



Журнал Суда по интеллектуальным правам

Март 2022

19

Об объективности исходных данных при доказывании размера компенсации за нарушение исключительного права

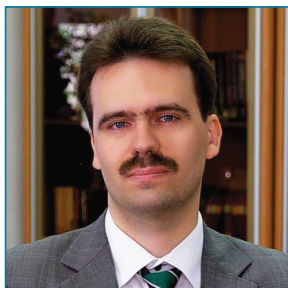
29

Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий на примере технологий TDM

118

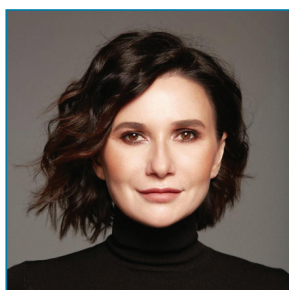
Существующие механизмы рассмотрения и разрешения доменных споров

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,

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



Л.В. Назарьчева,

*секретарь редакционного совета
Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем вашему вниманию новый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам. В нем опубликованы научные статьи, посвященные самым разным аспектам правового регулирования интеллектуальных прав.

Многообразие рассмотренных авторами вопросов демонстрирует, что современное развитие интеллектуальной собственности требует сосредоточения на отдельных нюансах правоприменения и их научной проработке.

Сохраняют актуальность вопросы, связанные с правовой защитой баз данных и содержащихся в них элементов.

В этом номере проанализированы особенности правового регулирования общедоступных баз данных в контексте автоматизированного сбора информации с различных интернет-ресурсов, который осуществляется посредством использования специально разработанной компьютерной программы (бота).

Патентование лекарственных средств и фармацевтических изобретений становится все более востребованным для развития фармацевтической промышленности.

Редакция Журнала надеется на интенсивность наших авторов в проработке вопросов патентного права, в том числе в области фармацевтики.

Ключевым событием для Суда по интеллектуальным правам в апреле 2022 года станет форум «Интеллектуальная собственность – XXI век», проводимый на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

26-го апреля в рамках форума состоится открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященное вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведений), на котором сможет присутствовать каждый участник форума.

Также предлагаем присоединиться к открытому каналу Журнала Суда по интеллектуальным правам на платформе Телеграмм. Нас можно найти через поиск по чатам и людям.

На канале размещается информация о событиях в деятельности Суда по интеллектуальным правам и обновлениях Журнала, публикуются новости в сфере интеллектуальной собственности, приглашения на мероприятия.

Будем рады видеть вас в числе наших читателей и подписчиков!

Содержание

- Правовые вопросы**
- 6 *О.В. Новосельцев*
Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав путем оценки правомерного использования интеллектуальной собственности при лицензировании
В статье сделан краткий обзор практики лицензирования и проведен анализ методологии расчета вознаграждений по лицензионным договорам в обычных условиях гражданского оборота с получением функциональных зависимостей основных финансово-экономических параметров лицензий, которые могут использоваться при расчетах и обосновании размера компенсаций за незаконное использование интеллектуальной собственности при нарушениях интеллектуальных прав.
- 19 *А.В. Костин, Н.В. Красовская*
Об объективности исходных данных при доказывании размера компенсации за нарушение исключительного права
Споры о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и некоторые корпоративные споры, связанные с вопросами законности и правомерности отчуждения ip-активов, как показывает практика, переходят в поле судебного разбирательства и разрешаются в ряде случаев с помощью судебных экспертиз. Для повышения достоверности ip-экспертиз и минимизации риска влияния заинтересованных лиц на результаты судебной экспертизы путем воздействия на исследуемые информационные носители (исходные данные) предлагается использовать алгоритм REVARES в рамках стейкхолдер-анализа по технологии #IPValuationschool.
- Авторские и смежные права**
- 29 *А.И. Тиунова, Ю.К. Павлова-Семион, С.К. Романова, П.В. Брюханов, Ю.О. Оболюнина*
Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий на примере технологий TDM
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав в процессе применения технологий интеллектуального анализа текста и данных (TDM). В статье анализируются законодательства и правоприменительная практика различных стран (Российской Федерации, ЕС, США и Японии), использование конструкции свободного использования объектов авторских и смежных прав, встречающиеся проблемы и неточности.
- 59 *Т.Н. Бурибаев, А.А. Гачина*
Допустимость парсинга в отношении информации, доступной неопределенному кругу лиц (на примере дела ВК против Дабл № А40-18827/2017)
В данной работе на примере дела «ВКонтакте против Дабл» авторы анализируют особенности правового регулирования баз данных, содержание которых доступно неопределенному кругу лиц. Как представляется, решение по данному спору станет системообразующим для всего российского правопорядка и создаст ориентиры для бизнеса касательно допустимости несанкционированного сбора, систематизации и продажи информации, доступной неопределенному кругу лиц.
- 71 *И.В. Овчинников*
Трехшаговый тест в авторском праве: проблемы толкования и применения
В статье в контексте авторского права рассматриваются основные подходы к пониманию и применению так называемого трехшагового теста, являющегося международно-правовой основой для установления и стандартизации ограничений исключительного права. Обосновывается положение о том, что данный тест, закрепленный в международных соглашениях, обращен

