее известной группы соединений, то сама возможность признания его новым основана не на мнимых отличиях, а на указанной норме закона. К ситуации общее/частное селективные изобретения не имеют никакого отношения, так как мы уже объяснили выше, что формула Маркуша – представляет собой лишь короткий способ записи списка конкретных соединений. Если какого-то соединения в этом списке нет, то о соотношении общее/частное говорить некорректно, а если есть – то некорректно говорить о том, что какой-то признак не раскрыт. Пока неясно, на чем основаны выводы, содержащиеся в статье [3]. Также неясно, чем руководствуется автор статьи [2], утверждая:

«Тем самым создается и распространяется в различных публикациях, например [9], ошибочная иллюзия того, что “селективное изобретение” якобы может не отвечать условию патентоспособности – “новизна”, но, тем не менее, при выявлении (установлении) нового свойства этого будет достаточно для признания Роспатентом патентоспособности такого изобретения.»

Ведь именно об этом, немного другими словами, сказано в п. 24.5.2(4) Административного регламента, так же как и в статье [5]. Итак, новизна химического соединения будет признана согласно п. 24.5.2 (4) даже в том случае, когда все его признаки раскрыты в уровне техники, но по каким-то причинам не приведены «сведения о [его] физико-химических или иных свойствах».

7. Подходы к новизне селективных изобретений за рубежом

С 1986 г. подходы к оценке новизны химических соединений в мире изменились. При этом различие мировых подходов к оценке новизны селективных изобретений и российского подхода с течением времени только увеличивалось. Напомним: согласно российскому законодательству химическое соединение, подпадающее под ранее известную общую структурную формулу, будет признано новым в том случае, если оно не было описано как специально полученное и исследованное, и в источнике не приведены его свойства. Между тем в разделе I.C.6.2.1(c) говорится:

«В T 658/91 Апелляционная Палата постановила, что прецедентное право не говорит о том,

что конкретное химическое соединение признается раскрытым только тогда, когда оно упомянуто посредством указания его наименования или даже раскрыто в примере» [13].

При этом специалисты ЕПВ осознавали, что подход, при котором реально полученным и исследованным соединениям могут противопоставляться общие структуры, полученные только на бумаге, – не слишком справедлив с учетом наступивших от бумажной химии экологических последствий. Результатом этого осознания явился довольно странный подход к определению новизны, который более подробно раскрывается как в уже упомянутом разделе I.C.6.2.1(c) [13], так и в разделе G-VI.8 [14], а также в большом количестве иностранных публикаций. Это принцип «двух списков». Позволим себе процитировать статью [15], в которой наглядно описано его суть:

«Принцип двух списков

Твердо укоренившийся принцип в Европе состоит в том, что выбор [selection] является новым тогда, когда он является результатом выбора элементов из двух списков некоторой длины. И наоборот, новизна не признается, когда выбор сделан из единственного списка индивидуализированных элементов. Этот принцип идет из T 12/81, позже подтвержден в T 7/86 и с тех пор последовательно применяется Апелляционной Палатой.

Для иллюстрации, когда документ раскрывает соединение, имеющее два заместителя R1 и R2, в которых R1 представляет собой метил, этил или пропил, а R2 представляет собой хлор, бром или йод, конкретная комбинация R1 = метил и R2 = йод не признается раскрытой. Таким образом, если этот документ входит в уровень техники, такая конкретная комбинация будет признаваться новой, если ее охрана испрашивается в новом патенте».

Вразрез с европейской практикой согласно действующей норме п. 24.5.2 (4) Административного регламента, соединение будет признано новым и тогда, когда оно является выбором из одного списка, и даже тогда, когда оно прямо упомянуто и индивидуализировано в уровне техники, но не приведены его физико-химические данные, температура плавления и т. п. Европейское регулирование, на которое обычно ссылаются отечественные специалисты, не признает соединение, подпадающее под ранее известную общую струк-

турную формулу новым лишь на том основании, что оно не поименовано и не приведены его физико-химические данные. Более того, согласно уже упомянутой монографии [10] ЕПВ может применять и более жесткие подходы, нежели принцип двух списков: *«Если заявлена группа соединений, описанная общей структурной формулой, которая включает хотя бы одно известное соединение [под известностью, как следует из контекста, понимается в том числе раскрытие в виде общей структурной формулы, если при этом раскрыты способы, которыми могут быть получены конкретные соединения по структурной формуле, – Прим. А.М.], такое изобретение не признается новым».* Также, согласно [10], для отрицания новизны в ЕПВ достаточно, чтобы в уровне техники был раскрыт способ получения соединения и указаны исходные реагенты, в то время как **доказательства фактического получения соединения, его прямое упоминание или его физико-химические свойства не требуются.**

Пожалуй, российское законодательство в этом смысле является самым мягким в мире по отношению к селективным изобретениям и нам следует задуматься о соблюдении баланса частных и публичных интересов.

Можно смело ожидать, что рано или поздно даже этот европейский подход будет пересмотрен в сторону ужесточения, поскольку исключение в виде «двух списков», во-первых, выглядит совершенно надуманной конструкцией и, во-вторых, его нельзя назвать достаточным для того, чтобы предотвратить появление таких же бумажных селективных изобретений, как и первое поколение бумажнохимических заявок.

Намного логичнее выглядит американский подход, обобщенный в ответе американской группы AIRPI на вопрос оргкомитета о сложившейся в США практике к установлению патентоспособности селективных изобретений [18]. Согласно этому ответу американское законодательство вообще не содержит какого-либо особого подхода к селективным изобретениям, и в решениях суда такие слова, как «селективное изобретение» даже не упоминаются. В их отношении применяются те же подходы, что и в отношении всех остальных. Более того согласно упомянутой выше монографии [10] применительно к оценке новизны

химических соединений в США применяется доктрина неотъемлемости, которая «означает, что заявленное соединение не будет признано новым, если оно было известно до даты приоритета изобретения, независимо от того, по какому назначению оно применялось и были ли известны его свойства, описанные в заявке». Эта доктрина является полной противоположностью той льготе в отношении новизны селективных изобретений, которая была включена в п. 24.5.2 (4) Административного регламента.

Именно американский подход представляется наиболее адекватным. Нет никакой необходимости в том, чтобы на уровне закона ставить создателей селективных изобретений в области химии в привилегированное положение по отношению ко всем остальным изобретателям.

С этим согласны и авторы [2, 3], однако по их мнению подходы к селективным изобретениям и так ничем не отличаются от подходов, применяемых к остальным категориям изобретений, а иная точка зрения является «Мифом», но если это действительно так, – чем тогда можно объяснить саму необходимость введения подхода из п.1.9.1.9 Рекомендаций в в обсуждаемый выше п. 24.5.2(4) Административного регламента?

Остается неясным, почему на протяжении 16 лет, с момента принятия Правил-93 до принятия Административного регламента, поддерживался противоречащий закону подход к оценке новизны химических соединений [2, 3].

И что заставило моего уважаемого оппонента В.Ю. Джермакяна отступить от собственного вывода [10]:

«Отечественную практику проверки соответствия изобретения, относящегося к органическим соединениям, охарактеризованным при помощи формулы Маркуша, отличают излишне строгие требования к информации об известных веществах, которая должна содержаться в противопоставленном документе. Фактически соединение признается известным, только если описана конкретная методика его получения или физико-химические константы. При противопоставлении патентных документов российские эксперты должны учитывать только соединения,

для которых приведены примеры получения или применения».

Будем с нетерпением ждать ответа на поставленные выше вопросы.

8. Предложения

Подводя итог, отметим, что хотя масштаб проблемы, то есть количество ошибочно выданных (в период до вступления в силу Административного регламента) патентов на селективные изобретения в области химии трудно оценить, мы хотели бы призвать ведомство исправить допущенные ошибки и привести нормы о селективных изобретениях в области химии в соответствие с мировой практикой или хотя бы с тем подходом, который Роспатент уже применяет при проверке промышленной применимости химических соединений, заявленных с помощью формулы Маркуша.

Напомним, что суть этого подхода в том, чтобы признавать промышленную применимость в том случае, если возможность получения соединений с разными по химической природе радикалами была подтверждена хотя бы одним конкретным примером (см. выше).

Если Роспатент считает формулы Маркуша, подтвержденные таким образом промышленно применимыми, тот факт, что подобные формулы не противопоставляются по новизне (если конкретные соединения не поименованы и не приводятся их физико-химические свойства) в отношении селективных изобретений крайне нелогично и противоречит мировой практике, ибо практически во всех зарубежных юрисдикциях, условием для противопоставления источника заявке на химическое (селективное или любое другое) изобретение является соблюдение техническими решениями из этого источника критерия *enabling disclosure*. То есть, применительно к химии, раскрытие в противопоставленном источнике должно в принципе позволять среднему специалисту с учетом его знаний и опыта синтезировать то или иное конкретное соединение, которое совпадает с заявленным, без лишних проб и ошибок. И совершенно не имеет значения, приводятся ли в противопоставленном источнике данные, свидетельствующие о реальном получении противопоставленного соединения, или нет.

Ключевые слова:

селективные изобретения, новизна, формула Маркуша, вторичные патенты.

Список литературы:

- [1] Робинсон Спайдер Жизнь коротка // Пер. – В. Баканов. Сб. «Интегральное скерцо». М. «Музыка». 1990. С. 94-95.
- [2] Джермакян В.Ю. Селективное изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции? // Он-лайн ресурс <http://ipcmagazine.ru/patent-law/selective-invention-an-independent-type-or-symbol-borrowed-inventions-created-by-scientific-selection-method>.
- [3] Мещеряков В.А. Кризис российского патентного права в области фармацевтики? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016 г. № 13. С. 30-38.
- [4] Михайлов А.В. Резиновые патенты: российская практика фивольного продления патентов на лекарственные средства // Журнал «Патентный поверенный». 2013. № 4.
- [5] Михайлов А.В., Сергунина Т.В. Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 13. С. 38-77.
- [6] Веселицкая И.А. Селективные изобретения // Журнал «Патентный поверенный». 2005. № 5. С. 14-20.
- [7] Hyewon Ahn «Second Generation Patents in Pharmaceutical Innovation» // Munich Intellectual Property Law Center – MIPLC. Nomos Publishers. 2014.
- [8] Корчагин А.Д., Березкин В.В., Добрынин О.В., Рябова, М.В. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели // ИНИЦ Роспатента. Москва. 1999.
- [9] Сабода Л.В., Азгурев А.П. Рекомендации по составлению описания и формулы изобретений, относящихся к области химии и биотехнологии – веществам и штаммам // ВНИИПИ Роспатента. Москва. 1997.
- [10] Лубяко Е.Н., Полякова А.А., Уткина Е.А., Джермакян В.Ю. Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям // ИНИЦ Роспатента. Москва. 2004 г. С. 39-47.
- [11] Hirsch F. GRUR, 1987, No. 1, PP.30-31.
- [12] Simmons E. S. J. Chem. Ing. Comp. Sci. 1984. V. 24. No. 1. PP. 10-15.
- [13] Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed. July 2016 // <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/index.htm>.
- [14] Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2016 ed. // <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>.
- [15] Tottie L. Romare A. Europe: selection inventions. // Managing Intellectual Property, 01.09.2012 <http://www.managingip.com/Article/3098426/Europe-Selection-inventions.html>.
- [16] Guellec D., van Pottelsberghe de la Potterie B. et al. The Economics of the European Patent System: IP Policy for Innovation and Competition // Oxford University Press. New York. 2007. P. 184.
- [17] Криворучко Т.Е., Полякова А. А. Особенности определения соответствия условию патентоспособности «новизна» изобретений, относящихся к химическим соединениям. Методические рекомендации // ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». Москва. 2008.
- [18] Osha J. et al. Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection // Он-лайн ресурс <http://www.aippi-us.org/images/GR209usa.pdf>.
- [19] Павловский А. Н. (ред.), коллектив авторов ООО «Городисский и партнеры» «Патентное право в России. Сборник» // Арбат-Информ. Москва. 2002 г. С. 152-153.
- [20] Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели (с изменениями на 30 ноября 2009 г.) (утратил силу на основании приказа Роспатента от 20 января 2010 г. № 4) Утв. в соответствии с Приказом Роспатента от 31 марта 2004 г. N 43 // <http://docs.cntd.ru/document/902346052>.

Проблемы защиты патентных прав фармпроизводителей в ходе государственных закупок лекарственных средств



Д.Б. Бородин,
юрист юридической фирмы VEGAS LEX

Статья посвящена анализу проблем защиты патентных прав фармпроизводителей в ходе осуществления государственных закупок лекарственных средств с целью выработки возможных путей по их разрешению. По мнению автора, предусмотренные действующим законодательством механизмы обладают достаточным потенциалом для эффективной защиты интересов фармпроизводителей. Однако для его раскрытия необходимо пересмотреть некоторые подходы, сложившиеся в судебной практике.

Инновационное развитие фармацевтической отрасли сложно себе представить без эффективной защиты исключительных прав патентообладателей. При этом уровень защиты прав последних не должен зависеть от того, кто является приобретателем лекарственного препарата (далее – ЛП) – частное лицо или государственный заказчик. Кроме того, одним из законодательных принципов осуществления государственных закупок является принцип стимулирования инноваций¹, который, по мнению автора, должен выражаться среди прочего в защите законных интересов разработчиков оригинальных (то есть инновационных) лекарственных препаратов.

Между тем защитить свои исключительные права фармпроизводителям удастся далеко не всегда: специальное регулирование не предусма-

тривает действенных механизмов защиты патентных прав, а гражданско-правовые средства защиты оказываются неэффективными в борьбе с правонарушителями в этой сфере.

Специфика госзакупок ЛП состоит в наличии охраняемого публичного интереса в получении медицинской помощи, который подразумевает в числе прочего своевременное получение необходимых медикаментов. Низкая эффективность защиты фармпроизводителей от нарушений в ходе госзакупок во многом связана с охраной данного публичного интереса, а также – рядом иных факторов, которые будут рассмотрены в настоящей статье.

Предусмотренные действующим законодательством механизмы обладают достаточным потенциалом для эффективной защиты интересов фар-

¹ Статья 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

производителей, реализация которого, однако, требует комплексного подхода к решению проблемы и развития судебной практики в этой сфере².

ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ

Законодательство о госзакупках в принципе не содержит специальных механизмов защиты правообладателей³. Так, 44-ФЗ не предъявляет к участникам закупки специальных требований о соблюдении исключительных прав третьих лиц и потому не позволяет признать торги, выигранные правонарушителем, недействительными (ч. 22 ст. 99 44-ФЗ) или даже приостановить их по требованию антимонопольного органа (ч. 7 ст. 106 44-ФЗ). Этот вывод подтверждает сложившаяся правоприменительная практика⁴.

Существенным в данном контексте является еще и то, что государственная регистрация лекарственного средства, необходимая для ввода любого лекарства в оборот на территории Российской Федерации, в том случае, если регистрируемый препарат нарушает патент третьего лица, сама по себе не признается нарушением исключительного права. Данная позиция была сформулирована ВАС РФ в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. № 2578/09 по делу № А40-65668/08-27-569 и впоследствии воспроизводилась в иных судебных решениях⁵.

Из указанной позиции следует, что суды не только не признают регистрацию воспроизве-

денного лекарственного средства нарушением исключительного права патентообладателя, но и не считают регистрацию «действиями, создающими угрозу» такого нарушения, которые сами по себе могут являться основанием для обращения в суд с иском о пресечении таких действий (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Вероятно, аналогичного подхода суды могут придерживаться и применительно к процедуре государственной регистрации предельных отпускных цен на соответствующие ЛП, также являющейся обязательной для введения лекарственного средства в оборот⁶.

Таким образом, специальное законодательство, по крайней мере в рамках существующих в судебной практике подходов к его толкованию, не предоставляет правообладателям механизмов защиты исключительных прав, нарушенных в ходе государственных закупок⁷.

В связи с изложенным патентообладателям остается обращаться к общим средствам защиты исключительных прав, предусмотренным частью IV ГК РФ, и инструментам процессуального законодательства⁸.

Однако практика показывает, что применяемые средства защиты, с одной стороны, не создают достаточных негативных стимулов для предупреждения правонарушений⁹, а с другой – существенно ограничивают возможности компенсации ущерба, причиняемого правам и законным интересам правообладателей.

² Несмотря на то что настоящая статья посвящена проблематике защиты патентных прав в сфере фармацевтики, многие выводы применимы и к защите исключительных прав иных правообладателей, сталкивающихся с аналогичными нарушениями в ходе госзакупок. Кроме того, часть приведенной в статье судебной практики не связана напрямую с нарушением исключительных прав фармпроизводителей, но при этом достаточно ярко иллюстрирует свойственные для этой сферы проблемы.

³ Если не считать требование о наличии у участника закупки исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такой результат (п. 8 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ).

⁴ См., например, решения Адыгейского УФАС от 23 апреля 2014 г. по делу № К-26/14, Челябинского УФАС от 18 июля 2014 г. по делу № 419-ж/2014, Кемеровского УФАС России от 29 июля 2015 г. по делу № 296/3-2015, Постановление ФАС МО от 17 февраля 2014 г. № Ф05-17393/2013 по делу № А40-32698/13-17-317.

⁵ См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 11025/11 по делу № А40-66073/09-51-579, Решение Арбитражного суда Московской области от 02 ноября 2015 г. по делу № А41-46966/15.

⁶ На момент подготовки настоящей статьи соответствующая правоприменительная практика не выявлена.

⁷ Безусловно, для более широкого контекста было бы целесообразно коснуться и проблематики патентования лекарственных средств. Однако данная тема уже не раз была предметом рассмотрения в настоящем журнале, в связи с чем автор считает возможным оставить ее за рамками настоящей статьи.

⁸ Меры административной и уголовной ответственности автор также оставляет за рамками настоящей статьи, так как они не преследуют цели восстановления нарушенного права и эффективны в очень ограниченном числе случаев.

⁹ В данном случае автор исходит из убеждения, что любая мера ответственности, в том числе гражданско-правовой, среди прочего преследует цель превенции правонарушения. Придание чрезмерного значения принципу «компенсационной природы» гражданско-правовых мер ответственности в некоторых случаях (пусть и далеко не во всех) может привести к тому, что противоправное поведение будет считаться допустимой альтернативой заключению договора с потерпевшей стороной, с той лишь разницей, что цену такого «договора» будет определять суд, а согласие добросовестной стороны просто не потребуется.

Далее мы проанализируем способы защиты исключительных прав патентообладателя с точки зрения их практической эффективности, а также подробно остановимся на проблематике применения обеспечительных мер, которые оказывают существенное влияние на эффективность судебной защиты.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ

В ситуации победы нарушителя исключительного права в торгах на закупку лекарственного средства у патентообладателя есть выбор возможных исковых требований. Наиболее соответствуют характеру нарушения и его последствиям следующие:

- признать недействительным заключенный контракт;
- запретить участие в конкретной закупке;
- запретить введение в оборот, предложение к продаже и иные аналогичные действия, в том числе участие в торгах на закупку лекарственного средства на будущее;
- изъять и уничтожить контрафактные лекарственные средства;
- взыскать убытки;
- взыскать компенсацию.

Данный перечень не является исчерпывающим, однако именно данные формулировки требований, с некоторыми вариациями, обычно встречаются в исковых заявлениях правообладателей. Между тем во многих случаях указанные требования не могут быть удовлетворены либо исполнены в случае их удовлетворения.

Так, например, требование признать уже заключенный госконтракт недействительным является первым естественным желанием право-

обладателя. Тем не менее в реальности практически невозможно оспорить уже заключенный или тем более исполненный государственный контракт, так как на первый план в такой ситуации выходит тот самый публичный интерес в получении своевременной медицинской помощи. Но даже с чисто формальной точки зрения признать такой контракт недействительным вряд ли возможно ввиду отсутствия правовых оснований – ни ГК РФ, ни 44-ФЗ таких оснований не предусматривают¹⁰.

Запрет участвовать в конкретной закупке также в большинстве ситуаций неэффективен, так как к моменту вступления в силу судебного акта объявленный аукцион скорее всего будет уже завершен. В этом случае суд будет вынужден отказать в удовлетворении соответствующего требования.

Запрет участвовать в закупках на будущее (без привязки к конкретной закупке), а равно общий запрет предлагать к продаже и вводить в оборот конкретное лекарственное средство, могут быть удовлетворены судом, что подтверждается существующей судебной практикой¹¹. Однако существуют сложности при принудительном исполнении такого решения суда.

Так, по описанным выше причинам у госказчика отсутствуют правовые основания отказать участнику, в отношении которого действует соответствующий запрет, в рассмотрении его заявки и заключении контракта в случае его победы. По этой же причине крайне сложно признать такие торги недействительными, так как формально все требования 44-ФЗ соблюдены. Меры же публично-правовой ответственности за неисполнение судебного акта (глава 11 АПК РФ, ст. 315 УК РФ) вряд ли могут остановить нарушителя, сознательно идущего на правонарушение¹².