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
А.С. Васильев
Е.А. Войниканис
А.А. Смола
Н.А. Шебанова
Н.И. Капырина
Е.Ю. Борзило

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев
В.В. Витрянский
П.В. Крашенинников
Т.К. Андреева
Е.А. Суханов
И.А. Дроздов

Секретарь редакционного совета:

Л.В. Назарычева

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Т.В. Арклис

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам, Фонд «Правовая поддержка», 2022

к законодателю, а не к правоприменителю, и не должен использоваться непосредственно при разрешении дел. Национальные суды европейских стран действительно иногда применяют критерии данного теста при рассмотрении споров, однако автор приходит к выводу, что восприятие подобной практики в российском праве нежелательно.

Патентное право

80 *А.С. Ворожевич*

Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, если доказан факт нарушения?

Развитые правовые порядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано патентное нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». При этом иностранные суды стали активно бороться со злоупотреблениями патентными правами. По мнению автора, российским судам также следует более гибко подходить к оценке патентно-правовых конфликтов, возникающих на рынках электроники и телекоммуникаций. Особый интерес в рассматриваемом аспекте представляет дело *Сквин СА v. Самсунг*.

97 *Б.А. Малахов, Н.А. Айрапетов*

Особенности оспаривания продления патентов в РФ

В настоящей статье авторы исследуют проблему, сложившуюся в российской судебной практике при оспаривании продления срока действия патентов на лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что данная проблема негативно влияет на возможность оспаривания таких решений Роспатента и дает оценку подходу, разработанному Судом по интеллектуальным правам.

103 *Н.В. Заварзина,*

Патентование фармацевтических изобретений: проблемные аспекты

В статье рассматривается специфика патентования различных видов фармацевтических изобретений; анализируется целесообразность предоставления вторичных патентов на фармацевтические изобретения с учетом опыта пандемии новой коронавирусной инфекции; предлагается траектория развития фармацевтической промышленности.

Право на товарные знаки

110 *И.М. Иванов*

Позиционные знаки обслуживания как средство индивидуализации

В статье рассматривается возможность регистрации позиционных знаков обслуживания а также анализируются национальные и международные нормативные акты, приводятся примеры из российской и зарубежной судебной и административной практики.

Процессуальные вопросы

118 *А.Е. Голубев,*

Существующие механизмы рассмотрения и разрешения доменных споров

В настоящей статье с точки зрения теории и правоприменительной практики определены критерии, позволяющие констатировать факт существования недобросовестной регистрации доменного имени. Установлено, что при наличии указанных критериев правообладатель товарного знака, знака обслуживания, а также географического обозначения, незаконно содержащегося в доменном имени, вправе инициировать процедуру доменного спора. В ходе последовательного и детального анализа автором рассмотрены существующие механизмы, способствующие разрешению этих споров. Определено, что практическая реализация каждого из них детерминирована стремлением лица обеспечить сохранность принадлежащего ему права, а также сопряжена с обращением к компетентным национальным юрисдикционным (судебным или несудебным) органам, либо к квазиарбитражным международным центрам. Выявлены их характерные черты, в том числе определены условия, при наличии которых использование того или иного механизма является допустимым и наиболее целесообразным.

Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав путем оценки правомерного использования интеллектуальной собственности при лицензировании



О.В. Новосельцев,

*кандидат технических наук, кандидат юридических наук,
патентный поверенный РФ (рег. № 65),
оценщик интеллектуальной собственности и бизнеса,
генеральный директор ООО «Компания патентных поверенных «ПЕТРОПАТЕНТ»»*

В статье сделан краткий обзор практики лицензирования и проведен анализ методологии расчета вознаграждений по лицензионным договорам в обычных условиях гражданского оборота с получением функциональных зависимостей основных финансово-экономических параметров лицензий, которые могут использоваться при расчетах и обосновании размера компенсаций за незаконное использование интеллектуальной собственности при нарушениях интеллектуальных прав.