¹⁰ Безусловно, правообладатель может попытаться воспользоваться основаниями, предусмотренными ст. 169 ГК РФ («Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности») или ст. 10 ГК РФ («Пределы осуществления гражданских прав»), однако данные основания, по мнению автора, в рассматриваемом контексте неприменимы.

¹¹ См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2016 г. № C01-762/2015 по делу № А40-30124/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2016 г. № C01-790/2015 по делу № А40-30012/2015, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 июля 2014 г. по делу № А21-9440/2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2016 г. № C01-436/2016 по делу № А76-5078/2015.

¹² В данном случае можно говорить о неразвитости такого способа защиты, который в англо-саксонской правовой традиции принято называть «судебными запретами» (court injunctions). Данный институт призван обеспечить частную превенцию в тех случаях, когда правонарушение носит повторяющийся и/или злостный характер. Эффективность данного института напрямую зависит от степени тяжести штрафных санкций (с поправкой на правоприменение), возлагаемых на лицо, нарушившее судебный запрет. Несмотря на то что механизм, аналогичный «судебному запрету», прямо предусмотрен IV частью ГК РФ, эффективность данного института на практике невысока.

Таким образом, запрет совершать те или иные действия, связанные с введением лекарственного препарата в оборот и участием в госзакупках, является допустимым, но с практической точки зрения – малоэффективным средством защиты патентных прав фармпроизводителя.

Кроме того, при наложении судебного запрета неясно, будет ли он действовать, если впоследствии патентообладатель все же выдаст свое согласие правонарушителю или если последний будет реализовывать препараты, ранее легально введенные в оборот на территории РФ¹⁵.

Требование об изъятии и уничтожении контрафактной продукции, которое активно применяется в сфере защиты прав на товарные знаки, в особенности в отношении незаконно ввозимых на территорию РФ товаров, в рассматриваемой ситуации также оказывается неэффективным. Изъятие поставленных по госконтракту ЛП с большой долей вероятности будет противоречить публичным интересам или интересам третьих лиц. Более того, для исполнения данного требования, независимо от того, идет речь об уже поставленных товарах или о запасах правонарушителя, – истец обязан представить суду информацию о местонахождении и количестве соответствующей продукции. В противном случае решение суда не будет отвечать принципу исполнимости¹⁴.

В большинстве случаев истец не может представить суду такую информацию. При этом ответчик всегда может говорить о том, что производство продукции осуществлялось исключительно под заключенный контракт и запасы спорной продукции в его распоряжении отсутствуют. Таким образом, возможность использования такого способа защиты как изъятие и уничтожение контрафакта также существенно ограничена.

С учетом вышеизложенного в распоряжении правообладателя остаются исключительно меры имущественного (компенсационного) характера. Однако и эти меры не всегда оказываются эффективны.

Очевидно, что при нарушении исключительных прав доказывание состава убытков является крайне сложной задачей. Именно поэтому для нарушений в сфере исключительных прав существует специальный способ защиты в виде взыскания компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ), который не требует от правообладателя доказывать не только размер причиненных ему убытков, но и, согласно сложившейся судебной практике¹⁵, даже сам факт их наличия у правообладателя.

Тем не менее в рассматриваемом контексте можно представить себе ситуацию, в которой взыскание убытков может быть сравнительно эффективным способом защиты.

Так, если правообладатель самостоятельно участвует в закупке, которую впоследствии выигрывает правонарушитель, – правообладатель вправе взыскать с последнего упущенную выгоду в размере стоимости контракта, которую он бы получил в случае отсутствия конкурента-правонарушителя. Однако несмотря на внешнюю простоту, следует учитывать достаточно узкую сферу применения данного способа защиты. Во-первых, правообладатель должен лично принимать участие в закупке (что с экономической точки зрения не всегда является оправданным для правообладателя), во-вторых, заявке правообладателя должен быть присвоен второй номер по результатам рассмотрения. При невыполнении этих условий нельзя будет говорить о наличии причинно-следственной связи между правонарушением и убытками правообладателя.

¹⁵ Стоит заметить, что в деле № А40-30124/2015 апелляционная инстанция отклонила довод ответчика о том, что общий запрет вводить в оборот или хранить для этих целей лекарственное средство, содержащее вещество под международным непатентованным наименованием (МНН) Вориконазол, приведет к лишению ответчика возможности реализовывать оригинальный препарат. Суд указал, что соответствующий запрет не отменяет принципа исчерпания права (ст. 1359 ГК РФ). Данный вывод о соотношении судебного решения и принципа исчерпания права представляется автору, по меньшей мере, неоднозначным.

¹⁴ См., например, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 января 2016 г. по делу № А40-30012/15, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2016 г. № 09АП-1634/2016-ГК по делу № А40-30124/2015.

¹⁵ См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 15 апреля 2014 г. № 19440/13 по делу № А39-3670/2012, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 августа 2014 г. № С01-684/2014 по делу № А63-5004/2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2014 г. № С01-68/2013 по делу № А40-9434/2012, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 г. № С01-385/2014 по делу № А43-8973/2013.

Кроме того, крайне сложным остается вопрос о размере упущенной выгоды. Возвращение истца в положение, в котором он бы находился, если бы его право не было нарушено, предполагает учет при расчете упущенной выгоды затрат, которые правообладатель понес бы на производство ЛП и все сопутствующие расходы на исполнение договора поставки. В противном случае взыскание упущенной выгоды может привести к неосновательному обогащению правообладателя. В условиях, когда указанные затраты по большей части составляют коммерческую тайну производителя¹⁶ и всегда могут быть поставлены под сомнение другой стороной в силу одностороннего характера соответствующих доказательств, вероятность успешного взыскания сколько-нибудь существенной суммы, сопоставимой со стоимостью контракта, является крайне малой.

Далее мы рассмотрим еще одну возможность взыскания убытков, но для начала остановимся на практически единственном сколько-нибудь эффективным на сегодняшний день способе защиты прав патентообладателя – компенсации за нарушение исключительного права.

Данная компенсация может рассчитываться одним из следующих способов, установленных в ст. 1406.1 ГК РФ:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Расчет компенсации исходя из стоимости использования патента в рассматриваемой ситуации проблематичен. Обладатели исключительных прав далеко не всегда выдают лицензии на производство своего препарата другим компаниям¹⁷, а если и выдают, то такие лицензии, как

правило, носят комплексный характер и, помимо предоставления прав на патент, предполагают передачу прав на товарный знак, какие-то партнерские условия и т. п. Лицензии на производство аналогов лекарственных препаратов под иными торговыми наименованиями (при наличии на данном рынке оригинального препарата) правообладатели выдают крайне редко. Соответственно, рассчитать рыночную стоимость такой лицензии может быть просто невозможно.

Аналогичным образом обстоит дело и с расчетом рыночной стоимости лицензии на введение в оборот/распространение/предложение к продаже ЛП, в котором использован патент, так как правообладатели, как правило, не выдают дистрибьюторам специальные лицензии на дистрибуцию. Последние чаще всего получают право реализовывать ЛП вместе с их приобретением на основании принципа исчерпания права (п. 6 ст. 1359 ГК РФ). Таким образом, данный способ расчета компенсации в подавляющем большинстве случаев просто неприменим.

Последнее средство – взыскание компенсации в рамках заданного законом диапазона. Размер такой компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г., при определении размера компенсации суд, учитывая в частности характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, – принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Перечисленные факторы могут существенно различаться от случая к случаю, однако можно с высокой степенью уверенности говорить о том,

¹⁶ В равной степени это относится и к ситуации, когда истцом выступает эксклюзивный дистрибьютор, так как информация о стоимости закупки лекарственных средств также обычно является коммерческой тайной.

¹⁷ В данном случае мы не рассматриваем лицензионные отношения в рамках группы компаний, так как их условия вряд ли будут соответствовать рыночным.

что в действиях правонарушителя почти всегда будет присутствовать вина. Это связано с тем, что правонарушитель, будь то изготовитель контрафактного препарата или его дистрибьютор, является профессиональным участником соответствующего рынка и не может игнорировать риск нарушения исключительных прав третьих лиц в своей деятельности. Более того, изготовитель лекарственного препарата в ходе его разработки не может не ориентироваться на существующие в этой области изобретения. Другими словами, к правонарушителям в рассматриваемой ситуации должен применяться повышенный стандарт должной осмотрительности. В случае несоблюдения данного стандарта – что справедливо для большинства таких правонарушений – размер ответственности должен быть выше, чем в случае невинного правонарушения.

Стоит заметить: когда речь идет о поставках контрафакта с нарушением прав на товарные знаки, правообладатель имеет возможность заявить в качестве компенсации двукратную стоимость контрафактного товара, то есть двойной размер стоимости госконтракта. Патентообладатели же такой возможности лишены, так как ст. 1406.1 ГК РФ такого способа расчета компенсации для защиты патентных прав не предусматривает. Вместе с тем непонятно, чем принципиально отличаются ситуация с поставкой ЛП под чужим товарным знаком и ситуация с использованием чужого изобретения. Во всяком случае, даже если принципиальная разница и существует, то это никак не должно приводить к тому, что средства индивидуализации предоставляется лучшая защита, чем изобретениям, являющимся результатом значительных инвестиций и одним из залогов инновационного развития отрасли.

В связи с этим представляется оправданным при определении размера компенсации, ориентироваться если не на двойной размер стоимости контрафактного товара, то по крайней мере – на стоимость контракта.

Здесь возникает вопрос о правовой природе и целях такого способа защиты гражданских прав как компенсация за нарушение исключительного права. Не углубляясь в доктринальные споры по данной теме, отметим лишь, что сложившаяся судебная практика уже достаточно ясно выразилась по данному вопросу. Как уже было сказано ранее, Суд по интеллектуальным правам последовательно придерживается позиции, что взыскание компенсации возможно и при отсутствии убытков у правообладателя¹⁸. Тем самым суд признает, что компенсация, несмотря на свое название, выполняет не только восстановительную, но и штрафную (превентивную) функцию. Данная точка зрения представляется автору единственно верной.

Развивая логику штрафного характера компенсации, необходимо отметить, что данная позиция прекрасно согласуется с принципом недопустимости извлечения преимущества из своего незаконного и недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ) и вытекающими из этого принципа положениями ГК РФ, согласно которым *«если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы»*¹⁹.

Приведенная норма устанавливает механизм так называемой реституционной компенсационной защиты нарушенного права, близкой по своей правовой природе, с одной стороны, к штрафным убыткам (*exemplary damages* в англо-американской правовой традиции), и с другой – к кондикционным обязательствам [1]. По мнению автора, указанная норма по аналогии²⁰ может быть применена и в рассматриваемой ситуации для целей расчета размера справедливой компенсации.

В этом случае правообладатель будет вправе требовать выплаты компенсации, определяемой по усмотрению суда (п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ) в размере полной стоимости госконтракта.

¹⁸ См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. № С01-684/2014 по делу № А63-5004/2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2014 г. № С01-68/2013 по делу № А40-9434/2012, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 г. № С01-385/2014 по делу № А43-8973/2013.

¹⁹ Абзац 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ.

²⁰ В порядке аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ), поскольку закон не устанавливает четких критериев определения размера компенсации, и в порядке аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ), так как данная норма естественным образом вытекает из принципа гражданского права о недопустимости извлечения преимущества из своего незаконного поведения.

Вместе с тем возможности применения абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ не ограничиваются определением размера компенсации. Возвращаясь к проблематике взыскания убытков, следует отметить, что буквальное толкование данного положения закона позволяет устранить проблему невозможности расчета убытков, причиненных правообладателю.

Указанная норма по сути устанавливает непроверяемую презумпцию наличия упущенной выгоды у потерпевшей стороны. То есть для взыскания упущенной выгоды в данном случае правообладателю достаточно доказать:

- а) факт совершения правонарушения ответчиком;
- б) размер полученного им дохода и
- в) причинно-следственную связь между правонарушением и полученным доходом.

Несмотря на всю привлекательность такого средства защиты, применяется она незаслуженно редко. Вероятней всего, тому есть следующие причины. Дело в том, что на практике достаточно сложно доказать наличие и размер дохода у правонарушителя, а также причинно-следственную связь между доходом и правонарушением. Это обуславливает исключительный характер данного механизма и не позволяет потерпевшей стороне злоупотреблять данным средством защиты.

Вместе с тем, по мнению автора, суды не спешат применять данную норму еще и потому что она идет вразрез с существующей практикой взыскания упущенной выгоды, когда суды применяют к такого рода убыткам очень высокий стандарт доказывания (учитываются, среди прочего, принятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления и т. п.²¹). В таких условиях использование относительно «простого» (хоть и применимого в ограниченном числе случаев) и нетрадиционного (если исходить из господствующей в доктрине и практике сугу-

бо компенсационной природы убытков) подхода к определению упущенной выгоды, по всей видимости, представляется судам необоснованным.

Применительно к госзакупкам ЛП, даже если рассматривать положение абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ не как непроверяемую презумпцию наличия упущенной выгоды в заранее установленном размере, а как особый способ расчета этой упущенной выгоды, предполагающий тем не менее доказывание самого факта наличия убытков, то в случае с нарушением исключительных прав правообладателя в ходе госзакупок факт наличия таковых представляется достаточно очевидным. Бесспорно, что закупка госзаказчиком контрафактных препаратов лишает лекарственный препарат правообладателя определенной доли рынка.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации данный способ расчета упущенной выгоды может оказаться куда более эффективным средством защиты, чем взыскание «классических» убытков.

Кроме того, необходимо учитывать, что в случае взыскания компенсации в размере, определяемом по усмотрению суда, размер данной компенсации в любом случае ограничен пятью миллионами рублей (п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ), в то время как стоимость госконтракта может существенно превышать эту цифру. Очевидно, что в такой ситуации взыскание упущенной выгоды по правилам абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ в большей степени защищает законные интересы правообладателей.

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Как известно, статистика применения российскими судами обеспечительных мер говорит не в пользу заявителей²². Исключением являются случаи, когда применение обеспечительных мер прямо регламентировано законодательством²³ либо

²¹ См., например, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7.

²² Так, за 2015 г. арбитражными судами субъектов было рассмотрено практически 48 000 заявлений о применении обеспечительных мер, из которых было удовлетворено чуть более 14 000 (См. <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3423>).

²³ Например, ст. 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен порядок принятия обеспечительных мер в случае обнаружения правообладателем в информационно-телекоммуникационных сетях объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания. Правообладатель вправе обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта.

официальными разъяснениями судебных инстанций²⁴.

В случае истребования обеспечительных мер в споре о нарушении патентных прав в ходе государственных закупок перспективы удовлетворения такого требования особенно низки. Это связано как с наличием уже упоминавшегося публичного интереса, так и со сложностью патентных споров. Однако, как будет показано далее, отказы судов даже в этой ситуации далеко не всегда обоснованы.

Яркой иллюстрацией к вопросу о причинах отказа в обеспечительных мерах является дело № А40-30124/2015 по иску компании-оригинатора, обладающей патентом на активное вещество (МНН Вориконазол), к ряду дистрибьюторов, принимавших участие в государственных закупках воспроизведенного ЛП по указанному МНН, и компании-производителю дженерика²⁵.

Наряду с исковыми требованиями о запрете производства, хранения, предложения к продаже, иного введения в оборот ЛП под любым торговым наименованием, содержащим запатентованное вещество, участии в государственных аукционах на закупку ЛП по соответствующему МНН и об уничтожении контрафактного ЛП, правообладатель также заявил требование о принятии обеспечительных мер. Истребуемые меры заключались в наложении ареста на все экземпляры спорного ЛП и весь объем действующего фармацевтического вещества, запрете ответчикам участвовать в государственных аукционах на закупку ЛП по данному МНН и заключать договоры поставки, запрете поставлять препарат по уже заключенным госконтрактам.

Суды трех инстанций отказали истцу в принятии обеспечительных мер. Суд по интеллектуальным правам суммировал все основания для отказа в своем постановлении от 17 сентября 2015 г.:

1) истец не обосновал, как непринятие заявленных мер воспрепятствует или сделает невозможным исполнение судебного акта по делу;

2) доводы истца о возможности причинения ему значительного ущерба носят предположительный характер;

3) принятие заявленных обеспечительных мер может нарушить публичные интересы и интересы третьих лиц, так как некоторые из заявленных обеспечительных мер (запрет осуществлять поставку ЛП лечебным учреждениям по заключенным договорам, наложение ареста на все образцы препарата, находящиеся в лечебных учреждениях) в случае их принятия могут привести к невозможности оказания медицинской помощи пациентам, относящимся к категории онкобольных, созданию дефицита соответствующего препарата на рынке;

4) ссылка истца на возможность быстрой замены спорного препарата в бюджетных лечебных учреждениях оригинальным препаратом не учитывает положения бюджетного законодательства и законодательства о размещении заказов, не учитывает отсутствие в сметах учреждений денежных средств на повторную закупку препаратов и время, требующееся на проведение мероприятий по размещению заказов;

5) заявленные обеспечительные меры в значительной степени дублируют исковые требования, в связи с чем их принятие судом фактически означало бы удовлетворение исковых требований до рассмотрения дела по существу. При этом подобные патентные споры рассматриваются длительное время, их результат неочевиден. Ссылка истца на ранее предпринятые одним из ответчиков действия по оспариванию патента истца как подтверждение факта нарушения патента не свидетельствует о предрешенности спора;

6) принятие заявленных обеспечительных мер фактически означало бы лишение ответчиков на длительное время права осуществлять хозяйственную деятельность, а также может привести к необоснованному замещению рыночных позиций ответчиков истцом, что не способствует установлению баланса интересов сторон.

В данной ситуации не требуется анализ перечисленных доводов с точки зрения их обоснован-

²⁴ Например, ранее Суд по интеллектуальным правам Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. № СП-23/3 утвердил справку о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору.

²⁵ Аналогичное дело по иску того же истца и с приблизительно теми же требованиями – № А40-30012/2015.

ности в данном конкретном деле²⁶. Однако, учитывая отсутствие сложившейся судебной практики в этой сфере и роль позиций Суда по интеллектуальным правам в ее формировании, весьма велика вероятность того, что приведенная позиция будет использоваться судами в аналогичных делах. Вместе с тем, по мнению автора, изложенные доводы должны применяться судами с особой осторожностью. Их автоматическое применение во всех схожих делах может привести к необоснованным отказам в обеспечительных мерах и, как следствие, снижению эффективности судебной защиты исключительных прав фармпроизводителей.

Так как в данном деле истец не истребовал имущественное удовлетворение, сначала мы разберем вопросы обеспечения неимущественных требований, а затем вернемся к обеспечительным мерам по искам о взыскании убытков или компенсации.

Разрешая вопрос о том, воспрепятствует ли непринятие обеспечительных мер исполнению судебного акта, необходимо учитывать следующее. Если исковые требования содержат запрет на исполнение конкретного госконтракта, то очевидно, что непринятие обеспечительных мер в виде временного запрета на осуществление поставки сделает исполнение такого искового требования невозможным. Кроме того, поставка спорного ЛП госзаказчику может существенно затруднить его последующее изъятие и уничтожение даже в тех случаях, когда истец обладает информацией о местонахождении препарата на момент подачи заявления.

Причинение заявителю ущерба в случае непринятия обеспечительных мер обусловлено упущенной выгодой от потери контрактов на поставку запатентованного лекарственного средства. Естественно, речь идет не только о контрактах, которые мог бы заключить сам правообладатель, но и обо всех контрактах, которые потеряют дистрибьюторы запатентованного препарата, так как это напрямую затрагивает имущественные интересы правообладателя. При этом, как было отмечено ранее, после победы правонарушителя на го-

сударственных торгах отметить поставку в большинстве случаев будет невозможно.

Таким образом, суды, с одной стороны, отказывают во временном запрете заключения и исполнения госконтрактов, а с другой – не позволяют вернуть стороны в первоначальное положение в случае вынесения судебного акта в пользу правообладателя. Последнему приходится смириться с тем, что все госконтракты, заключенные правонарушителем по результатам торгов, будут исполнены. И тут важно учесть, что механизмы компенсационной защиты, как было показано ранее, на практике недостаточно эффективны, чтобы оказать предупреждающее воздействие на правонарушителей.

Возвращаясь к теме охраны публичных интересов – теперь уже применительно к обеспечительным мерам, необходимо провести границу между торгами, в которых победитель уже определен (и им является правонарушитель), и теми, которые еще не завершены на момент подачи заявления. В первом случае запрет заключать и/или исполнять контракт в некоторых ситуациях действительно может нарушать публичный интерес. Однако во втором случае выбытие одного из участников закупки из конкурентной процедуры никак не затрагивает интересы третьих лиц на получение медицинской помощи. Победителем в таких торгах станет другой участник закупки, в отношении которого у правообладателя нет претензий о нарушении исключительных прав.

Аналогичным образом, если победитель закупки еще не определен, запрет потенциальному нарушителю участвовать в соответствующей процедуре не потребует ее повторного проведения, равно как и выделения дополнительных бюджетных средств.