Ключевые слова:

компенсация за нарушение интеллектуальных прав; расчет вознаграждений по лицензионным договорам; расчет ставок роялти и цены лицензии.

Важность и актуальность решения практических проблем оценки интеллектуальной собственности при защите интеллектуальных прав обусловлена неоднозначностью позиций специалистов по вопросам определения обоснованного размера убытка и/или упущенной выгоды правообладателя от нарушения интеллектуальных прав, а также сложностью обоснования справедливых размеров лицензионных платежей на обычных условиях гражданского оборота по причине явного недостатка и детальных теоретических исследований в данной области гражданско-правовых отношений на

стыке права и экономики и сложившейся судебной практики.

Особенно остро проблемы оценки интеллектуальной собственности проявляются в конфликтных ситуациях при рассмотрении дел по искам о возмещения убытка и упущенной выгоды от противоправного использования интеллектуальной собственности, при судебном определении размера компенсаций за несанкционированное использование интеллектуальной собственности, определяемых исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование интеллектуальной

собственности тем способом, который использовал нарушитель.

1. Постановка задачи исследования

Согласно части 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение.

В силу пункта 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно пункту 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Причем 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.

При этом правообладатель по своему выбору вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя интеллектуальных прав компенсации¹:

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения,

– в двукратном размере стоимости контрафактных произведений,

– в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак,

– в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель,

– 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,

– в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, одной из общих предусмотренных законом форм ответственности за нарушение интеллектуальных прав практически на все охраняемые объекты исключительных прав является предусмотренная законом возможность взыскания с нарушителей в пользу правообладателей компенсации в двукратном размере стоимости права использования охраняемых объектов исключительных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование охраняемых объектов.

В связи с этим актуальна в правоприменительной практике задача по обоснованному определению стоимости права использования охраняемых объектов исключительных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, далее – интеллектуальной собственности.

Известно, что основной формой правомерного использования интеллектуальной собственности является лицензирование, то есть заключение и исполнение лицензионных договоров, по которым одна сторона – обладатель исключительного

¹ Статьи 1301, 1401, 1515 ГК РФ.

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах².

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, а при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При этом выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме³.

Поэтому целесообразно вначале сделать краткий обзор обычной практики лицензирования, а затем провести анализ методологии расчета вознаграждений по лицензионным договорам в обычных условиях гражданского оборота с определением основных финансово-экономических параметров лицензий, которые могли бы использоваться при обосновании размера компенсаций за незаконное использование интеллектуальной собственности.

2. Краткий обзор практики лицензирования

В международной и отечественной практике лицензионной торговли (лицензирования) под ценой лицензии обычно понимают сумму выплат покупателя лицензии (лицензиата) в пользу продавца лицензии (лицензиара) за весь период действия лицензионного договора.

Расчет цены лицензии представляет собой оценку интеллектуальной собственности, которая является объектом лицензии.

Расчет цены лицензии обычно сводится к определению той текущей стоимости интеллектуальной собственности (то есть ее стоимости на дату заключения лицензионного договора), по ко-

торой лицензиат (пользователь) согласен был бы на условиях лицензионного договора приобрести во временное использование право использования интеллектуальной собственности лицензиара, а лицензиар (правообладатель) по такой цене согласен был бы на условиях договора это право передать во временное использование на условиях лицензионного договора.

Наиболее широко в международной и отечественной практике лицензионной торговли используются два основных метода расчета цены лицензии:

- а) на основе части прибыли лицензиата;
- б) на базе отчислений роялти⁴.

При расчете цены на основе части прибыли лицензиата исходят из того, что величина выплаты лицензиару определяется как определенная часть (доля) прибыли, получаемой лицензиатом при изготовлении и реализации продукции по лицензируемой интеллектуальной собственности.

При этом доля лицензиара в прибыли лицензиата обычно колеблется в довольно широких пределах – от 10 до 50% прибыли лицензиата и зависит от целого ряда ценообразующих факторов, основными из которых являются объем передаваемых прав, наличие патентной охраны, объемы и рентабельность производства (реализации продукции или услуг) и размер дополнительной прибыли лицензиата.