Довод о том, что удовлетворение судом обеспечительных мер означало бы фактическое удовлетворение исковых требований без рассмотрения спора по существу, представляется автору несколько надуманным. Обеспечительные меры носят временный характер в отличие от судебного запрета, вынесенного по результатам рассмотрения спора по существу. Конечно, если иско-

²⁶ Стоит, однако, заметить, что в рассматриваемом деле № А40-30124/2015, так же, как и в деле № А40-30012/2015, исковые требования истца с некоторыми незначительными оговорками были удовлетворены в полном объеме.

вые требования состоят исключительно в запрете участвовать в конкретной закупке, то, учитывая жестко регламентированные сроки закупочных процедур, соответствующий запрет на период рассмотрения спора фактически лишает ответчика возможности участвовать в данной закупке, даже если впоследствии суд откажет в удовлетворении иска. Между тем исковые требования правообладателей обычно не формулируются так узко. Как правило, истцы требуют пресечения широкого круга действий на будущее (не говоря уже об уничтожении контрафакта и имущественных требованиях). В контексте таких требований временный запрет на участие в торгах и/или заключение контрактов выглядит вполне оправданным.

Более того, как указал Пленум Высшего арбитражного суда РФ в п. 10 своего Постановления от 12 октября 2006 г. № 55, «обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется предоставления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора». Таким образом, сама возможность применения обеспечительных мер обусловлена более низким стандартом доказывания на соответствующем этапе. Заявитель обязан доказать два обстоятельства:

- наличие права – таким доказательством является патент на ЛП;
- факт нарушения – здесь, по мнению автора, разумно достаточным будет наличие доказательств, свидетельствующих о нарушении *prima facie*, в частности, внесудебного заключения патентной экспертизы или судебного акта, имеющего преюдициальное значение.

При этом учитывая, что патенты на лекарственные средства, как правило, не содержат указания на МНН, для целей установления соответствия между запатентованным веществом и МНН следует обратиться к перечням МНН, публикуемым Всемирной организацией здравоохранения и находящимся в открытом доступе в сети Интернет [2]. Данные перечни позволяют установить соответствие между МНН с одной стороны и химическим наименованием (описанием) и молекулярной формулой с другой. В свою очередь патентная экспертиза позволит установить, распространяется ли патентная охрана на соответ-

ствующее химическое наименование (описание) и молекулярную формулу. По результатам такой внесудебной экспертизы можно с высокой долей уверенности говорить о наличии либо отсутствии факта правонарушения.

Довод суда о том, что принятие обеспечительных мер лишает ответчика на длительное время права осуществлять хозяйственную деятельность, в большинстве случаев несостоятелен, так как ответчик обычно обладает портфелем препаратов, которые он производит/реализует, и имеет возможность вводить в оборот иные препараты из этого портфеля, в том числе путем участия в госзакупках.

Риск недобросовестного замещения рыночных позиций правообладателем, безусловно, должен приниматься во внимание. Вместе с тем определенная свобода судебного усмотрения (позволяющая суду в конкретной ситуации реагировать на явное злоупотребление), а также необходимость проведения конкурентной процедуры применительно к каждой закупке ЛП в значительной степени минимизируют указанный риск. В связи с этим, когда представленные заявителем доказательства свидетельствуют о нарушении *prima facie* (с учетом вышеизложенных соображений по поводу стандарта доказывания), принятие обеспечительных мер представляется вполне оправданным риском.

Ко всему прочему, принцип соблюдения баланса интересов сторон (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55) не должен толковаться однобоко – исключительно как основание для отказа в обеспечительных мерах. С учетом вышеупомянутых сложностей в исполнении судебных актов, обусловленных наличием публичного интереса, именно необходимость соблюдения баланса интересов зачастую требует от суда принятия обеспечительных мер.

Подводя промежуточный итог, стоит признать, что даже с учетом вышеизложенных доводов в пользу расширения практики применения обеспечительных мер в рассматриваемых спорах, временные запреты, направленные на блокирование поставок и/или участие в торгах, во многих случаях окажутся неприменимы либо неэффективны.

Однако обеспечительные меры могут решать и другую задачу – гарантировать возможность

правообладателю получить имущественное удовлетворение за причиненный ущерб.

Соответствующие обеспечительные меры, связанные с ограничением распоряжения денежными средствами, могут быть заявлены правообладателем наряду с исковыми требованиями о взыскании убытков или компенсации.

Потребность в таких мерах особенно ощутима в случаях, когда правонарушитель имеет сознательную установку на противоправное поведение и предпринимает меры, препятствующие взысканию с него денежных компенсаций (например, участвуя в торгах через подставную «фирму-однодневку»). В такой ситуации правообладатель может оказаться в ситуации, когда остановить закупку он не может, контрафактные препараты поставляются в медицинские учреждения, правонарушитель получает денежные средства и тут же выводит их из зоны досягаемости правообладателя, оставляя последнего ни с чем.

Эффективным решением могло бы стать более активное применение обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства в размере суммы контракта, находящиеся или поступающие на расчетные счета ответчика. Такая мера не посягает на публичный интерес, связанный с необходимостью получения медицинской помощи, так как не препятствует осуществлению поставки ЛП²⁷. Вместе с тем она ограничивает возможность ответчика распоряжаться соответствующими денежными средствами на период судебного спора и тем самым обеспечивает возможность их взыскания в пользу правообладателя.

Касательно возможных доводов ответчиков о том, что арест денежных средств может нанести значительный ущерб их имущественным интересам, стоит заметить, что ответчик не лишен права привлекать заемные средства для покрытия хозяйственных расходов с последующим переложением процентов по таким займам на истца в случае признания исковых требований необоснованными. В свете складывающейся в последнее время практики взыскания убытков и компенсаций в связи с обеспечением

иска²⁸ такое решение представляется сбалансированным.

Таким образом, если патентообладатель предъявляет к предполагаемому нарушителю имущественные требования, более эффективной обеспечительной мерой будет являться арест денежных средств ответчика в размере стоимости государственного контракта.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Обобщая вышеизложенное, стоит еще раз отметить, что средство защиты исключительных прав можно считать эффективным только в том случае, если помимо компенсации вреда, нанесенного имущественной сфере правообладателя, оно создает у правонарушителей достаточные негативные стимулы для того, чтобы последние воздержались от совершения правонарушения.

На основании проведенного анализа и с учетом специфики отношений, складывающихся в сфере госзакупок лекарственных средств, можно сделать вывод, что наиболее эффективными средствами защиты является взыскание с правонарушителя компенсации или убытков (в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ) в размере стоимости государственного контракта.

В ряде случаев необходимым условием для исполнения соответствующих судебных актов будет являться принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства на банковских счетах ответчика в размере стоимости контракта на период рассмотрения спора.

Вместе с тем это не означает, что требования о запрете правонарушителю участвовать в закупках соответствующего ЛП на будущее (равно как и предпринимать иные действия по введению ЛП в оборот) бесполезны. Напротив, для крупных игроков фармацевтического рынка, обладающих достаточными ресурсами для ведения бизнеса в рамках правового поля, таких ограничений может оказаться достаточно.

То же касается и временного запрета на участие в аукционах, принятого в качестве обеспечительной меры по делу. Несмотря на достаточно

²⁷ Учитывая, что обычно госконтракты предусматривают оплату по факту поставки.

²⁸ См., например, Определение Верховного Суда РФ от 6 мая 2016 г. № 308-ЭС15-18503 по делу № А53-1835/2015, Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г. № 307-ЭС15-3663 по делу № А56-17785/2014.

низкую эффективность такого запрета в случае злонамеренного правонарушения, он представляет собой необходимый минимум, к которому могут добавляться и иные инструменты защиты нарушенного права.

Как было сказано в самом начале, для реализации всех рассмотренных средств защиты уже существует необходимая законодательная основа. Однако для того, чтобы суды начали применять существующие механизмы эффективным

образом, требуется активная позиция самих правообладателей. Проблема в том, что пока правообладатели не увидят положительной практики, они не готовы тратить ресурсы на ее развитие, опасаясь также создания негативных для себя прецедентов. Первым шагом на пути к разрешению данной проблемы могла бы стать официальная позиция Суда по интеллектуальным правам, разъясняющая специфику защиты прав правообладателей в фармацевтической отрасли²⁹.

Ключевые слова:

защита патентных прав, государственные закупки, лекарственные средства.

Список литературы:

1. *Каранетов А.Г.* Экономический анализ права. М.: Статут. 2016. 528 с.
2. Lists of Recommended and Proposed INN's // World Health Organization URL: <http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/>.

²⁹ Например, по аналогии со Справкой о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. № СП-23/3.

Отдельные вопросы подсудности и подведомственности в практике Суда по интеллектуальным правам



С.М. Уколов,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель судебного состава Суда по интеллектуальным правам

В статье автор приводит практические ситуации, связанные с вопросами подсудности и подведомственности споров Суду по интеллектуальным правам, по отдельным вопросам высказывает свое мнение по изменению подходов к подсудности.

Компетенция Суда по интеллектуальным правам определена Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Определенное развитие нормы закона получили в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее – постановление № 60) [1].

Вопросы подведомственности и подсудности являются важнейшими в работе любого суда, поскольку нарушение судом первой инстанции соответствующих правил может повлечь отмену даже правильного по существу решения.

Это обусловлено тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. В то же время следует отметить, что

позиции высших судебных инстанций по этому вопросу существенно расходятся.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-П [2] установлено: «Право каждого на судебную защиту посредством законного, независимого и беспристрастного суда означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным составом суда, без предубеждения, полно, всесторонне и объективно».

В Определении Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 144-О [3], приводящем основания для отмены судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, указано: «Положения статей 270, 288 и 304 АПК Российской Федерации во взаимосвязи с частью 4 статьи 39 данного Кодекса в системе действующего правового регулирования предполагают обязанность арбитражных судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций отменить решение арбитражного суда первой инстанции в слу-

чае рассмотрения им дела с нарушением правил подсудности и направить данное дело в тот арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом».

В то же время Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»[4] разъяснил, что нарушение судом первой инстанции правил подсудности не является безусловным основанием для отмены судебных постановлений судом апелляционной инстанции. Дело может быть передано на рассмотрение по подсудности в суд первой инстанции, если на нарушение правил подсудности указано в апелляционной жалобе или представлении, и суд апелляционной инстанции установит, что лицо, подавшее жалобу (представление), заявляло в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому суду либо что у него отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое ходатайство.

В любом случае разные подходы высших судов к вопросу о нарушении правил подсудности не дают право суду первой инстанции игнорировать эти нормы. В то же время признано, что перечень дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, не является исчерпывающим[5].

В пункте 1 постановления № 60 разъяснено, что при поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления, заявления по делу, не подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, – такое заявление возвращается заявителю на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ.

За время деятельности Суда по интеллектуальным правам накопилась определенная практика применения норм о подсудности и подведомственности. Причем вопросы о подсудности возникают как при получении Судом заявлений (исков) по первой инстанции, так и в качестве суда кассационной инстанции. На отдельных слу-

чаях применения данных норм хочется остановиться.

Начнем с простых, очевидных ситуаций, по которым у практикующих юристов не должно быть разных мнений.

Индивидуальный предприниматель К. обратился в Суд с иском к государственному казенному учреждению о взыскании с него 19 млн рублей (предположительно компенсации за нарушение исключительных прав).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2016 г. исковое заявление возвращено предпринимателю ввиду его неподсудности данному суду[6]. Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, президиум Суда указал, что требования предпринимателя о взыскании с казенного учреждения денежных средств подлежат рассмотрению по первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации в общем порядке по месту нахождения ответчика.

Еще один пример поспешного, неоднозначного обращения. Несколько граждан из северной столицы обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании Примерных правил пребывания посетителей в федеральных судах общей юрисдикции. В качестве заинтересованных лиц были привлечены руководители Правительства Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания.

Определением от 20 июня 2016 г. заявление возвращено заявителям на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, поскольку рассмотрение требований, содержащихся в заявлении, не отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции[7].

Оставляя определение без изменения, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что Примерные правила пребывания посетителей в федеральных судах общей юрисдикции, вопреки мнению заявителей, не имеют отношения к нормативным актам, подлежащим рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в соответствии с главой 23 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В данном случае актуальным был вопрос о подведомственности спора. Обращаясь с заявле-

нием, граждане не заявляли, что оспариваемый акт нарушает их права и интересы, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Традиционно критериями разграничения подведомственности споров являлись субъектный состав участников спора и характер правоотношений. Ни по одному критерию заявление граждан не относилось к подведомственности арбитражных судов.

Особенностью Суда по интеллектуальным правам как специализированного суда является то, что в силу ч. 6 ст. 27 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ), дела, отнесенные к подсудности Суда в соответствии с ч. 4 ст. 34 Кодекса, рассматриваются независимо от того, являются ли участники правоотношений, из которых возник спор или требование, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или иными организациями и гражданами.

Исходя из этого, критерий субъектного состава участников спора для Суда по интеллектуальным правам как суда первой инстанции не является актуальным. На первый план выходит критерий характера правоотношений. И учитывая, что оспариваемые гражданами Правила не касались сферы патентных прав, прав на селекционные достижения и иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Суд применил нормы о подсудности и возвратил заявление. Такой подход представляется правильным.

В продолжение темы подведомственности споров приводим следующий пример.

Компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу «Регистратор Р01» и гражданину К. об обязанности общества передать истцу ряд доменных имен, о запрете К. использовать товарные знаки в доменных именах, о взыскании с К. компенсации[8].

Поскольку истец отказался от иска к обществу, суд первой инстанции прекратил производство по делу в этой части в связи с отказом от иска. В отношении требований, заявленных к гражданину К., суд прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02 декабря 2015 г. опреде-

ление суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе определение суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам исходил из следующего.

В силу абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам» гражданские дела подлежат рассмотрению в суде, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя; либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Как разъяснено в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринимателя, – споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.

При вынесении обжалуемого постановления судом апелляционной инстанции не приняты во внимание разъяснения, изложенные в п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 24 декабря 2014 г. Необходимым условием для рассмотрения арбитражным судом исковых требований является экономический характер спора, возникшего в связи с непосредственным осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом непременным условием для отнесения к подведомственности арбитражному суду спора с участием физического лица (администратора доменного имени) является наличие у последнего действующей на момент рассмотрения спора судом регистрации

в качестве индивидуального предпринимателя. Поскольку такой регистрации у гражданина К. не было, суд первой инстанции правомерно прекратил производство по делу.

Представляют особый интерес дела, связанные с оспариванием решений антимонопольных органов. На делах этой категории хочется остановиться подробнее, с учетом положений п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

Так, общество «ТД ГРАСС» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 04 декабря 2006 г.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2015 г. дело в порядке, предусмотренном ст. 39 АПК РФ, передано по подсудности в Арбитражный суд Краснодарского края[9].

Передавая дело по подсудности, суд первой инстанции исходил из того, что в силу прямого указания закона Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа именно как федерального органа исполнительной власти, тогда как решения территориальных антимонопольных органов подлежат обжалованию в арбитражных судах субъектов Российской Федерации, и, соответственно, передаются в Суд по интеллектуальным правам лишь на стадии обжалования в порядке кассационного производства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 24 декабря 2015 г. согласился с выводами суда первой инстанции, учитывая следующее.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий. Из данной нормы следует, что Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны дела об оспаривании решений только федерального антимонопольного органа. Заявление же об оспаривании

решения территориального антимонопольного органа должно быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения территориального антимонопольного органа, которым принято обжалуемое решение, поскольку АПК РФ для такой категории дел не предусмотрено исключение из общего правила о подсудности дел арбитражным судам.

Так развивались события в 2015 г. Но должны ли сохраняться такие подходы и в настоящее время? Дело в том, что с января 2016 г. Федеральным законом от 05 октября 2015 г. № 275-ФЗ внесены существенные изменения в Закон о защите конкуренции. В частности, утратила силу ст. 14 Закона, не допускающая недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, в тексте которой упоминался федеральный антимонопольный орган.

В действующей редакции Закона о защите конкуренции ст. 14.4 (созвучная ч. 2 и 3 ст. 14 прежней редакции) говорит о решениях антимонопольного органа, которые могут направляться заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Пункт 15 ст. 4 Закона о защите конкуренции под антимонопольным органом понимает федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

С учетом этого следует признать, что оспаривание решения любого антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации подсудно Суду по интеллектуальным правам.

Рассмотрим другой пример. Компания «Гоулден Лейди Компани» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 07 августа 2015 г. об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства[10].

В ходе рассмотрения дела ФАС России и обществом «Верона» (привлеченным третьим лицом) были заявлены ходатайства о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.

При этом общество «Верона» ссылалось на то, что из дословного толкования ч. 1 ст. 34 и абз. 3 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» следует, что споры об оспаривании решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства не подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а относятся к остаточной компетенции арбитражных судов.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2016 г. в удовлетворении указанных ходатайств было отказано.

По жалобе общества «Верона» данное определение было проверено президиумом Суда по интеллектуальным правам и постановлением от 10 марта 2016 г. оставлено без изменения по причине описанной ниже.

Согласно части 4 ст. 34 АПК РФ Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает, в том числе, дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

В силу части 1 ст. 39 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. Частью 8 ст. 44 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что по результатам рассмотрения заявления антимонопольный орган принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства; 2) об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Исходя из пункта 2 ч. 9 этой статьи, антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела, только если признаки нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

В соответствии со ст. 52 Закона о защите конкуренции решение и (или) предписание антимо-

нопольного органа могут быть обжалованы в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду.

При этом законом предусмотрено обжалование в суд решений антимонопольного органа как об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, так и о нарушении антимонопольного законодательства.

Оценивая законность принятия антимонопольным органом решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, суд должен проверить наличие или отсутствие оснований для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства (ст. 39 Закона о защите конкуренции), а следовательно – наличие или отсутствие у антимонопольного органа данных, указывающих на признаки нарушения соответствующего законодательства.

Таким образом, при проверке решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на момент совершения вменяемого правонарушения) суд должен проверить наличие именно таких признаков.

Проверка законности решений ФАС России, принятых по результатам рассмотрения дел по части 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции, отнесена к подсудности Суда по интеллектуальным правам (абз. 3 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ). Неуказание всех видов итоговых решений, принимаемых антимонопольным органом по результатам рассмотрения заявлений, материалов по вопросу о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий, – не свидетельствует об отсутствии компетенции Суда по интеллектуальным правам рассматривать данную категорию споров.

Положениями ст. 52 Закона о защите конкуренции не определено, что решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства подлежат оспариванию в осо-

бом порядке, отличном от оспаривания решений, принятых по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Подсудность спора суду не может зависеть от результатов принятого антимонопольным органом решения по рассмотрению заявлений, материалов, а следовательно, и от того, обжалуется ли решение о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий, либо об отказе в возбуждении такого дела.

В силу п. 3 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:

- 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
- 2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

В соответствии с п. 9.2 постановления № 60 в случае поступления в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы вместе с делом по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке федеральным арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в соответствующий суд по подсудности применительно к положениям ст. 39 АПК РФ.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ, арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Рассмотрим другой пример спорного, на наш взгляд, применения процессуальных норм о подсудности на стадии кассационного рассмотрения.

Так, решением Арбитражного суда города Москвы от 17 марта 2015 г. было отказано в удовлетворении требования Общества с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» о признании незаконным бездействия Федеральной таможенной службы, выразившегося в не проведении проверки и не подготовке решения об исключе-

нии объектов интеллектуальной собственности компании Ниссан Мотор из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности по основанию, предусмотренному подп. 4 п. 61 Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности [11].

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07 июля 2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Заявитель подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам. Определением от 11 ноября 2015 г. указанная кассационная жалоба вместе с делом передана на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Московского округа, при этом сделан вывод об отсутствии в рассматриваемом деле спора о защите исключительных прав.

Определение о передаче дела по подсудности общество «АВТОлогистика» обжаловало в кассационном порядке, настаивая на том, что дело связано с защитой интеллектуальных прав, поскольку оно, обращаясь с названным заявлением, выступает как лицо, полагающее незаконной защиту исключительных прав на товарные знаки, включенные в ТРОИС, а Федеральная таможенная служба выступает как защитник указанных товарных знаков.

Из обжалуемого определения следует, что суд кассационной инстанции, передавая дело по подсудности в Арбитражный суд Московского округа, признавал, что предметом спора является бездействие Федеральной таможенной службы относительно исполнения обязанности по проведению проверки по заявлению общества «АВТОлогистика» и подготовке по результатам такой проверки соответствующего решения (по требованиям заявителя – решения об исключении объектов интеллектуальной собственности из ТРОИС), тогда как заявитель не является правообладателем, заявленное им требование связано с применением таможенного законодательства, в рамках настоящего дела отсутствует спор о нарушениях интеллектуальных прав и приравненных к ним средств индивидуализации.

Между тем из материалов дела следует и было установлено судами, что общество «АВТО-

логистика» осуществляло поставки товара с товарным знаком NISSAN на таможенную территорию Российской Федерации. Товарный знак NISSAN зарегистрирован в качестве объекта интеллектуальной собственности и включен в ТРОИС. При проведении процедуры оформления товара был приостановлен его выпуск по ряду деклараций на товары, маркированные товарным знаком NISSAN, ввиду обнаружения таможенным органом признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. В связи с неоднократными приостановлениями выпуска товара Домодедовской таможней и отсутствием обращений правообладателя в таможенный орган за защитой своих прав заявитель обращался в Федеральную таможенную службу с заявлением об исключении товарного знака NISSAN из ТРОИС по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 4 ст. 307 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон о таможенном регулировании).

Федеральная таможенная служба отправила заявителю в ответ несколько писем, где указывала, что не находит оснований для исключения товарного знака NISSAN из ТРОИС.

Главой 42 Закона о таможенном регулировании предусмотрены меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Для защиты этих объектов предусмотрены в том числе меры по ведению реестров объектов интеллектуальной собственности; приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; помещение товаров, выпуск которых приостановлен, под таможенную процедуру уничтожения. Такие меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности принимаются в отношении товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара (далее – объект интеллектуальной собственности), включенные по заявлению правообладателя в ТРОИС.

Частью 1 ст. 307 Закона о таможенном регулировании установлено, что в ТРОИС включаются объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и на-

именования мест происхождения товара, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров.

Таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности без заявления правообладателя (часть 2 ст. 305 Закона о таможенном регулировании).

Согласно части 4 ст. 307 Закона о таможенном регулировании, объект интеллектуальной собственности подлежит исключению из реестра в следующих случаях: по заявлению правообладателя; при невыполнении правообладателем условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи; при прекращении правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в установленном порядке; если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров; при выявлении недостоверных сведений, представленных при подаче заявления о включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.

При этом в реестр могут быть внесены изменения, в том числе и на основании информации, поступившей от физических или юридических лиц о том, что лица, указанные в реестре в качестве правообладателя, лишены или ограничены в правах на объект интеллектуальной собственности.

Учитывая приведенные нормы закона, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам пришла к выводу, что действия таможенных органов по внесению/ невнесению, исключению объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС являются действиями, направленными на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. То обстоятельство, что обществом «АВТОлогистика» оспаривается бездействие Федеральной таможенной службы по непринятию решения об исключении объектов интеллектуальной собственности компании Ниссан Мотор из ТРОИС свидетельствует о том, что данный спор связан с защитой интеллектуальных прав.

При этом не имеет правового значения то обстоятельство, что заявитель не является правообладателем, а заявленное им требование связано с применением таможенного законодательства, поскольку изменения в ТРОИС могут быть внесены, в том числе и на основании информации, поступившей от физических или юридических лиц (не являющимися правообладателями), а защита интеллектуальных прав регулируется также нормами таможенного законодательства.

Определение от 11 ноября 2015 г. о передаче дела по подсудности коллегией судей 24 декабря 2015 г. отменено в порядке ст. 291 АПК РФ, а дело

направлено в Суд по интеллектуальным правам для рассмотрения кассационной жалобы общества «АВТОлогистика» на решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого апелляционного суда по существу.

В данной статье приведены лишь некоторые показательные примеры, связанные с применением норм о подсудности (подведомственности) споров Суду по интеллектуальным правам.

Но законодательство трансформируется и совершенствуется с учетом постоянного изменения обстоятельств. Суд продолжает работать над новыми делами, что обязательно принесет много уникальных претендентов.

Ключевые слова:

Суд по интеллектуальным правам, подведомственность, подсудность.

Список литературы:

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». СПС «ГАРАНТ».
2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан». СПС «ГАРАНТ».
3. Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 144-О «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарabutдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». СПС «ГАРАНТ».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». СПС «ГАРАНТ».
5. Новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом по интеллектуальным правам. Вестник гражданского процесса. 2013. № 4.
6. Дело № СИП-230/2016. СПС «ГАРАНТ».
7. Дело № СИП-371/2016. СПС «ГАРАНТ».
8. Дело № А40-129387/2015. СПС «ГАРАНТ».
9. Дело № СИП-564/2015. СПС «ГАРАНТ».
10. Дело № СИП-620/2015. СПС «ГАРАНТ».
11. Дело № А40-211663/2014. СПС «ГАРАНТ».
12. Шеменева О.Н. Последствия несоблюдения правил подсудности: конституционный аспект. Российский судья. 2014. № 4.

Охрана фирменного стиля без регистрации объекта интеллектуальной собственности



Т.В. Сергунина,
юрист ООО «ПАТЕНТУС»

В настоящей статье в контексте последних изменений, внесенных в закон «О защите конкуренции», рассматривается вопрос охраны фирменного стиля компании как особого объекта прав, не требующего регистрации в качестве объекта интеллектуальной собственности. Автор проводит анализ зарубежного опыта охраны фирменного стиля, российской судебной практики по данному вопросу, а также делает практические выводы относительно нюансов доказывания по делам о защите фирменного стиля.

Согласно определению, данному в энциклопедическом словаре экономики и права, **фирменный стиль** представляет собой совокупность постоянных изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность.

Фирменный стиль выполняет следующие функции.

Имиджевая. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, оригинального и привлекательного образа компании, что способствует повышению ее престижа и репутации.

Идентифицирующая. Идентификация товаров и услуг, указание на их связь с фирмой и их общее происхождение.

Дифференцирующая. Выделение товаров и рекламы фирмы из общей массы аналогичных.

Как можно заметить, функции, выполняемые фирменным стилем, близки функциям товарных

знаков. При этом правовая охрана, предоставляемая товарным знакам, четко сформулирована в законе. Однако подлежит ли охране фирменный стиль компании? На этот вопрос мы постараемся ответить в рамках настоящей статьи.

Охрана фирменного стиля в зарубежных странах

Для начала рассмотрим, как охраняется фирменный стиль в зарубежных государствах.

В англоязычных странах для этого понятия используется термин *trade dress*, который может быть переведен как внешний вид, упаковка товара. Под *trade dress* здесь понимается общий вид товара, который указывает на источник его происхождения и отличает его от других товаров. *Trade dress* может состоять из таких элементов, как размер, форма, цвет и текстура. Во многих государствах *trade dress* охраняется как один из объектов интеллектуальной собственности¹.

¹ *Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.*

В США trade dress, наравне с товарными знаками, охраняется законом Лэнхема (Lanham Act), включенного в главу 22 раздела 15 Кодекса США. Как trade dress здесь могут быть защищены, например, дизайн одежды, дизайн обложки журнала, внешний вид и декор сети ресторанов, и даже способ выкладки бутылок вина в винном магазине.

Согласно закону Лэнхема, лицо, которое использует в коммерческой деятельности слово, термин, название, символ, эмблему или их сочетание, либо указание на происхождение товара или услуги, описание или представление фактов, которые

а) способны вызвать смешение, привести к ошибке или обману в отношении происхождения, спонсорства или одобрения таких товаров, услуг и коммерческой деятельности со стороны другого лица;

б) искажают существо, характеристики, качества, географическое происхождение товаров, услуг и коммерческой деятельности этого или другого лица.

Данное гражданское лицо несет ответственность по иску любого лица, которому такими действиями причиняются убытки².

В соответствии с законом Лэнхема, trade dress товара подлежит охране и защите без какой-либо официальной регистрации в патентном ведомстве США. Однако trade dress может быть зарегистрирован в Основном или Дополнительном реестрах патентного ведомства США.

Регистрация дает правообладателю некоторые преимущества. На владельца trade dress, зарегистрированного в Основном реестре, распространяются презумпция использования и презумпция осведомленности всех третьих лиц о данном trade dress. Кроме того, регистрация в Основном реестре дает правообладателю неоспоримый статус на 5 лет, что исключает для третьих лиц возможность оспаривания такой регистрации.

Регистрация в Дополнительном реестре позволяет правообладателю защищать свой trade dress в зарубежных странах, хотя эта защита го-

раздо более ограничена, нежели та, которую дает регистрация в Основном реестре.

Trade dress, для того, чтобы быть зарегистрированным, должен приобрести различительную способность для потребителей. Это означает, что потребители должны воспринимать trade dress как происходящий от определенного источника происхождения того или иного товара.

Кроме того, trade dress не должен носить так называемый функциональный характер. Это означает, что композиция форм, дизайнов, цветов, материалов, которые составляют trade dress, не должны служить исключительно практической пользе. Признание функционального характера зависит, в том числе, от специфики продукта. Например, красный цвет в линии одежды – не функционален (и тем самым может являться частью охраняемого trade dress), тогда как тот же цвет в стоп-сигнале будет носить исключительно функциональный характер (и не будет являться охраняемой частью trade dress).

Подчеркнем, что в ряде стран концепция trade dress распространена не только на товары, но также и на услуги. В США, например, охрана trade dress распространяется на услугу общий визуальный имидж. Так, Верховный суд США признал, что декор, меню, расположение и стиль услуг ресторана является охраноспособным как trade dress.

Требования для регистрации trade dress варьируются от страны к стране. В целом, заявки на регистрацию trade dress схожи с заявками на всю регистрацию товарного знака. В большинстве стран действуют требования о наличии различительной способности и нефункциональности trade dress³.

Охрана фирменного стиля в России

В России до недавнего времени фирменный стиль охранялся sui generis Законом о защите конкуренции⁴. Так, до 5 января 2016 г. действовала следующая норма Закона, закрепленная в п. 2 ч. 1 ст. 14: «Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в от-

² United States Code, 15, § 1125(a), URL: <http://uscode.house.gov/>.

³ Сайт международной ассоциации по товарным знакам (International Trademark Association, INTA), URL: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>.

⁴ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О защите конкуренции» - «Российская газета», № 162. 27 июля 2006 г.

ношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей».

Руководствуясь данной нормой, антимонопольные органы, а вслед за ними и суды признавали, что копирование фирменного стиля компании вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара и является недобросовестной конкуренцией.

При этом компетентные органы подчеркивали, что охране подлежит именно общий внешний вид товара, а не тот или иной объект права интеллектуальной собственности (дизайн, товарный знак, промышленный образец).

Практика по подобным делам достаточно обширна. Приведем несколько наглядных примеров.

Дело Кудесан vs. Коэнзим⁵

ЗАО «АКВИОН» реализовывало БАД «Кудесан» в следующей упаковке: словесный элемент «Кудесан», под ним – буквенно-цифровой элемент Q10, выполненный в фиолетовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент Qudesan, вписанный в прямоугольник фиолетового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета (см. рис. 1).

ЗАО «АКВИОН» обнаружило, что на рынке появился БАД «Коэнзим» производства ООО «Алкой-Холдинг». Его упаковка выглядела следующим образом: «словесный элемент «Коэнзим», под ним – буквенно-цифровой элемент Q10, выполненный в розовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент «Убихинон», вписанный в прямоугольник розового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета (см. рис. 1).



Рис. 1

Рассмотрев дело, УФАС признало действия ООО «Алкой-Холдинг» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд г. Москвы оставил решение УФАС в силе (решение от 9 марта 2010 г. по делу № А40-131739/09):

«В результате использования упаковок для однородных товаров в гражданском обороте у покупателей может возникнуть вероятность смешения в силу сходного общего восприятия, формируемого за счет сходных изобразительных элементов, одинакового вида шрифта и сходного композиционного построения, а именно: в упаковках БАД “Коэнзим Q 10. Энергия клеток” ООО “АЛКОЙ-ХОЛДИНГ” и БАД “КУДЕСАН” ЗАО “АКВИОН” совпадают месторасположение элементов упаковки рассматриваемых препаратов, таких как логотипа компании, название препарата, плашки темного цвета; используемые на упаковках шрифты; изображение Q10; одинаковые цветовые решения; наличие плашки из точек серого цвета внизу упаковки; размерность упаковки».

Как мы видим, словесные элементы «Коэнзим» и «Кудесан» ни тождественными, ни сходными не являются. Внешний вид упаковки ЗАО «АКВИОН» не зарегистрирован ни как товарный знак, ни как промышленный образец. На нарушение своих авторских прав ЗАО «АКВИОН» также не ссылалось. Таким образом, нарушение ООО «Алкой-Холдинг» прав ЗАО «АКВИОН» было признано независимо от признания нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

⁵ Карточка дела № А40-131739/09 в Карточке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/59c8fec5-31d5-401c-abe4-868b8a13ddd4>.

Дело Санта Бремор vs. Береста⁶

Совместным предприятием «Санта Бремор» выпускается несколько видов икры.

«Икра деликатесная классическая № 1» выпускается в банках с использованием сине-бело-золотого цвета со словесными и изобразительными элементами: окружность, четырехугольник, овал. Этикетка на боковой части банки имеет те же словесные и изобразительные элементы и выполнена в той же цветовой гамме, что и крышка.

«Икра деликатесная с копченым лососем № 2» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в зелено-золотисто-белой гамме.

«Икра деликатесная подкопченная № 3» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в красно-золотисто-белой цветовой гамме.

СП «Санта Бремор» столкнулась с тем, что ООО «Самарский майонезный завод» был начат выпуск икры в следующих упаковках.

«Икра классическая № 1» выпускается в банках с использованием крышки сине-бело-золотого цвета со словесными и изобразительными элементами: окружность, треугольник, овал. Этикетка на боковой части банки имеет те же словесные и изобразительные элементы и выполнена в той же цветовой гамме, что и крышка.

«Икра с копченым лососем № 2» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в зелено-золотисто-белой гамме.

«Икра подкопченная № 3» имеет крышку и этикетку с теми же словесными и изобразительными элементами, выполненными в красно-золотисто-белой цветовой гамме (см. рис. 2).



Рис. 2

Решением ФАС России ООО «Самарский майонезный завод» признан нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Оставляя решение ФАС России в силе, Арбитражный суд г. Москвы отметил (решение от 14 ноября 2012 г. по делу № А40-96161/12):

«Схожесть в цветовом оформлении банок является ключевым фактором, создающим ложные ассоциации о принадлежности икры мойвы “Санта Бремор” и “Береста” одному производителю. Сочетание формы банки и дизайна ее крышки и этикетки являются по совокупности основными факторами, делающими икру мойвы “Санта Бремор” и “Береста” трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов».

При этом суд особо подчеркнул, что *«нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не являлось предметом рассмотрения Комиссии ФАС России».*

Высший арбитражный суд РФ определением от 11 ноября 2013 г. оставил решение в силе:

«Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу о доказанности ФАС России совершения обществом действий, связанных с введением в заблуждение в отношении производителя пресервов из икры мойвы “Икра классическая № 1”, “Икра с копченым лососем № 2” и “Икра подкопченная № 3” под наименованием “Береста”, что является актом недобросовестной конкуренции, противоречащим пункту 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции».

Дело Крепыш vs. Толстячок⁷

Группой компаний «ФАСКО» производился грунт для рассады растений в упаковке, выглядящей следующим образом: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Крепыш», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады питательный», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений (см. рис. 3).

Группа компаний столкнулась с тем, что на рынке появился товар производства ООО «ТД “Агрооптторг”», также грунт для рассады, в упаков-

⁶ Карточка дела № А40-96161/12 в Карточке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/47041f39-e9fb-4045-90b8-8e1d46dd0c7c>.

⁷ Карточка дела № А13-9674/2015 в Карточке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/222cc2af-5e05-4431-937d-15cc29a84ea2>.

ке: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Толстячок», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений (см. рис. 3).



Рис. 3

Группа компаний ФАСКО обратилась в антимонопольный орган, который признал действия ООО «ТД «Агрооптторг»» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд Вологодской области, оставляя решение УФАС в силе, отметил следующее (решение от 12 октября 2015 г. по делу № А13-9674/2015):

«Упаковка грунта “Толстячок” исполнена с копированием общих композиционных построений упаковки грунта “Крепыш”, в том числе использовано идентичное цветовое решение, повторены характерные оригинальные изобразительные элементы.

Схожесть в цветовом и композиционном оформлении упаковок одного вида товаров является ключевым фактором, создающим ложные ассоциации о принадлежности грунта “Крепыш” и “Толстячок” одному производителю, и являются по совокупности основными факторами, делающими грунты трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов.

С одной стороны – юридическое лицо имеет право на выбор дизайна упаковки реализуемого товара, но с другой стороны – эти его действия не должны приводить к нарушению прав других лиц, введению потребителей в заблуждение, должны учитывать обычаи делового оборота, требования добросовестности, разумности.

Располагая информацией о наличии на рынке грунта “Крепыш” в спорной упаковке, ООО «ТД “Агрооптторг”, действуя добросовестно и разумно, должно избегать любой возможности смешения в восприятии потребителя выпускаемой им в оборот продукцией с уже имеющейся на рынке продукцией конкурентов».

При этом суд особо отметил, что права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рассматриваемом споре не затрагиваются:

«Доводы заявителя о том, что необходимо ориентироваться на бренд – торговый знак, а не на общее впечатление от упаковки, судом отклоняются.

Отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за ООО “ФАСКО” не имеет существенного правового значения для рассматриваемого дела».

Дело ВАЛИО vs. баба ВАЛЯ⁸

Согласно фабуле одного из недавних дел, ООО «Валио» занимается введением в оборот масла сливочного Valio в следующей упаковке: словесный элемент «масло ВАЛИО» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью Valio, справа – изображение девушки в синем платье, сидящей на траве с кувшином молока в руках (см. рис. 4).

ООО «Валио» обнаружило, что ООО «Традиция» вводит в оборот сливочное масло в упаковке: словесный элемент «масло баба ВАЛЯ» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью «сделано в России», справа – изображение бабушки в синем платье, держащей тарелку с маслом в правой руке (см. рис. 4).



Рис. 4

По обращению ООО «Валио» антимонопольный орган признал действия ООО «Традиция» на-

⁸ Карточка дела № А56-12492/2016 в Карточке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/1afecec1-c09f-44e3-af2e-26b8f7339c49>.

рушающими п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Оставляя решение УФАС в силе, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал (решение от 23 августа 2016 г. по делу А56-12492/2016):

«Упаковки масла “Валио” и “Баба Валя” имеют практически идентичную внешнюю форму, сходны по размеру. С точки зрения цветовой гаммы упаковки являются практически идентичными, поскольку обе упаковки выполнены серебристым цветом. Упаковки имеют идентичную композицию.

Таким образом, упаковки масла “Баба Валя” и масла “Валио” являются сходными до степени смешения. Учитывая первое ассоциативное впечатление, сходство внешних форм, соотношение тонов, и то, что расхождение деталей незначительное, совокупность элементов упаковки создает у потребителей однородных товаров впечатление, что предполагаемый изготовитель продукции масла “Баба Валя” – ООО “Валио”».

Обратим особое внимание читателя на то, что сравнивая две упаковки, арбитражный суд руководствовался критериями сходства до степени смешения, установленными для сравнения обозначений и товарных знаков:

«Упаковки масла “Валио” и масла “Баба Валя” являются комбинированными обозначениями. Оценка сходства комбинированных обозначений, используемых в гражданском обороте на территории РФ, осуществляется с учетом подходов, изложенных в п. 44, 45 Правил, применяемых при экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков».

С 05 января 2016 г. в силу вступили новые нормы Закона о защите конкуренции. Норма о введении потребителя в заблуждение была выделена в ст. 14.2.

Помимо данной нормы в Законе появилась также ст. 14.6, п. 2 которой гласит:

«Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводи-

мыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар».

Таким образом, в законе прямо предусмотрено охрана: внешнего вида товара; упаковки, этикетки, наименования и цветовой гаммы товара; фирменного стиля.

Обращает на себя внимание то, что перечень способов создания смешения является открытым, о чем свидетельствует формулировка «в том числе» перед перечислением конкретных способов.

Также из формулировки статьи можно заключить, что охрана распространяется не только на товары, но и на услуги (так, охране подлежит оформление торгового зала при оказании услуги продажи товаров).

Важно отметить, что законодатель вывел в отдельную норму положения о защите прав на товарные знаки (п. 1 ст. 14.6) и результаты интеллектуальной деятельности (ст. 14.5), чем еще раз подчеркнул, что фирменный стиль и объекты интеллектуальной собственности характеризуются разными правовыми режимами охраны и защиты.

На момент написания настоящей статьи появилась первая практика по применению п. 2 ст. 14.6.

Дело Мегафон vs. МТС⁹

Одним из громких дел, связанных с применением данной нормы, стало признание недобросовестной конкуренцией действий ПАО «МТС» по заявлению ПАО «Мегафон».

Как известно, фирменный стиль компании «Мегафон» характеризуется сочетанием зеленого и фиолетового цветов, использование изображительного элемента в виде круга, состоящего из двух полукругов. Для фирменного стиля «МТС» характерно использование красного и белого цветов, а также стилизованного изображения яйца.

⁹ Решение ФАС России от 15.08.2016г. по делу № 1-14-67/00-08-16, URL: <http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrovestnoy-konkurentsii/ak-56196-16>.

Между тем для одного из своих тарифов, а именно – тарифа «Свободный», в ноябре 2015 г. компания «МТС» сделала исключение из своего фирменного стиля и оформила его в зеленом и темно-зеленом цвете с использованием изображительного элемента в форме полукруга (см. рис. 5).



Рис. 5

В этой связи ПАО «Мегафон» обратилось в ФАС России и потребовало признать действия «МТС» недобросовестной конкуренцией.

Решением от 15 августа 2016 г. по делу № 1-14-67/00-08-16 Комиссия Федеральной антимонопольной службы установила следующее:

«На рассматриваемом товарном рынке цветное решение имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании».

В результате заявление ПАО «Мегафон» было удовлетворено.

При этом комиссия ФАС России также подчеркнула отличие между статусом охраны товарного знака и фирменного стиля и отказала в удовлетворении ходатайства ПАО «МегаФон» о дополнительной квалификации действий ПАО «МТС» по п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции:

«При рассмотрении данной категории дел антимонопольному органу необходимо установить, вследствие чего именно происходит смешение товара хозяйствующего субъекта, в отношении которого подано заявление, с товаром конкурента (в силу использования обозначения тождественного (сходного до степени смешения) с товарным знаком конкурента, или же в силу использования в оформлении товара фирменного стиля конкурента в целом)».

Нюансы доказывания при ведении дел о защите фирменного стиля

При ведении дел о защите фирменного стиля Заявителю необходимо доказать следующие **обстоятельства**.

1. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Может выражаться в использовании репутации конкурента и выпускаемой им продукции (оказываемых услуг), которые приобрели широкую различительную способность у потребителей до введения в оборот аналогичной продукции (начала оказания аналогичных услуг) нарушителем.

Заявителю обязательно необходимо доказать дату (по меньшей мере, год) начала ввода в оборот своей продукции, а также приобретение ей широкой известности.

Стиль (например, договор на его разработку или акт о введении фирменного стиля).

2. Наличие конкурентных отношений

Признается в том случае, если субъекты действуют на одном товарном и географическом рынке, в одной ценовой категории, а товары (услуги) являются взаимозаменяемыми.

3. Противоречие действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добросовестности, разумности и справедливости.

Нарушение закона выражается в противоречии действий субъекта статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающей все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

4. Способность причинения убытков конкуренту.

Может выражаться в том, что в случае введения в гражданский оборот спорного товара (услуги) третьи лица лишаются возможности эффективно реализовывать свой товар (услугу), что в свою очередь сказывается на их прибыли, а также может повлечь перераспределение спроса на соответствующем товарном рынке в связи с оттоком потребителей от продукции одного лица к продукции другого.

Представляется, что данное обстоятельство может подтверждаться данными социологического опроса (например, если большинство респондентов ответит «да» на вопрос «В случае, если Вы, собираясь купить спорный товар, узнаете, что этот товар произведен не компанией-Заявителем, Вы все равно купите этот товар?»).

Кроме того, данное обстоятельство может подтверждаться бухгалтерскими данными Заявителя, свидетельствующими о том, что продажи товаров Заявителя понизились с момента появления на рынке спорного товара.

5. Возможность возникновения смешения. Правильной представляется позиция, при которой нарушением признаются действия, не только приведшие к реальному смешению, но и способные вызвать смешение потенциально. Для доказывания смешения Заявителю целесообразно представить:

– данные социологического опроса, содержащего ответы на вопросы о том, может ли потребитель перепутать товары (услуги) конкурентов, выбрать один товар вместо другого и т. д.;

– справку из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), содержащую официальную позицию Роспатента относительно сходства двух спорных упаковок;

– независимое заключение патентного поверенного, содержащее ответ на вопрос о сходстве двух спорных упаковок.

Выводы

Как видно из приведенного выше анализа, до 05 января 2016 г. фирменный стиль в России охранялся опосредованно, Законом о защите конку-

ренции. С 05 января 2016 г. фирменный стиль получил легально закрепленную охрану – копирование чужого фирменного стиля стало официально признаваться законодателем в качестве акта недобросовестной конкуренции.

При этом охрана фирменного стиля шире, чем охрана товарного знака, дизайна (как объекта авторских прав) или промышленного образца. Так, для фирменного стиля не требуется официальной регистрации (в отличие от товарных знаков и промышленных образцов), в то время как к фирменному стилю применимы достаточно широкие критерии сходства до степени смешения (в отличие от объектов авторских прав).

Расположение нормы в Законе о защите конкуренции и применение к оценке фирменного стиля критериев сходства до степени смешения свидетельствуют о том, что данный объект можно назвать quasi-объектом интеллектуальной собственности.

Остается лишь наблюдать за тем, как будет развиваться административная и судебная практика по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Практика может дать необходимые элементы для полноценного законодательного закрепления фирменного стиля в качестве объекта интеллектуальной собственности, подлежащего охране и защите без регистрации.

Ключевые слова:

фирменный стиль, интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция, смешение.

Список литературы:

1. *Merges, Robert P., Menell, Peter S., Lemley, Mark A.* (2007). *Intellectual Property in the New Technological Age* (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.
2. United States Code, 15, § 1125(a), URL: <http://uscode.house.gov/>.
3. Сайт международной ассоциации по товарным знакам (International Trademark Association, INTA), URL: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>.
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) «О защите конкуренции» - «Российская газета», № 162. 27 июля 2006 г.
5. Карточка дела № А40-131739/09 в Картоотеке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/59c8fec5-31d5-401c-abe4-868b8a13ddd4>.
6. Карточка дела № А40-96161/12 в Картоотеке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/47041f39-e9fb-4045-90b8-8e1d46dd0c7c>.
7. Карточка дела № А13-9674/2015 в Картоотеке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/222cc2af-5e05-4431-937d-15cc29a84ea2>.
8. Карточка дела № А56-12492/2016 в Картоотеке арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/1afecec1-c09f-44e3-af2e-26b8f7339c49>.
9. Решение ФАС России от 15.08.2016г. по делу № 1-14-67/00-08-16, URL: <http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-56196-16>.

К вопросу о теоретическом понимании досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования



М.В. Таболо,
студент,
юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
научный руководитель – д. ю. н., профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Е. Шерстобитов

В статье анализируется правовая природа досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования как меры гражданско-правовой ответственности. Предлагается новый теоретический взгляд на основание применения такой меры, под которым понимается правонарушение, заключающееся в невыполнении обязанности начать использование товарного знака либо обязанности не прерывать его использование более чем на три года. В свете такого понимания предлагается новая формулировка п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Право интеллектуальной собственности имеет настолько серьезную специфику, что некоторые его институты с позиции традиционных начал цивилистики выглядят достаточно своеобразно. Между тем оно является подотраслью гражданского права¹, и поэтому как позитивное правовое регулирование, так и доктринальное обоснование механизмов его воздействия на общественные отношения должны строиться исходя из общеправовых теоретических положений. Одним из интереснейших и мало разработанных вопросов в этом отношении является определе-

ние правовой природы досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, механизм которого предусмотрен положениями ст. 1486 ГК РФ.

1. Досрочное прекращение правовой охраны как мера ответственности

Установление правового режима использования товарного знака может быть связано с «принципами обязательного или факультативного применения»². В российском гражданском законодательстве, как, впрочем, и в большинстве современных

¹ См., например: Гражданское право: Учебник. Т.3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2005. С. 111 (Автор главы – А.П. Сергеев).

² Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М.: ЦНИИПИ, 1969. С. 128.

правопорядков³, используется первый принцип. Его главной целью, согласно позиции Верховного Суда РФ, является обеспечение участникам оборота возможности регистрации неиспользуемого знака, который «занимает место в реестре, но фактически не используется правообладателем»⁴, а также облегчение задачи создания уникального обозначения. Другая цель, очевидно, состоит в превенции недобросовестного приобретения исключительного права на товарный знак с тем, чтобы помешать его использованию другими лицами или понудить их к оплате доступа к нему. В последнем аспекте принцип обязательного использования близок к запрету правонарушения в сфере охраны доменных имен, которое принято называть «киберсквоттинг»⁵.

Проведенный анализ юридической литературы позволяет констатировать единство мнения правоведов в том, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является мерой гражданско-правовой ответственности⁶. Аргументы против такого понимания могут заключаться в том, что оно не выполняет компенсаторную функцию⁷, а также не является ответственностью правонарушителя перед потерпевшим, то есть не имеет тех ключевых признаков, которые присущи любой мере гражданско-правовой ответственности. Действительно, на первый взгляд, прекращение правовой охраны товарного знака носит штрафной харак-

тер, поскольку у лица, по инициативе которого она применяется, не возникает какого-либо имущественного вреда, требующего восстановления.

Однако институт досрочного прекращения правовой охраны раскрывается с другой стороны, если посмотреть на него сквозь призму его экономических целей. У одного лица есть право на товарный знак, которое не используется и, следовательно, не приносит своему владельцу какого-либо дохода и не дает иных экономических преимуществ. У другого лица есть потребность в регистрации товарного знака, которая откроет для него подобные преимущества, в том числе позволит укрепить свою позицию на рынке и получить в обозримом будущем доход. Чью сторону должно занять позитивное право в этой ситуации?

Как уже было сказано, данный вопрос может решаться по-разному. Так, в Австрии, Испании и ряде латиноамериканских стран в те времена, когда правовое регулирование товарных знаков еще не приобрело столь универсализированного характера, который оно имеет сегодня, – доминировал принцип факультативного применения товарного знака, и не использующее его лицо не претерпевало никаких неблагоприятных последствий⁸. Следовательно, позитивное право занимало сторону первоначального правообладателя.

Подобного же регулирования придерживались и право советского периода (до 1974 г.⁹), ког-

³ Подобное регулирование приобрело универсальный характер с появлением международных соглашений в сфере промышленной собственности. Так, о принципе обязательного применения товарного знака говорится в ст. 5С(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., ст. 15, 17 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) 1994 г. См. подробнее: Мотылькова А.В. Правовой режим товарного знака в Российской Федерации: теория и практика. Ростов-н/Д: Академлит, 2013. С. 120.

⁴ Определение ВС РФ № 200-ПЭК16 от 10 июня 2016 г. по делу № СИП-530/2014.

⁵ Под киберсквоттингом понимается регистрация доменного имени, сходного с зарегистрированным товарным знаком или фирменным наименованием с целью дальнейшей продажи такого доменного имени заинтересованным лицам. Последствием киберсквоттинга обычно является запрет использования доменного имени зарегистрировавшего его с недобросовестными целями лицу. См. подробнее: Перельгин К.И. Использование товарных знаков в доменных именах // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12.

⁶ А.С. Ворожечин указывает на единственный пример исключения из этой точки зрения: Конституционный Суд РФ в своем Определении от 2 октября 2003 г. № 393-О отметил, что последствие неиспользования знака является не ответственностью, а неким «антимонопольным инструментом», лишаящим правообладателя монополии на знак. Нетрудно, однако, заметить, что это также является ответственностью. См. подробнее: Ворожечин А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5.

⁷ О компенсаторной функции как главной функции гражданско-правовой ответственности см., например: Российское гражданское право. Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011. С. 446 (автор главы – Е.А. Суханов).

⁸ Свядосц Ю.И. Указ. соч. С. 129.

⁹ Пункт 30 Положения о товарных знаках 1974 г. (утв. Приказом Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 8 января 1974 г.), впервые в советском законодательстве установил прямую обязанность использования товарного знака. Между тем Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий оставил за собой право прекращать правовую охрану неиспользуемых товарных знаков по собственной инициативе, на основе чего можно сделать вывод, что обязанность использования вводилась в интересах государства, а не с целью защиты интересов оборота.

да плановая экономика нивелировала роль товарного знака и отводила ему лишь «полицейскую» функцию, стимулирующую производителя выпускать товары надлежащего качества¹⁰.

В условиях рыночной экономики трудно переоценить роль товарного знака в развитии связей между производителем и потребителем, в продвижении товаров в рекламе. Поэтому современное правовое регулирование стран с развитыми рыночными отношениями руководствуется другим принципом и встает, соответственно, на сторону лица, которому регистрация знака мешает осуществлять по своему усмотрению предпринимательскую деятельность и извлекать прибыль из использования соответствующего обозначения.

Подобный подход к правовому регулированию направлен на достижение баланса общественных и частных интересов, которому право интеллектуальной собственности всегда уделяет особое внимание. При этом диспозитивное начало регулирования гражданско-правовых отношений практически не ограничивается – интенсивность использования или неиспользования товарного знака все равно остается в зависимости от воли правообладателя¹¹.

Такое обоснование способствует пониманию того, почему досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования относится к мерам гражданско-правовой ответственности. Кроме того, в гражданском праве есть и иные меры, предполагающие как штрафной характер воздействия (штрафная неустойка), так и ответственность перед государством, а не перед другими субъектами гражданского оборота (конфискация имущества). Несмотря на эти их особенности, они, несомненно, также остаются в рамках гражданско-правового регулирования¹².

2. Основание применения меры ответственности в виде досрочного прекращения охраны товарного знака

Будучи мерой юридической ответственности, досрочное прекращение товарного знака вследствие его неиспользования должно применяться за совершенное правонарушение. Поэтому для объяснения его следует ответить на вопрос о том, в чем именно такое правонарушение заключается.

Данный вопрос не порождает сколь-нибудь значимой дискуссии, что совершенно неоправданно, поскольку в существующем доктринальном и законодательном понимании он далек от своего должного решения.

На настоящий момент существуют две основные точки зрения по поводу основания для применения досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Согласно первой позиции, которой придерживается большинство правоведов¹³, оно применяется вследствие нарушения правообладателем обязанности использовать товарный знак. Так, М.И. Лабзин полагает, что «использование товарного знака ... должно рассматриваться как обязанность правообладателя. И ответственностью за ее неисполнение как раз и является досрочное прекращение регистрации»¹⁴.

Обязанность использовать товарный знак широко признается в отечественной литературе. Например, А.П. Сергеев считает сделанный им вывод о том, что «использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца»¹⁵, следующим напрямую из толкования соответствующих правовых норм. Такой же позиции придерживается и судебная практика¹⁶.

Вопрос этот остается спорным по следующим причинам.

¹⁰ Подробнее о «полицейском» функционировании товарного знака в советский период см.: Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. С. 29.

¹¹ Михайлов С. Доктринальное обоснование института досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака // Хозяйство и право. 2014. № 4.

¹² См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Книга 1. М.: Статут, 2001.

¹³ См., например: Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2014. № 11; Суспицына М.В. Злоупотребляет ли правом на товарный знак правообладатель, не использующий его? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8; Лабзин М.И. Обязанность использовать товарный знак и защита неиспользования товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. № 7.

¹⁴ Лабзин М.И. Указ. соч.

¹⁵ Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2003. С. 636

¹⁶ Суд по интеллектуальным правам в одном из своих решений указал, что «из системного толкования норм ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него». См. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2016 г. по делу № СИП-471/2015.

Во-первых, ст. 1486 ГК РФ не только не устанавливает обязанности использовать товарный знак, но она не устанавливает вообще никакой обязанности. Положение о том, что «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно ... вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации» с точки зрения теории права включает только санкцию и гипотезу, но не диспозицию. Никаких других положений, устанавливающих прямую обязанность по отношению к товарному знаку, гражданское законодательство не содержит. Поэтому эта норма ущербна уже по своей юридической технике: только то предписание, которое включает все три обязательных элемента, может должным образом регулировать общественные отношения¹⁷. Применение ответственности к лицу, которое, в отсутствие диспозиции нормы, не имело возможности получить представление о должном варианте своего поведения и, следовательно, соотносить свое поведение с таким вариантом, недопустимо.

Гражданское законодательство знает нормы, которые по своей конструкции схожи с рассматриваемой. Например, статья 241 ГК РФ устанавливает меру ответственности в виде прекращения права собственности на домашних животных вследствие того, что собственник обращается с ними в явном противоречии с принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным. Казалось бы, эта статья также содержит только гипотезу и санкцию. Однако прямо установленный запрет на обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, обнаруживается в ст. 137 ГК РФ, данный запрет и является диспозицией, которая восполняет пробел в положениях ст. 241 ГК РФ и образует вместе с ней классическую норму права, структура которой не нарушается. Схожим примером является норма, гипотеза и санкция которой установлены ст. 240 ГК РФ, а диспозиция содержится в п. 1–3 ст. 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Во всех этих ситуациях ответственность установлена именно за нарушение прямо установленных законодательством обязанностей. На примере злоупотребления правом В.П. Грибанов убедительно доказал, что любое правонарушение должно предполагать наличие субъективной стороны, которая включает осознание потенциальным правонарушителем наличия у него обязанности действовать определенным образом¹⁸. В случае ее отсутствия ответственность наступить не может¹⁹, и ее применение противоречит общему правилу о необходимости наличия в составе правонарушения вины, исключения из которого должны быть установлены законом. Принимая во внимание специфический характер вины в гражданском праве, следует признать, что лицо не может даже соотносить свое поведение с требованиями закона, если такие требования отсутствуют.

Кроме того, статья 5С(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. устанавливает, что регистрация товарного знака в каждом государстве-участнике может быть аннулирована только в том случае, если использование товарного знака в нем является обязательным. Равным образом решает вопрос и ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), устанавливая в качестве условия аннулирования регистрации наличие в национальном законодательстве государства-участника требования использования товарного знака.

Действие обоих соглашений распространяется на Российскую Федерацию²⁰. В условиях отсутствия прямо предусмотренной в законодательстве обязанности по использованию товарного знака любое аннулирование регистрации в соответствии с процедурой ст. 1486 ГК РФ является нарушением приведенных положений международных договоров согласно п. 2 ст. 7 ГК РФ.

Во-вторых, признание существования обязанности использовать знак потребовало бы ква-

¹⁷ Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М.: Юридическая литература, 1982. С. 57.

¹⁸ Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 57.

¹⁹ В.П. Грибанов писал: «Нельзя злоупотреблять своим правом, не зная об этом». См.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 57.

²⁰ Парижская конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 г.; Соглашение ТРИПС вступило в силу для России 22 августа 2012 г. в связи с началом участия во Всемирной торговой организации.

лификации трехлетнего срока в качестве определенной льготы²¹, основания для исключения ответственности. Однако такое его понимание не сможет охватить тех ситуаций, когда товарный знак законно не используется в течение более длительного срока в случае отсутствия заявления со стороны заинтересованного лица. Иное понимание трехлетнего срока применительно к данной ситуации вряд ли возможно.

В литературе существует и вторая позиция, которая отрицает существование какой-либо обязанности в отношении использования товарного знака. Ее придерживается А.С. Ворожевич, причем она указывает, что, признавая обязанность использования товарного знака, исследователи приходят к неизбежному логическому противоречию. Оно заключается в том, что использование товарного знака выступает сразу как право и как обязанность, а это невозможно, поскольку, согласно теории гражданского права, право и обязанность всегда находятся в диалектическом единстве, предполагающем их противопоставление друг другу²². На основе этого суждения исследователь делает вывод о близости неиспользования товарного знака к злоупотреблению правом, под которым она понимает осуществление исключительного права с отклонением от его назначения.

С обоснованием отсутствия обязанности следует полностью согласиться, однако позиция в отношении квалификации неиспользования товарного знака в существующем в российском законодательстве виде в качестве злоупотребления правом недостаточно обоснована, хотя и весьма оригинальна. С точки зрения классической цивилистики, злоупотребление правом является правонарушением, и наличия одного только противоречия назначению права как нарушения его предела для применения данной конструкции недостаточно. Как указывалось ранее, правонарушение предполагает наличие не только объективного, но и субъективного момента: если в действиях лица не наблюдается умысла или неосторожности, злоупотребление правом невозможно.

Таким образом, в отсутствие установленной законодательно обязанности любая научная дис-

куссия о правовой природе прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является бесплодной, а применение мер ответственности к правообладателю – не имеющим юридических оснований.

Поэтому следует признать необходимость прямого закрепления такой обязанности на законодательном уровне. Вместе с тем она не должна заключаться в использовании знака, поскольку такое понимание, как справедливо указывается в специальной литературе, не исчерпывает тех ситуаций, когда товарный знак на законных основаниях не используется в рамках трехлетнего льготного срока. В рамках исследуемого института, как представляется, можно обнаружить не одну, а две обязанности:

- 1) обязанность начать использование в течение трех лет с момента государственной регистрации и
- 2) обязанность не прерывать начатое использование более, чем на три года.

Ответственность наступает при нарушении хотя бы одной из этих обязанностей. Объединение же их в рамках одной нормы и установление за них одной меры ответственности оправдывается крайне тесной их взаимосвязью и тем, что они касаются порядка осуществления использования товарного знака.

При таком подходе право и обязанность не совпадают: правообладатель имеет право использования товарного знака, может осуществлять его любым способом и может не использовать товарный знак, и поэтому меры ответственности применяются к нему вовсе не потому, что он не использует знак, а потому, что он не начал такое использование или прервал его. В этом смысле данные ограничения являются, конечно, пределами, но не пределами осуществления, а пределами самого права, ибо нарушая их, правообладатель не может находиться в рамках правомерного осуществления своего исключительного права.

Трехлетний срок в этих обязанностях выступает в разных ролях: с одной стороны как срок допустимого начала осуществления права, а с другой стороны – как срок допустимого прерывания такого осуществления.

²¹ О подобном понимании срока см., например: Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный. 2014. № 3.

²² Ворожевич А.С. Указ. соч. С. 28.

Таким образом, с теоретической точки зрения, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака следует понимать как меру гражданско-правовой ответственности, наступающую в результате нарушения одной из предложенных обязанностей. De lege ferenda начало ст. 1486 ГК РФ должно выглядеть следующим образом:

«1. Правообладатель исключительного права на товарный знак обязан начать использование товарного знака в течение трех лет с момента его государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не прерывать это использование на срок более трех лет. В противном случае правовая охрана товарного знака прекращается досрочно в отношении товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, по заявлению заинтересо-

ванного лица. Такое заявление может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении трехлетнего срока при условии, что до подачи такого заявления использование товарного знака не было начато или возобновлено правообладателем».

В редакционных целях изменение п. 1 ст. 1486 должно повлечь также исключение указания на правообладателя в п. 2 этой статьи, и ее начало следует изложить так: «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование также лицом, которому такое право...»

Подобное регулирование снимет существующие теоретические и практические противоречия в понимании института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, а также приведет его в соответствие с требованиями международных соглашений.

Ключевые слова:

товарный знак, досрочное прекращение охраны товарного знака, обязательное использование товарного знака, гражданско-правовая ответственность.

Список литературы:

1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М.: Юридическая литература, 1982
2. Ворожевич А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 23-41.
3. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2014. № 11.
4. Гражданское право: Учебник. Т.3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2005.
5. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001.
6. Лабзин М.И. Обязанность использовать товарный знак и защита неиспользования товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. № 7.
7. Михайлов С. Доктринальное обоснование института досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака // Хозяйство и право. 2014. № 4.
8. Мотылькова А.В. Правовой режим товарного знака в Российской Федерации: теория и практика. Ростов-н/Д: Академлит, 2013.
9. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015.
10. Перелыгин К.И. Использование товарных знаков в доменных именах // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12. С. 78-87.
11. Российское гражданское право. Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2011.
12. Самойлова М.В. Право злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия АН СССР. 1946. № 6.
13. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М.: ЦНИИПИ, 1969.
14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2004.
15. Суспицына М.В. Злоупотребляет ли правом на товарный знак правообладатель, не использующий его? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8.
16. Шитиков В.Н. Баланс прав и интересов // Патентный поверенный. 2014. № 3.

О видовых наименованиях товаров, включающих придуманное¹ название



В.Ю. Джермакян,

кандидат технических наук,

Советник, член «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)»,

ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»



Н.А. Радченко,

кандидат юридических наук,

Советник, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

В статье анализируется правоприменительная практика по оценке охраноспособности товарных знаков, представляющих собой видовые наименования товаров, включающие придуманное название.

Поводом для написания статьи стала информация о многочисленных и длительных спорах вокруг регистрации в качестве товарного знака обозначения **Black Russian** (Черный Русский) в отношении товара – алкогольные коктейли: многократно Роспатент признавал эти регистрации недействительными, а впоследствии суд отменял

решение Роспатента и восстанавливал действие регистрации. Однако поднятый в статье вопрос не замыкается на обсуждении только обозначения **Black Russian**. Речь идет не о нем самом, а о складывающемся подходе к регистрации подобных знаков, которые представляют собой обозначение, ставшее неотъемлемой частью наименова-

¹ В области торговли используется такая характеристика разновидности товара как особое, придуманное название товара, в частности:

– Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», в п. 4.1.3 которого определено:

«В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак...»

– ГОСТ 32253-2013 «Продукция молочных предприятий. Рекомендации по формированию наименований продуктов», в п. 3.1 которого «Общие требования к формированию наименования» предписано:

«При формировании наименования продукта должны использоваться установленные термины, которые в случае необходимости могут быть дополнены придуманным названием пищевого продукта ... или зарегистрированным товарным (ассортиментным) знаком».

ния определенной разновидности товара (представляющее собой собственное название такой разновидности товара).

Итак, признавая регистрацию товарного знака № 2819191² с приоритетом от 30 ноября 2001 г. недействительной, Роспатент обосновал решение тем, что словосочетание **Black Russian** воспроизводит наименование алкогольного коктейля, известного на дату приоритета товарного знака из общедоступных источников информации и, следовательно, являющегося описательным в отношении конкретного вида коктейля, в связи с чем не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары конкретного производителя.

Но в решении Суда по интеллектуальным правам от 02 декабря 2014 г. по делу № СИП-548/2014 в отношении словосочетания **Black Russian** было отмечено следующее:

– обозначением, представляющим вид товара, его простое наименование, является обозначение «коктейли», и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках³;

– данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т. п.); аперитивы, дигестивы и Any Time Drinks и прочие;

– обозначение **Black Russian** не является видом товара;

– обозначение **Black Russian** является не описательным, а фантазийным;

– обозначение **Black Russian** может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации лишь при одновременном указании вида товара и его названия – коктейль Black Russian.

Судебная коллегия отметила также, что «...использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида».

Полагаем необходимым прокомментировать данный тезис – о недостаточности использования в справочниках – который заимствован судом из п. 4.1.2 Методических рекомендаций⁴.

Так, в пункте 4.1.2 отмечено: «Обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида». И в качестве примера в Методических рекомендациях приведена история регистрации в России обозначения WINCHESTER в качестве товарного знака для товаров «огнестрельное оружие», несмотря на то, что в Советском энциклопедическом словаре была соответствующая словарная статья. Регистрация знака стала возможной, поскольку обозначение WINCHESTER никем из производителей огнестрельного оружия, кроме заявителя, не применялось для маркировки этой продукции».

Формулировка п. 4.1.2 Методических рекомендаций предполагает достаточность указания в справочной литературе видового понятия для признания его при определенных обстоятельствах (в частности, использование не единственным субъектом) вошедшим во всеобщее употребление.

Таким образом, внесенные судом на первый взгляд незначительные редакционные изменения привели к искажению сути рекомендации, изложенной в п. 4.1.2 Методических рекомендаций, на которую в судебном акте дана ссылка (в акте ошибочно вместо п. 4.1.2 указан п. 4.2.1, отсутствующий в Методических рекомендациях). Конечно же, указание в любом справочнике при-

² Аналогичные решения приняты Роспатентом также в отношении товарного знака № 381529 Black Russian с приоритетом от 08 февраля 2008 г. и товарного знака № 489292 «Черный русский» с приоритетом от 01 апреля 2011 г.

³ На дату приоритета товарного знака № 281919 действовал Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

⁴ Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26.

думанного (фантазийного) названия товара не превращает товар с таким названием автоматически в видовое обозначение только лишь по факту размещения информации в справочнике. И в этом наша позиция совпадает с изложенной в Методических рекомендациях. При решении вопроса о превращении конкретного названия товара в видовое обозначение этого товара недостаточно только чтения справочников, и немаловажную роль играет оценка причин попадания в справочники названия, изначально являвшегося товарным знаком. Важное значение в этом процессе имеет участие самого правообладателя в жизни товарного знака, а точнее, безразличное его отношение к появлению такой информации в справочной литературе.

Совсем другая ситуация складывается, когда название товара, не обремененное исключительным правом и указанное в справочниках, вдруг превращается в зарегистрированный товарный знак без подтверждения единоличной деятельности заявителя-правообладателя на соответствующем рынке. Необходимо учитывать, что именно единоличность использования, а не его интенсивность, должна быть установлена при решении вопроса о приобретенной обозначением различительной способности в отношении продукции заявителя.

Позицию суда, изложенную в деле № СИП-548/2014, относительно отсутствия описательности у обозначения **Black Russian** можно было бы разделить, но только если бы известность коктейля с таким названием не была подтверждена многими профессиональными источниками информации, как существовавшими до даты приоритета товарного знака, так и появившимися позднее. Однако представленные в деле источники информации свидетельствуют о том, что, во-первых, известность названия продукта «коктейль **Black Russian**» была достигнута вне связи с деятельностью правообладателя товарного знака (в этом отличие от ситуации с обозначением WINCHESTER) и, во-вторых, на дату подачи заявки название коктейля не было забыто, не стало устаревшим,

поскольку рецептура этого коктейля включена и в современные справочники.

Президиум Суда по интеллектуальным правам (далее – Президиум СИП) поддержал решение суда первой инстанции об отмене решения Роспатента и сохранении регистрации в действии, но при этом отметил, что возражавшая сторона не лишена права подачи нового возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям, с иными доказательствами, что и было позже сделано.

В постановлении Президиума СИП от 03 апреля 2015 г. было отмечено также:

«Учитывая изложенные положения, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом Роспатента о том, что обозначения, представляющие собой название разновидности товара, могут быть признаны характеризующими товары в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Равным образом при наличии соответствующих доказательств они могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Следует отметить, что с учетом применимых Правил⁵ и Методических рекомендаций, упомянутых выше, необходимость установления наличия ассоциативных связей регламентирована только для оценки обозначений, относимых к категории «вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида». Однако не требуется установление таких связей для признания обозначения описательным или видовым наименованием товара, поскольку данные обстоятельства устанавливаются на основе информации, размещенной в справочной литературе.

Итак, после длительных споров и отмены судом предыдущего решения о признании недействительной регистрации товарного знака № 281919, Роспатент по результатам рассмотре-

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. (в ред. Приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г. № 212), зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г. № 989.

ния очередного возражения 29 декабря 2015 г. вновь признал регистрацию недействительной.

В обоснование своей позиции Роспатент неоднократно обращал внимание на то, что обозначение **Black Russian** на протяжении длительного времени, в том числе – задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, было известно как название конкретного вида коктейля, имеющего определенную рецептуру (с возможными незначительными вариациями). Однако, с учетом позиции Президиума СИП, при подаче нового возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 281919 Black Russian были представлены результаты соцопросов в качестве доказательств наличия ассоциативных связей у потребителей. Как отмечено выше, возражение было удовлетворено, и восстановленная регистрация была вновь признана недействительной, а при дальнейшем оспаривании правообладателем это решение Роспатента было поддержано судом (решение от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-150/2016, постановление Президиума СИП от 17 октября 2016 г.).

Вынося решение⁶, Роспатент принял во внимание предоставленные лицом, подавшим возражение, сведения о выявлении ассоциативных связей у потребителей, которые подтверждаются результатами проведенных Институтом социологии Российской академии наук двух социологических опросов в 6 городах Российской Федерации.

Первый опрос, проведенный среди сомелье и барменов, начавших работу в профессиональной сфере не позднее 2000 г., выявил, что практически все респонденты (98%) знакомы с обозначением Black Russian, причем подавляющее большинство респондентов воспринимает название Black Russian как вид алкогольного коктейля (93%) наряду с такими известными видами, как «Пина Колада», «Лонг Айленд» и «Кровавая Мэри». Абсолютно все опрошенные (100%) полагают, что исследуемое обозначение Black Russian относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах. Основная масса опрошенных была знакома с данным обозначением ранее 2001 г. На вопрос о том,

что представляло собой обозначение Black Russian в 2000 г. – название вида алкогольных коктейлей или название конкретной марки, 97% ответили – название вида алкогольного коктейля. При ответе на вопрос, какая именно компания использует обозначение Black Russian для маркировки алкогольных коктейлей, большая часть опрошенных сказала, что его может использовать любая компания для маркировки коктейля.

Таким образом, представленный социологический опрос показал, что 97% специалистов полагают, что обозначение **Black Russian** является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что **коктейль Black Russian имеет конкретную рецептуру**.

Другой социологический опрос, проведенный среди потребителей алкогольной продукции, позволил установить, что большинство респондентов (62%) воспринимает обозначение Black Russian как вид алкогольного коктейля, и примерно столько же респондентов указали, что «Пина Колада» и «Лонг Айленд» также являются видами алкогольных коктейлей. Абсолютное большинство респондентов считает, что «Black Russian» («Черный Русский»), «Пина Колада» и «Лонг Айленд» являлись видами алкогольных коктейлей в 2000 г. Большинство потребителей ответило, что это обозначение может использоваться любой компанией для маркировки своих алкогольных коктейлей. Подавляющее большинство потребителей (86%) считает, что алкогольные коктейли Black Russian готовятся и подаются в барах и ресторанах. Большинство (82%) из числа тех, кто считает, что обозначение «Черный русский» относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, знают, что он содержит кофейный ликер и водку.

По результатам этого опроса был сделан вывод о том, что **«обозначение Black Russian (“Черный Русский”) воспринимается жителями Российской Федерации как определенный вид коктейля, изготавливаемый по определенному рецепту»**.

Итак, Роспатент вновь аннулировал ранее восстановленный судом товарный знак № 281919, мотивировав свое решение тем, что обозначение

⁶ http://www.fips.ru/pps/29_12_15/2015B00729_30.1.215.pdf.

Black Russian вошло во всеобщее употребление для товара «коктейль» определенного состава.

Приведем еще раз высказывание Президиума СИП по делу СИП-548/2014:

«...Обозначения, представляющие собой названия разновидностей товара, могут быть признаны характеризующими товары в смысле пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, но только если установлены соответствующие ассоциативные связи.»

Почему в данном деле требование об установлении ассоциативных связей распространено судом на обозначения, являющиеся указанием на вид, разновидность товара? В отношении кого или чего в этом случае должны быть установлены ассоциативные связи, возникающие у потребителей, и что из себя могут представлять соответствующие доказательства, кроме как репрезентативные социологические опросы?

Из судебных актов следует, что такие популярные издания, как «Коктейли для бара и дома» (1996 г.), «Азбука бармена» (1996 г.), «Коктейли и пунши» (1997 г.), «1000 классических коктейлей» (2000 г.), «Коктейли: справочник для барменов» (2000 г.) и многие другие не могут сами по себе доказывать возникновение ассоциативных связей у потребителей между продуктом и его конкретным названием, под которым реализуется продукт, и, следовательно, в подобной ситуации такие источники информации не могут использоваться для установления охраноспособности заявленного обозначения. В связи с этим возникают опасения, что суд считает высказанное правило об обязательности установления ассоциативных связей применимым всегда в отношении рассматриваемой категории обозначений (оригинальное название товара), в том числе и при экспертизе заявки на регистрацию товарного знака, а не только при оспаривании регистрации товарного знака.

Полагаем, что введение требования об обязательном установлении ассоциативных связей предоставит возможность определенной категории заявителей регистрировать на свое имя обо-

значения, представляющие собой оригинальные названия разновидности товара (например, напитков и пищевых изделий), которые значительно ранее даты приоритета поданной заявки были известны, представлены в различных отраслевых справочниках, иных словарях и кулинарных книгах; но при этом в этих справочниках формально отсутствуют сведения о возникновении ассоциативности связей у потребителей.

Выдвинутое судом требование предоставления доказательств ассоциативности связей у потребителей фактически лишает экспертизу возможности отказывать в регистрации обозначений – собственных названий товаров, т. к. по сложившейся практике экспертизы товарных знаков Роспатент должен обосновать отказ в регистрации, приведя подтверждение известности обозначения в качестве названия товара из различных источников, в том числе словарно-справочной, специализированной литературы, сведений из баз данных, сети Интернет (п. 2.2 Рекомендаций⁷), но при этом не обязан проводить соцопросы для оценки охраноспособности такого обозначения. Ни ГК РФ, ни подзаконные акты не содержат норм, предписывающих установление «ассоциативных связей» при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. На наш взгляд, последнее замечание имеет особое значение.

Если мы правильно понимаем сформулированное Президиумом СИП требование, то завтра в Роспатент (ФИПС) выстроится очередь подающих заявки на известные, десятилетиями используемые названия таких товаров как, например, название «ШАРЛОТКА» в отношении десертных пирогов с запеченными яблоками (грушами и т. п.).

Название – ШАРЛОТКА, идентифицирующее десертный пирог определенной рецептуры (нарезанные яблоки, груши и т. п., запеченные в тесте), давно известно и прописано во множестве кулинарных книг, но в них не приведены какие-то еще отдельные доказательства возникновения ассоциативных связей у потребителей между словом ШАРЛОТКА и таким десертным пирогом.

⁶ http://www.fips.ru/pps/29_12_15/2015B00729_30.1.215.pdf.

⁷ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39, М.: ФИПС Российского агентства по патентам и товарным знакам, 2001.

Безусловно, известность названия торта «НАПОЛЕОН» и его рецептуры из кулинарных книг и отраслевых источников достаточна для отказа в регистрации в качестве товарного знака этого обозначения для товаров 30 класса МКТУ – торты. Свидетельством тому является результат оценки Роспатентом охраноспособности обозначения «НАПОЛЕОН» в 2007 г. по заявке № 2005706666. Тогда при регистрации данного знака (№ 332004) из перечня были исключены такие товары, как торты и пирожные из слоеного теста с кремом, причем именно по указанным выше основаниям.

Подобные обозначения не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно, индивидуализировать товары только одного производителя (одного из всех), поскольку такое обозначение является устоявшимся названием конкретного вида (разновидности) товара (коктейля, пирога и т. п.); причем задолго до даты приоритета товарного знака. Предоставление в такой ситуации исключительного права на указанное обозначение только одному лицу ставит его в преимущественное положение по сравнению с остальными изготовителями таких разновидностей товара, что недопустимо, поскольку такое обозначение должно оставаться свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию. Такова позиция Роспатента, и мы согласны с ней.

Еще один аспект рассматриваемого дела, на котором необходимо остановиться, – это используемая судом доказательная база.

При рассмотрении спора Black Russian судом в обоснование его позиции (невозможность отнесения этого обозначения к категории видовых обозначений) были привлечены стандарты из области торговли. Так, в постановлении Президиума СИП от 03 апреля 2015 г. отмечено следующее:

«Согласно пунктам 67–70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99 ... вид товара – совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозна-

чением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомаягнитофон, кровать, творог и т. п.); **разновидность товаров** – совокупность товаров определенного вида, **выделенных по ряду частных признаков** (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов) (выделено авторами).

Как указано в п. 82 ГОСТа, потребительские свойства товара – свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей.

Указанный ГОСТ отменен с 01 апреля 2014 г. в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения».

Неоднозначно использование вышеуказанных стандартов при решении вопроса о правомерности регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое представляет собой видовое обозначение товара.

Во-первых, в соответствии с п. 1 вышеуказанных ГОСТов, область их применения строго ограничена, что следует из текста: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области торговли», и нет никаких правовых оснований переносить изложенные в данных стандартах толкования терминов торговли в область права на товарные знаки при оценке их охраноспособности.

Во-вторых, из содержания упомянутых стандартов не следует, что обозначение Black Russian не может рассматриваться как обозначающее конкретную разновидность товара определенного вида (коктейли) с присвоением ей (разновидности) оригинального названия.

В-третьих, описательный характер обозначения в отношении конкретного товара, для маркировки которого оно предназначено, может быть

⁶ http://www.fips.ru/pps/29_12_15/2015B00729_30.1.215.pdf.

⁷ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39, М.: ФИПС Российского агентства по патентам и товарным знакам, 2001.

обусловлен не только указанием на вид товара, т. е. на простое наименование товара (коктейль), но также и наличием в нем дополнительного названия, в том числе фантазийного (Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри» и т. д.), присвоенного этому товару (коктейлю), своевременно не зарегистрированного⁸ в качестве товарного знака и ставшего общепотребимым в определенном контексте в результате его длительного использования потребителями и специалистами. Очевидно, что каждому из выше перечисленных названий коктейля присуща определенная его рецептура, известная и специалистам, и потребителям.

В такой ситуации фантазийность названия конкретного товара (продукта) останется таковой независимо от последующего отнесения обозначения к видовому обозначению товара как разновидности, имеющей имя собственное; и совершенно не обязательно превращение такого фантазийного обозначения в лексическую единицу-термин, как это произошло с такими обозначениями, как термос, эскимо и т. п., вошедшими во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. В подобных ситуациях мы получаем видовое обозначение с персональным названием вида товара, например, «коктейль Черный Русский», а не просто видовое обозначение – «коктейль».

Обозначения-термины с персональными названиями существуют не только в кондитерской или алкогольной продукции, и такие обозначения-термины необязательно представляют собой фантазийные названия. Они могут включать имена личностей, в честь которых термин получил такое полное имя.

Например, одним из видов шарнирно-рычажных механизмов являются так называемые «прямилы», т. е. механизмы, осуществляющие преобразование вращательного движения в прямолинейное без направляющих (Толковый словарь русского языка⁹).

Совершенно очевидно, что «прямилы» являются термином в технике шарнирно-рычажных

механизмов. Но так же очевидно, что в механике существуют разные по конструкции¹⁰ «прямилы», и разновидности «прямил» получают, как правило, имена их создателей, первым из которых является родившийся в 1736 г. шотландский инженер Джеймс Уатт (усовершенствовавший паровую машину), в честь которого термин «прямилы» в отношении конкретной конструкции приобрел в технике полное название – «прямилы Уатта». Иными словами, и термин – «прямилы», и термин – «прямилы Уатта» являются видовыми обозначениями подкласса «шарнирно-рычажные механизмы», но второе является разновидностью конструкции с собственным названием по отношению к первому, определяющему только функцию – прямить движение.

Легко переложить изложенный пример на коктейль и его разновидности с собственными названиями.

Или мы ошибаемся и в понимании написанного Президиумом СИП (постановление от 03 апреля 2015 г.), и в прогнозируемой последующей практике Роспатента, который будет вынужден теперь регистрировать подобные обозначения, если у экспертов на момент проведения экспертизы заявленного обозначения кроме соответствующих общедоступных и не потерявших актуальности справочников не будет доказательств возникновения *ассоциативных связей у потребителей*, полученных в результате социологического опроса?

Представляется, что в рассмотренных делах затруднительно отнесение таких обозначений, как Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри», «Шарлотка», «Наполеон» и т. п., к категории видовых наименований товаров или вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в классическом толковании этих понятий. А именно:

– «видовые наименования товаров» – простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров,

⁸ Или прекратившего свое действие.

⁹ Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова: М., Гос. ин-т «Сов. энцикл.». ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов. 1935-1940 (4 т.).

¹⁰ Например, прямилы Уатта и прямилы Липкина – Посселье.

– «вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида» – это обозначения типа целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, при- мус, граммофон, магнитофон, линолеум, ней- лон, эскимо (примеры из Методических реко- мендаций); которые, будучи изначально фанта- зийными, придуманными словами, в результате длительного использования различными про- изводителями для обозначения одного и того же товара превратились в наименование кон- кретного товара и стали устойчивой лексиче- ской единицей.

Очевидно одно – обозначения, которые были рассмотрены в данной статье и им подобные (Black Russian, «Черный русский», «Пина Колада», «Лонг Айленд», «Кровавая Мэри», «Шарлотка», «Напо- леон» и т. п.), не способны выполнять индивиду- ализирующую функцию товарного знака в отно- шении рассмотренных товаров, поскольку потре- бители не могут соотнести такие обозначения и товары, ими маркированные, с конкретным про- изводителем. Следовательно, в ходе экспертизы¹¹ таких обозначений должно быть констатирова- но их несоответствие ст. 1 Закона о товарных зна- ках (по старым заявкам) или п. 1 ст. 1477 ГК РФ, что является самостоятельным мотивом для от- каза в регистрации. Иная ситуация сложилась при оспаривании регистрации таких товарных знаков: ни Законом о товарных знаках (ст. 28), ни ГК РФ (ст. 1512) не регламентировано применение ста- тьи, соответственно, 1 или 1477, в качестве основа-

ния для оспаривания регистрации товарного зна- ка.

Однако судебная практика подтверждает применение этой нормы в рассматриваемом кон- тексте (Определение ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № ВАС-13062/13, Постановление Девятого Ар- битражного апелляционного суда от 24 января 2013 г. № 09АП-38181/2012-АК).

Причем применимость ст. 1477 ГК РФ пред- ставляется возможной как в случае использова- ния разными лицами одного и того же обозна- чения для маркировки одного и того же товара в пе- риод, предшествующий подаче заявки, так и в слу- чае несанкционированного использования после регистрации товарного знака до подачи возра- жения, но для единообразия правоприменитель- ной практики необходимо законодательное за- крепление такого применения. Например, подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ может быть изложен в следую- щей редакции:

«1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товар- ный знак, если правовая охрана была ему предо- ставлена с нарушением требований пункта 1 ста- тьи 1477, пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настояще- го Кодекса».

По нашему мнению, в случае реализации предлагаемого подхода и внесения в законода- тельство соответствующих уточнений рассмотре- ние дел, которым посвящена данная статья, суще- ственно упростится для всех участников рассмо- трения.

Ключевые слова:

товарный знак, видовое наименование товара, придуманное название товара, доказательства ассоциа- тивности.

Список литературы:

1. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарных знаков и знаков об- служивания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. (в ред. Приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г. № 212), зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г. № 989.
2. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26.
3. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39, М.: ФИПС Российского агентства по патентам и товарным знакам, 2001.
4. Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова: М., Гос. ин-т «Сов. энцикл.». ОГИЗ; Гос. изд- во иностр. и нац. слов., 1935-1940 (4 т.)

¹¹ Соответственно, ст. 12 Закона о товарных знаках и ст. 1499 ГК РФ.

Защита в судах прав на результаты интеллектуальной собственности (исполнения и фонограммы, опубликованные в коммерческих целях) неопределенного круга лиц организацией, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ



С.А. Чекмарев,

юрист практики по интеллектуальной собственности

В настоящей статье речь пойдет только о двух из объектов интеллектуальной собственности: «исполнения» и «фонограммы», и только с точки зрения правовой и судебной определенности при действии организацией, осуществляющей коллективное управление смежными правами, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ, по защите прав неопределенного круга правообладателей. Будут рассмотрены аспекты, устанавливающие не только права аккредитованной организации, но и ее обязанности. Основной упор сделан на существующее толкование норм материального права.

С 1 января 2008 г. в Российской Федерации вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), регулирующая отношения в сфере интеллектуальной собственности. Многообразие видов объектов интеллектуальной собственности и способов их использования потребовало внесение впоследствии в указанную часть дополнений и поправок. Отдельные положения статей были переработаны коренным образом, дополнены, изменены или дополнительно истолкованы. Иногда это приводило к единому пониманию вопроса в судебной практике, а иногда – наоборот.

Так, после изменений, вступивших в действие с 3 августа 2013 г. в ч. 3 ст. 1252 ГК РФ, за нарушение исключительных прав исполнителей музыкальных фонограмм суды стали взыскивать компенсацию за один общий результат, а не каждому исполнителю коллектива в отдельности.

Примерами из судебной практики могут являться дела: № А40-147892/2012, А40-35155/2013, А40-19003/2013, А53-36817/2012, при рассмотрении которых судами трех инстанций, а в последнем случае – даже надзорной инстанцией, в пользу аккредитованной организации взыскана компенсация для каждого исполнителя в составе музыкальных коллективов и для изготовителей фонограмм. Также сюда входят дела: № А40-91297/2012, А53-12083/2013, по которым суды первой и апелляционной инстанций взыскали компенсацию в пользу каждого исполнителя, а кассационная инстанция изменила судебные акты нижестоящих судов и взыскала компенсацию за единый результат интеллектуальной деятельности, то есть исполнение в целом.

И наоборот, несмотря на то что до 18 июля 2014 г. [2] суды принимали решения, в которых факт охраноспособности на территории России в течение пятидесяти лет с 1 января года, следующего за годом опубликования музыкальных фонограмм, изготовленных в иностранных государствах, не ставился под сомнение (например, дела № А41-24715/2012, А56-1755/2013, А40-35158/2013), с этого момента и до 28 сентября 2015 г. [3] судами принимались решения исходя из того, что «Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и ве-

щательных организаций», принятая в Риме 26 октября 1961 г. (далее – Римская конвенция), обратной силы не имеет и действует в России с даты ее ратификации в 2003 г. (например, дела № А40-116203/2012, А53-25852/2013).

На сегодняшний день действуют три самостоятельных толкования норм гражданского законодательства в сфере защиты смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм (далее – смежные права), отраженные в следующих документах:

- постановлении Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» (далее – постановление Пленума № 15);

- постановлении Пленума Верховного Суда РФ и пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановлением Пленумов № 5/29);

- постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» (далее – постановление Пленума № 51).

До принятия Пленума № 51 вопрос правомерности заявления в суд исковых требований о взыскании компенсации за нарушение смежных прав организацией по коллективному управлению, получившей государственную аккредитацию в соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 ст. 1244 ГК РФ (далее – аккредитованная организация) не возникал. В соответствии с п. 5 ст. 1242 ГК РФ, «организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе. Аккредитованная организация (статья 1244) также вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые для за-

щиты прав, управление которыми осуществляет такая организация». Аналогичные положения закреплены в абз. 1 и 5 п. 21 постановления Пленума № 5/29 [4].

Так, к примеру, еще в своем постановлении от 20 февраля 2014 г. по делу № А40-58937/2013 Суд по интеллектуальным правам на кассационную жалобу ответчика указывал, что «в пункте 21 постановления № 5/29 от 26.03.2009 не содержится обязательного условия о привлечении к участию в деле правообладателей, интересы которых в арбитражном суде представляют организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Более того в данном пункте указано, что спор с участием организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя. Ответчик не обосновал, каким образом заявленный иск затрагивает права и законные интересы правообладателей. Данный иск заявлен в защиту интересов правообладателей. В ходе рассмотрения дела истец не отказывался от заявленных требований. Оснований для привлечения правообладателей к участию в деле не имелось».

С принятием постановления Пленума № 51 суды начали требовать от аккредитованной организации не только заявления исков в отношении конкретных правообладателей смежных прав, уведомления этих правообладателей о возникновении в отношении их объектов интеллектуальной собственности судебных споров, но и, фактически, предоставления в суд прямых договоров, заключенных между такой организацией и правообладателем.

Так, в своем постановлении от 21 октября 2014 г. по делу № А56-61369/2013 Суд по интеллектуальным правам уже указывает, что «несмотря на наличие у аккредитованной организации права предъявлять требования в защиту неопределенного круга правообладателей, обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за неправомерное использование исключительных прав всегда осуществляется в пользу конкретного правообладателя с целью последующей выплаты взысканной суммы (за исключением необходимых расходов) тому правообладателю, в защиту прав которого было предъявлено соот-

ветствующее требование. Таким образом, правообладатель, в интересах которого предъявляется требование аккредитованной организацией, должен быть идентифицирован, поскольку взысканные суммы подлежат распределению в его пользу.

Судам следует обратить внимание на разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» вступившим в силу после принятия обжалуемых судебных актов по настоящему делу, в частности, на указание необходимости предоставления информации о правообладателе, в пользу которого организация по коллективному управлению правами взыскивает компенсацию, а также направления этому правообладателю судебного извещения».

Таким образом, сам факт существования аккредитованной организации и законности ее действий без прямых договоров с правообладателем, а только так можно с достоверностью заявить о конкретном правообладателе, поставлен под сомнение.

Между тем постановление Пленума № 51 принято, по мнению автора, скорее для упорядочения разрешения спорных вопросов иных организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе, не имеющих государственной аккредитации, и четко разделяет понятия: «конкретный правообладатель» и «неопределенный круг лиц», в защиту которых действуют эти два вида организаций.

Это следует из следующих положений Пленума № 51.

1. В абз. 1 п. 1 указано, что «в силу пункта 5 статьи 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе».

В соответствии с п. 3 и 4 ст. 1244 ГК РФ, аккредитованная организация с момента получения

государственной аккредитации в соответствующей сфере, вправе управлять правами тех обладателей авторских и смежных прав, которые скорее не заявили в письменном виде об изъятии своих прав, а не передали их в управление. Обязанность собирать вознаграждение для неопределенного круга правообладателей, распределять его и предъявлять в их защиту требования в суде следует из ст. 1326, 1243, 1242 ГК РФ.

2. В абз. 5 и 6 п.1 указано, что «в связи с тем, что данная организация действует в защиту прав иных лиц, ее право на обращение в суд за защитой нарушенных прав правообладателей (статьи 1252, 1301, 1311 ГК РФ) обусловлено положениями части 2 статьи 4, части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Организация по управлению правами на коллективной основе пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца (часть 4 статьи 53 АПК РФ)».

В данных абзацах отсутствует указание на обращение в суд в защиту прав «конкретных правообладателей», так как если бы организация представляла интересы только конкретных лиц на основании договоров, то и в суд она должна была бы обращаться не в соответствии со ст. 53 гл. 5 АПК РФ, а в соответствии с положениями гл. 6 АПК РФ – «Представительство в арбитражном суде», или гл. 28.2 АПК РФ – «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц».

3. В пункте 2 указано, что «спор с участием организации по управлению правами на коллективной основе может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя. Вместе с тем, если иск заявлен в защиту прав конкретного правообладателя...».

Первое предложение пункта полностью повторяет абз. 7 постановления пленума № 5/29, тем самым подтверждая его действие. Предложение два конкретизирует вопрос, акцентируя на слове «если». Тем самым, по мнению автора, высшая судебная инстанция не исключает того, что иск может быть заявлен в защиту не только конкретного правообладателя. Законодателем предусмотрено только одна альтернатива – «неопределенный круг лиц» (абз. 2 п. 5 ст. 1242 ГК РФ).

4. Пункт 7 прямо указывает, что «положения настоящего постановления не распространяются

на случаи предъявления в суд требований аккредитованной организацией, если они предъявлены от имени неопределенного круга правообладателей, а также на споры о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 1243 ГК РФ».

В этом пункте высший судебный орган прямо указал, не только на право аккредитованной организации предъявлять иски от имени неопределенного круга лиц, но и уточнил, что к таким искам не относятся иски, возникающие из договорных отношений, когда аккредитованная организация собирает вознаграждения с пользователей за использование ими объектов смежных прав неопределенного круга лиц. Предметом таких договоров являются права именно неопределенного круга лиц подтверждено судебной практикой [5], это – бесспорно.

По мнению автора, в вопросах правомерной деятельности по защите прав неопределенного круга лиц аккредитованными организациями в Российской Федерации дисбаланс между законом и практикой начал активно проявляться в 2013 г., когда в заявлении представителя России в рабочей группе по присоединению к Всемирной торговой организации прозвучало, что «Российская Федерация пересмотрит свою систему коллективного управления правами, чтобы отменить недоговорное управление правами в течение пяти лет после вступления в силу Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6]. Заявление содержится в п. 1218 Доклада от 16 ноября 2011 г. Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации» (далее – Доклад).

Но не решило данную проблему и разъяснение Конституционного суда РФ, высказанное в определении № 2531-О от 6 ноября 2014 г., где отмечено, что «Определение возможных способов исполнения указанного обязательства, в том числе решение вопроса о внесении необходимых изменений во внутреннее законодательство, осуществляется Российской Федерацией самостоятельно» [7].

Однако суды обратили больше внимание на постановление Пленума № 51, чем на указанное определение Конституционного суда РФ, и хотя формально иски от аккредитованной организа-

ции суды продолжили принимать к рассмотрению, любое упоминание о неопределенном круге лиц вызывает неоднозначную реакцию.

Как выше указывалось со ссылками на конкретные примеры из судебной практики, до 2013 г. суды принимали решения о доказанности нарушений прав исполнителей и изготовителей фонограмм исходя из следующих установленных фактов: наличие прав истца предъявлять требования в суде (п. 5 ст. 1243, подп. 5 и 6 п. 2 ст. 1244, подп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252, п. 1 ст. 1326 ГК РФ); подтвержденностью факта использования прав на интеллектуальную собственность ответчиком конкретным способом (подп. 1, 2, 8 п. 2 ст. 1317, подп. 1, 2, 3 п. 2 ст. 1324 ГК РФ); идентификацией охраняемого результата интеллектуальной деятельности (подп. 4 и 5 п. 1 ст. 1225, подп. 1 и 2 п. 1 ст. 1304 ГК РФ). С 2013 г., что также выше подтверждалось конкретными судебными актами, суды сначала, основываясь на Докладе, поставили под сомнение правомерность истца предъявлять иски при отсутствии прямых договорных отношений с правообладателями, а потом, основываясь на Постановлении Пленума № 51, правомерность заявления исковых требований в защиту прав неопределенного круга лиц, чьи права на результат интеллектуальной деятельности нарушает ответчик. Таким образом, по мнению автора, постановление Пленума № 51 является своего рода дополнением Доклада, которым предполагается отмена управления правами и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности на бездоговорной основе, то есть на основании государственной аккредитации (ст. 1244 ГК РФ).

Арбитражным процессуальным и гражданским законодательством не установлено, что понимать под термином «неопределенный круг лиц».

Как указывал в своей работе Кулахметов Ш.Б. [8], авторство современного доктринального определения понятия «неопределенно широкий круг лиц» в цивилистическом процессе принадлежит Н.С. Батаевой. «Это количественно не установленный, но предположительно многочисленный состав потенциальных истцов, не позволяющий привлечь в процесс всех пострадавших от действия (бездействия) одного и того же ответчика, объединенных общностью предмета и основания иска».

В процессуальном аспекте носителем права на защиту является такое количество истцов, которое не подлежит установлению, по причине их возможной множественности и изменчивости в краткосрочном периоде.

Кулахманов Ш.Б. также ссылается на О. Бухтоярову, которая полагает, что основной отличительной чертой процесса защиты неопределенного круга лиц является то, что предметом защиты является общий интерес физических лиц, установление общего числа которых не требуется для разрешения дела.

Впервые Суд по интеллектуальным правам применительно к деятельности аккредитованной организации дал понятие «неопределенный круг лиц» в постановлении от 12 октября 2016 г. по делу № А40-220255/2015, «неопределенный круг лиц – это такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в судебном акте и решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при разрешении дела».

Определения немного различаются друг от друга, но едины в главном – это некоторое количество лиц (правообладателей), установить которых в полном составе и привлечь в процесс до его начала в ходе и до окончания затруднительно, но объединенных общностью предмета и основания иска.

Следует отметить, что несмотря на то что судебные инстанции в основном требуют установления конкретных правообладателей и исполнения положений постановления Пленума № 51 в части извещения правообладателей об участии в процессе, привлекают их в качестве участников процесса, нет ни одного судебного акта, в котором при удовлетворении требований аккредитованной организации о взыскании компенсации за нарушение денежные средства были бы взысканы непосредственно в пользу указанных правообладателей. Такое требование вытекает из п. 6 постановления Пленума № 51. Как правило, резолютивная часть судебного акта звучит так: взыскать в пользу аккредитованной организации сумму компенсации (к примеру, судебные решения, оставленные без изменений судом по интеллектуальным правам № А56-67767/2015, А56-17314-2015). Отсюда можно сделать вывод,

что даже при определении конкретных правообладателей вопрос распределения взысканных сумм между ними находится за пределами иска. То есть, определенность в части взыскания компенсации за конкретный результат, к примеру, от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. за каждый результат интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1311 ГК РФ), тем не менее, является для судов неопределенной в части распределения взысканных сумм конкретным правообладателям, чьи права нарушены, то есть соистцов, как это указано в абз. 2 п. 2 постановления Пленума № 51. В ином случае следовало бы признать факт нарушения судами п. 1 ст. 175 АПК РФ. Следовательно, вся судебная практика фактически построена на признании права аккредитованных организаций как подавать изначально иски в пользу неопределенного круга лиц, чьи права на результат интеллектуальной деятельности нарушены незаконным использованием, так и получать суммы взыскиваемых компенсаций, которые распределяются такой организацией между правообладателями согласно их долям в общем праве, что всегда находится за пределами предмета иска.

По мнению автора настоящей статьи, в существующем законом установленном порядке аккредитованная организация может и должна заявлять иски исключительно от имени неопределенного круга лиц. Основанием к этому являются следующие нормы права.

1. В соответствии с п. 3 ст. 1244 ГК РФ, организация по управлению правами на коллективной основе, получившая государственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она заключила договоры в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 1242 ГК РФ, осуществлять управление правами и сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры не заключены.

Из данной нормы следует, что аккредитованная организация не в состоянии всегда своевременно установить правообладателя, чьи права она управляет, а также в пользу кого она собирает вознаграждение за использование исключительных прав.

2. В соответствии с п. 3 и 4 ст. 1228 ГК РФ, исключительное право на результат интеллек-

туальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

Из указанной нормы следует, что правообладателей на любой результат интеллектуальной деятельности может быть несколько, в связи с совместной первоначальной работой, нацеленной на достижение создания единого объекта. Это же подтверждено и следующим пунктом.

3. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 1229 ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Положения указанной нормы являются определяющими в обосновании права аккредитованной организации заявлять иск в интересах неопределенного круга лиц, так как установив конкретный результат интеллектуальной деятельности (к примеру, исполнение), при отсутствии прямого договора с единственным правообладателем или отсутствием информации, что соглашением между всеми лицами, принимавшими участие в создании объекта, правообладателем является одно конкретное лицо, всегда есть опасность нарушить права кого-либо из неустановленных правообладателей, если ограничиться указанием в исковом заявлении только их части, установленной до предъявления иска. Указание в исковом заявлении части правообладателей для подтверждения факта охраноспособности результата интеллектуальной деятельности в целом не влияет на вопрос получения своевременно не установленным лицом своей доли от взысканной суммы компенсации впоследствии. Иные правовые основания для требования своей доли от общего будут у своевременно не установленного правообладателя в случае отсутствия ссылки на него в резолютивной части судебного акта при указании всех конкретных лиц, так как фактически он не будет признан лицом, чьи права нарушены, а значит, не будет иметь права на компенсацию. Это, в свою очередь, может повлечь признание всего судебного акта незаконным и изменение его по вновь открывшимся основаниям (ст. 311 ГК РФ).

4. В соответствии со ст. 1313 ГК РФ исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, – артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.

Указанная норма подтверждает мнение автора не только о множественности первоначальных обладателей прав на результат интеллектуальной

деятельности в целом, но и не возможность своевременно ограничить (определить) их круг, так как музыкальные коллективы для записи конкретного исполнения могут использовать непостоянно действующих членов коллектива, а специально приглашенных, например, из-за необходимости использовать редкий музыкальный инструмент или специфические способности исполнителя. При отсутствии у аккредитованной организации договора с исполнителями установление всех правообладателей может занять срок, соразмерный со сроком исковой давности, в связи с чем необоснованно будут ущемлены права на компенсацию и иных, установленных членов коллектива исполнителей. Такой подход противоречит сути создания аккредитованных организаций.

5. В соответствии с п. 1 и 4 ст. 1314 ГК РФ, смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей (актерам, занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение.

Каждый из членов коллектива исполнителей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих смежных прав на совместное исполнение, в том числе в случае, когда такое исполнение образует неразрывное целое.

Данное положение в общей части повторяет положения ст. 1229 ГК РФ, комментируемое выше.

6. В соответствии с подп. 1 и 2 п. 1 и п. 2 ст. 1304 ГК РФ, объектами смежных прав, кроме иных, являются:

– исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

– фонограммы, то есть любые исключительные звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объ-

екта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Отсутствие регистрации прав, как конкретных правообладателей, так и результата в целом, не являющееся препятствием к приобретению объектом интеллектуальной собственности признаков охраноспособности, дает дополнительное основание утверждать, что доподлинно конкретный правообладатель может быть установлен исключительно на основании договора между ним и организацией, осуществляющей управление правами на коллективной основе. Именно отсутствие такого договора выделяет аккредитованные организации из общего числа подобных, что позволяет обладателям прав на исполнения и фонограммы чувствовать себя защищенными без соблюдения каких-либо формальностей. Такой подход в общем соотносится с положением п. 1 ст. 44 Конституции РФ, которой установлено, что при гарантии свободы творчества, интеллектуальная собственность охраняется законом.

7. В соответствии со ст. 1311 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Данной нормой законодатель устанавливает, что охраняется объект интеллектуальной собственности в целом, и компенсация взыскивается за нарушение прав не конкретного правообладателя, а нарушения исключительного права на объект. Иск может подать каждый из обладателей права. Он может быть один или их может быть множество, местонахождение каждого из которых всем членам совместного исполнения неизвестно, или общение между ними по каким-либо причинам затруднено, в связи с чем вместо их всех иск может предъявить аккредитованная организация, как это отмечено в следующем абзаце.

8. В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 1242 ГК РФ, аккредитованная организация вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые для защи-

ты прав, управление которыми осуществляет такая организация.

Из вышеприведенных норм гражданского законодательства следует, что:

- у конкретного объекта смежного права может быть несколько правообладателей, которые каждый в отдельности не могут разрешать или запрещать его использование в целом или в какой-либо части, но имеют право на получение суммы вознаграждения или компенсации за неправомерное использование в равной с другими доли;

- с момента создания объекта смежного права в материальной форме и, его обнародования, он подлежит защите, а наиболее эффективную и самую быструю во времени без соблюдения каких-либо формальностей защиту не только может, но и обязана предоставить аккредитованная организация;

- компенсация за нарушение смежных прав взыскивается за объект смежного права в целом, а не каждому конкретному правообладателю;

- аккредитованная организация управляет и может предъявлять в суде требования в защиту смежными правами неопределенного круга лиц.

Заявляемые аккредитованной организацией в суде требования выплаты компенсации за нарушение прав на объект смежных прав, без предъявления договоров с правообладателями, но в пользу конкретных лиц не только могут нарушить права иных правообладателей, принимавших участие в создании этого объекта (музыканты, исполняющие партии на различных инструментах), но и противоречат задачам судопроизводства в арбитражных судах, которыми презюмируется защита нарушенных прав и законных интересов.

Как правило, при предъявлении исков о компенсации аккредитованная организация в качестве одного из основных доказательств использует заключение специалиста-музыковеда. Им устанавливается исполнитель вокальных партий, но не лица, играющие на различных музыкальных инструментах и создающие объект интеллектуальной собственности в целом. Все они: и вокалист, и музыканты, и в отдельных случаях – дирижер, являются правообладателями, пока не установлено иное. Таким образом, определение всех конкретных правообладателей на момент подачи иска не влияет на охраноспособность результа-

та интеллектуальной деятельности в целом объемом нарушенных прав, сумму взыскиваемой компенсации за объект, и распределение взысканной суммы; но может существенно и необоснованно затянуть как момент подачи иска, так и процессуальные сроки рассмотрения дела.

В связи с тем, что при взыскании суммы компенсации никакого значения не имеет количество правообладателей, установление их всех на стадии судопроизводства не может являться основанием для отказа в принятии иска. Значение имеет только факт охраноспособности объекта. Охраноспособность объекта смежного права зависит от следующих факторов:

- материальное выражение в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств (подп. 1 п. 1 ст. 1304 ГК РФ);

- срок действия исключительного права (ст. 1318 и 1327 ГК РФ);

- гражданство физического или резидентство юридического лица (ч. 1 ст. 1321 и ч. 1 ст. 1328 ГК РФ);

- территориальная относимость первого исполнения, обнародования или распространения фонограммы (ч. 2 ст. 1321 и ч. 2 ст. 1328 ГК РФ);

- взаимные обязательства по охраноспособности объектов интеллектуальной собственности, вытекающие из международных договоров России (ч. 5 ст. 1321 и ч. 3 ст. 1321 ГК РФ);

- исполнение охраняется если оно зафиксировано в охраняемой фонограмме (ч. 3 ст. 1321 ГК РФ);

- исполнение охраняется если оно не зафиксировано в фонограмме, но включено в охраняемое сообщение в эфир или по кабелю (п. 4 ст. 1321 и ст. 1332 ГК РФ).

Если установлено, что права хотя бы одного из исполнителей, принимавших участие в создании объекта смежного права, подлежат охране и нарушены, то, по мнению автора, не имеет значения для правильного разрешения дела, права скольких еще лиц были нарушены, так как интересы их всех представляет один процессуальный истец – аккредитованная организация.

Судами, при истребовании от аккредитованной организации установления всех правообладателей и их конкретизации, фактически, расширя-

ется и/или подменяется предмет исковых требований: требование о взыскании компенсации за нарушение прав на объект смежного права, начинает рассматриваться как требование о распределении (выплате) взыскиваемой суммы компенсации всем правообладателям.

Так, к примеру Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 03 ноября 2015 г. по делу № А56-61369/2013 указывал, что «в силу положений статей 1242, 1243, 1244 ГК РФ организации, осуществляющие управление правами на коллективной основе, действует не в своих интересах, а в интересах правообладателей. При этом такие организации распределяют и выплачивают вознаграждение правообладателям, права которых находятся в их управлении. Аккредитованные организации осуществляют управление правами как тех правообладателей, которые заключили с ней договор на управление, так и иных правообладателей на бездоговорной основе. Несмотря на наличие у аккредитованной организации права предъявлять требования в защиту неопределенного круга правообладателей, обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за неправомерное использование исключительных прав всегда осуществляется в пользу конкретного правообладателя с целью последующей выплаты взысканной суммы (за исключением необходимых расходов) тому правообладателю, в защиту прав которого было предъявлено соответствующее требование. Таким образом, правообладатель, в интересах которого предъявляется требование аккредитованной организацией, должен быть идентифицирован, поскольку взысканные суммы подлежат распределению в его пользу».

Вопрос справедливого, законного надлежащего контроля распределения сумм вознаграждения и компенсации являлся предметом обсуждения при вступлении России во Всемирную торговую организацию (п. 1215-1218 Доклада) и нашел свое отражение в измененном с 1 января 2015 г. п. 6 ст. 1243 ГК РФ: «Невыплата организацией по управлению правами на коллективной основе вознаграждения, собранного для правообладателя, вследствие нарушения ею порядка управления правами, установленного настоящим Кодексом, влечет применение к этой организации мер

защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса».

Таким образом, требования судов к аккредитованной организации заявлять иски в отношении конкретных правообладателей без наличия договорных отношений с ними побуждают такую организацию нарушать закон, так как впоследствии при неправильном распределении сумм взысканной компенсации ответственность будет нести именно эта организация, а претензии к ней могут быть предъявлены как контролирующими органами, так и правообладателями, не заявленными в иске.

Установление правообладателей для подтверждения факта охраноспособности результата интеллектуальной деятельности при предъявлении иска в суд без наличия договора с ним у аккредитованной организации может осуществляться различными установленными законом способами:

1. Первоначальным правообладателем является лицо, создавшее результат интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

Например исполнителей-вокалистов определить не представляется сложным ввиду их известности, широкой ротации в средствах массовой информации их исполнений, а также при проведении специальных процессуальных и внепроцессуальных исследований.

2. Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение для оповещения о принадлежащем ему исключительном исполняет знак охраны смежных прав (состоит из трех элементов - латинской буквы «Р» в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы), который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы, на содержащем ее футляре либо иным образом при использовании фонограммы или исполнения, к примеру, в телекоммуникационных сетях (интернет) (ст. 1305 и 1310 ГК РФ).

То есть, при приобретении лицензионного носителя фонограммы (к примеру, CD-диска) и наличием на нем знака «Р» в окружности можно считать установленным, что указанное после этого знака лицо является правообладателем смежных прав. Аналогично следует рассматривать и

наличие этого знака на интернет сайтах в легальных магазинах-распространителях (к примеру: iTUNES, discogs, Amazon, Ozon и т. д.).

3. Статья 11 Римской конвенции [9] устанавливает следующие обязательные к применению и признанию признаки правообладателей смежных прав: «Если национальное законодательство Договаривающегося государства в качестве условия предоставления охраны прав изготовителей фонограмм или исполнителей, или их обоих требует соблюдения определенных формальностей, эти формальности считаются выполненными, если все находящиеся в продаже экземпляры опубликованной фонограммы или их упаковка имеют уведомление, состоящее из знака “Р” в окружности, с указанием года первой публикации, и размещенное таким образом, чтобы обеспечить ясное уведомление о том, что фонограмма охраняется; и, если экземпляры или содержащая их упаковка не определяют изготовителя фонограммы или обладателя лицензии (путем указания его имени, товарного знака или другого соответствующего обозначения), то уведомление должно также включать имя лица, обладающего правами изготовителя фонограммы; и, кроме того, если экземпляры или содержащая их упаковка не определяют основных исполнителей, то уведомление должно также включать имя лица, обладающего правами таких исполнителей в стране, где осуществлена запись».

Международные обязательства России, принятые при ратификации Римской конвенции, исходя из указанной нормы обязывают признавать правообладателем не только лицо, указанное обычным способом на упаковке (написанное название лица), но и признавать обозначение его в виде товарного знака или иного символа, а также считать правообладателями всех указанных исполнителей. Именно многообразию правообладателей в большей части посвящена настоящая статья.

Следует отметить также и то, что речь при взыскании компенсации идет об исключительных правах, которые могут передаваться по договору в любую минуту без изъятия прав из управления аккредитованной организацией. Поэтому правильно изначально установленный при подаче иска правообладатель или группа правообладателей к моменту вынесения решения может из-

мениться, и указание их в итоговом решении не будет соответствовать задачам судопроизводства, так как без изменения процессуального истца в виде аккредитованной организации конечный обладатель смежных прав будет иным, что не влияет на судебный процесс в целом, но имеет значение для аккредитованной организации в вопросах последующего распределения взысканной суммы компенсации.

Из всего написанного можно сделать вывод, что при существующих в настоящее время нормах, позволяющих аккредитованной организации управлять правами неопределенного круга обладателей смежных прав на результаты интеллектуальной деятельности на бездоговорной основе, защита этих прав может и должна осуществляться путем предъявления в судах исковых требований от имени неопределенного круга лиц.

В заключение хотелось бы обратить особое внимание на постановление пятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 23 августа 2016 г. по делу № А53-1722/2014, в котором нашли свое практическое подтверждение все приведенные доводы. В частности судом указано, что «под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены за отсутствием договора в качестве правообладателя и конкретной стороны правоотношения с истцом, возникающего по поводу управления правами, однако права на вознаграждение которых существуют. Целью создания организаций по управлению правами на коллективной основе являлось обеспечение защиты правообладателей в тех случаях, когда практическое осуществление авторских и (или) смежных прав в индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями (производителями) фонограмм и иными обладателями авторских и (или) смежных прав затруд-

нено или когда законодательством государственных допускаяется использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. В большинстве случаев авторы и владельцы смежных прав не могут реально проконтролировать, кто и как использует соответствующие объекты авторских и смежных прав (на радио, телевидении, в публичном исполнении и т. д.).

Реализация такого права, в частности, предполагает отсутствие необходимости при обращении в суд достоверно устанавливать актуального правообладателя соответствующего исключительного права, отслеживать изменение правообладателей, наличие исключительных/неисключительных лицензий. В ином случае (в случае предположения необходимости для истца каждый раз достоверно устанавливать полный перечень правообладателей и объем соответствующих прав) приведенные нормы права не достигают той цели, с которой они были включены в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Такое понимание не соответствует функциональной направленности норм о праве организации по управлению правами на коллективной основе выступать в защиту неопределенного круга правообладателей. Поэтому соответствующая аккредитованная организация вправе самостоятельно принять решение о том, заявляет ли она иск в защиту конкретного правообладателя либо действует в интересах неопределенного круга правообладателей. В том случае, когда аккредитованная организация убеждена в актуальности и достоверности сведений о правообладателе на момент разрешения спора, она может заявить иск в защиту интересов такого конкретного правообладателя. В иных случаях, иск заявляется в интересах неопределенного круга правообладателей».

Ключевые слова:

смежные права; аккредитованная организация; неопределенный круг лиц.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. 03 июля 2016 г.).

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».
3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 г. № СП-23/26 утверждена «справка по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и международно-правовых договоров».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
5. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 23 сентября 2015 г.
6. Доклад от 16 ноября 2011 г. Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации».
7. Определение Конституционного суда РФ № 2531-О от 06 ноября 2014 г. по «По запросу Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации».
8. Кулахметов Ш. Б. Защита прав неопределенного круга лиц в теории цивилистического процесса и действующем АПК РФ // Молодой ученый. 2011. № 2. Т. 2. С. 22-24. // <http://moluch.ru/archive/25/2701/>.
9. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, принятая в Риме 26 октября 1961 г. (далее – Римская конвенция).

Ulyanova, Ekaterina Vladimirovna

Assistant of the President of the Court of intellectual property rights

sip.eulyanova@arbitr.ru

Osadchaya, Olga Alexandrovna

Head of the Department of generalization of judicial practice and statistics of the Court of intellectual property rights

sip.oosadchaya@ARBITR.RU

Kalsdorf, Maria Alexandrovna

Deputy Head of the Department of generalization of judicial practice and statistics of the Court on intellectual rights

sip.mkolzendorf@ARBITR.RU

Report № 15. The meeting of the Scientific Advisory Council of the Court of intellectual property rights. November 25, 2016

ANALYTICAL SUMMARY

of issues arising in the application of The Civil Code of the Russian Federation of the official results of intellectual activity

Khimichev, Victor Afanasyevich

PhD of law sciences

The chairman of a second court subdivision of the Intellectual Property Court of the Russian Federation

himichev@mail.ru

Evidence and proving in disputes about a right of authorship and ownership of exclusive right on objects of patent rights (service inventions as an example)

The questions, highlighted in the article title, are researched by the author through a prism of relations that arise from creation of service invention, utility model or industrial design.

The choice of these relations is not accidental and is predetermined by Intellectual Property Court practice. In accordance with this practice most of the disputes about authorship and/or patent owner are connected with a service nature of objects of patent rights. Besides a presence in regulation of the institute of service objects of patent rights of a discretionary rule, according to which an exclusive right on such an objects originates on employer is also makes interest. The author believes, that the named discretionary rule explains the nature of the employer claim for recognition him as an owner of the exclusive right on invention which author is his employee, and largely determines the process of proving of the ownership of this right.

Keywords: service invention, right of authorship, exclusive right, evidence and proving.

Snegov, Kuzma

patent agent Yandex LLC

patent.snegov@gmail.com

Features of invention in claim of invention

This article considers an approach to establishing the fact of use of an invention proposed by V.Y. Dzhermakian, wherein the fact of use is established based on features of the invention and not claim features.

Keywords: fact of use invention: external features of invention; features in claims.

Mikhailov, Alexey Viktorovich

Russian and Eurasian patent attorney, Head of patent practice of PATENTUS

Alexey@mikhailov.pro

The myth about the myth, or the birth of selective inventions from the paper foam

The article further develops the issue of selective inventions and raises the question of whether the existence of exemptions in respect of selective novelty of inventions and on the legality of the practice of granting patents on selective invention in the preceding period.

Keywords: novelty, Markush claims, secondary patents.

Borodin, Dmitry Borisovich

Lawyer of VEGAS LEX

borodin@vegaslex.ru

ISSUES OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS' PATENT RIGHTS PROTECTION DURING STATE PROCUREMENT OF MEDICINES

The article is dedicated to the analysis of challenging issues about the protection of pharmaceutical manufacturers' patent rights during state procurement of drugs in order to develop possible solutions. According to the author, mechanisms introduced by the current legislation can effectively protect the interests of pharmaceutical manufacturers. However, it is necessary to reconsider some case law approaches to make the said mechanisms work effectively.

Keywords: patent rights protection, state procurement, pharmaceuticals.

Ukolov, Sergey Michailovich

Honored Lawyer of Russian Federation

Chairman of the first judicial composition of the Court of intellectual property rights

sip.sukolov@ARBITR.RU

Some issues of jurisdiction and competence in the practice of the Court on intellectual rights"

In the article the author gives practical situations related to issues of jurisdiction and competence of the Court for intellectual property rights, on specific challenge give his opinion on the changing approaches to jurisdiction.

Keywords: The Court for intellectual property rights, jurisdiction, competence, judicial authority, administration of justice.

Sergunina, Tatyana

lawyer of "PATENTUS"

t.sergunina@patentus.ru

Protection of trade dress without registration as an intellectual property object

In this article author examines the issue of trade dress protection (in the context of recent changes to the law "On Protection of the Competition") as a specific object of rights, which does not require registration as an intellectual property object. The author analyzes the foreign experience of trade dress protection, the Russian judicial practice on this issue, and makes practical conclusions about the nuances of proof in cases of trade dress protection.

Keywords: trade dress, intellectual property, unfair competition, confusion.

Tabolo, Maxim

Student, law school, Lomonosov Moscow State University
mvtabolo@mail.ru

On the issue of the theoretical understanding of the early termination of the legal protection of a trademark due to its non-use

The article analyzes the legal nature of the termination of legal protection of a trademark when it is not used by the right owner, that is considered as a measure of civil law liability which applies in case of the violation of the obligation to start the use of a trademark or the obligation not to interrupt that use for more than three years. According to this understanding, there are proposed amendments to the Article 1486 of the Civil Code of the Russian Federation.

Keywords: trade mark, early termination of the trademark legal protection, obligatory use of a trade mark, civil law liability.

Jermakyan, Valery

Ph.D

Member of the Russian National Group of AIPPI,

Counsel, GORODISSKY&PARTNERS, Moscow

jermakyanV@gorodissky.ru

Radchenko, Natalia Alexandrovna

Ph.D

Trademark Attorney, Counsel

Gorodissky & Partners

RadchenkoN@gorodissky.ru

ON GENERIC NAMES OF GOODS INCORPORATING A MADE UP NAME

In the article, authors analyze the legal practice of registrability assessment in respect of trademarks which are generic names of goods incorporating a made up name.

Keywords: trademark, generic name of good, made up (invented) name of good, evidences of associative character.

Chekmarev, Sergey

Lawyer of intellectual property practice

chekmarev-s@yandex.ru

Protection of intellectual property rights (performances and phonograms published for commercial purposes) of an indefinite number of persons in courts by the organization that has received state accreditation in accordance with par. 5 and 6 part 1 art. 1244. of the Civil Code of the Russian Federation

This article focuses only on two of the objects of intellectual property: "performances" and "phonograms", and only from the point of view of legal and judicial certainty with the participation of the organization performing the collective management of related rights and having received state accreditation in accordance with par. 5 and 6 part 1 art. 1244 of the Civil Code for the protection of the rights of an indefinite number of right holders. The aspects establishing not only the rights of the accredited organization but also its responsibilities will be considered in this article. The emphasis is placed on the existing interpretation of substantive law.

Keywords: related rights, accredited organization, indefinite number of persons/right holders.