Считается, что если объект лицензии еще не готов к промышленному или коммерческому использованию, а основную ценность представляют передаваемые по лицензионному соглашению права, то тогда доля лицензиара в прибыли лицензиата обычно не превышает 10%.

Если объектом лицензирования является промышленно освоенное изделие или технологический процесс, то при исключительной лицензии (при передаче прав на использование только одному лицензиату) доля лицензиара в прибыли лицензиата может составлять 35–50%.

При неисключительной лицензии (лицензиату передается только право на использование

² Пункт 1, ст. 1235 ГК РФ.

³ Пункт 5, ст. 1235 ГК РФ.

⁴ Мухомад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ВНИИПИ, 1997. С. 205–216.

с сохранением прав у лицензиара на предоставление аналогичных лицензий иным лицам) доля лицензиара в прибыли лицензиата может составлять 20–30%, в среднем 25% (известное в оценочной практике «правило 25%»).

Расчитываемую на базе отчислений роялти цену лицензии и соответственно величину выплат владельцу интеллектуальной собственности (лицензиару) традиционно определяют как определенный процент отчислений (ставка роялти) в зависимости от стоимости произведенной по лицензии и реализованной продукции (оказанных услуг).

В практике международной торговли лицензиями величину ставки роялти обычно определяют не расчетами, а эмпирически – опираясь на установившуюся в мировой практике для различных отраслей промышленности усредненные величины – так называемые «стандартные ставки роялти».

Известная из открытых источников стандартная ставка роялти обычно находится в пределах от 0,5 до 14%.

В литературе практически отсутствует информация об обосновании и расчетах величин этих ставок, и обычно предлагается выбирать определенные значения из диапазона известных стандартных среднестатистических значений с учетом ценообразующих факторов⁵.

Например, известны перепечатываемые в различных источниках стандартные ставки роялти для электронной (4–10%), электротехнической (1–5%), фармацевтической промышленности (2–7%), самолетостроения (6–10%), автомобильной (1–3%), станкостроительной промышленности (4,5–7,5%), производства потребительских товаров длительного пользования (5%), производства потребительских товаров с малым сроком использования (0,2–1,5%)⁶. При этом, судя по их повторяемости в литературных источниках, эти данные получены на основании статистики и практики лицензирования в 70-х гг. прошлого века.

Вместе с тем в настоящее время известны в Интернете отдельные базы данных роялти (Royalty Range), в которых отображаются ставки роялти и отдельная открытая для публикаций информация, однако большая часть коммерческих условий лицензий, влияющих на величины ставок роялти, в данных базах отсутствует по причине обычной конфиденциальности лицензионных договоров и условий их заключения.

В практике лицензионной торговли по причине обычного отсутствия достоверных данных для конкретного объекта лицензирования и конкретного рынка величину ставок роялти чаще всего выбирают из таблиц «стандартных ставок роялти», взятых из доступных источников информации, обычно без какого-либо расчетного обоснования, но с традиционными рекомендациями о необходимости учета отдельных ценообразующих факторов:

- техническая ценность объекта лицензии,
- экономическая эффективность,
- стадия разработки и готовность к промышленному использованию,
- наличие и объем патентной защиты,
- объем передаваемых прав по лицензии,
- объем передаваемой документации и ноу-хау,
- инжиниринговое сопровождение,
- конъюнктура рынка,
- конкурентные предложения.

Все это в большинстве случаев в конечном итоге приводит к субъективному, произвольному и недостаточно обоснованному выбору роялти.

Обычно на практике в процессе переговоров лицензиар (продавец лицензии) настаивает на максимальной величине роялти из опубликованного диапазона, а лицензиат (покупатель лицензии) – на минимальном, но при этом обе стороны обычно не могут расчетным путем подтвердить обоснованность своих притязаний.

Значительно более неопределенная ситуация складывается, когда в литературе отсутствуют данные о конкретной отрасли промышленности или о конкретном объекте лицензирования.

⁵ Сесекин Б.А. «Определение расчетной цены лицензии». – М.: ВНИИПИ, 1987. 44 с.

⁶ Кириченко В.И., Земсков А.А. Лицензионная торговля. Часть 1. Заключение лицензионного договора. – М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009. С. 127.

Поэтому актуальна проблема расчетного обоснования ставки роялти и расчета цены (оценки) лицензии применительно к конкретным условиям санкционированного (правомерного) или несанкционированного использования нарушителями охраняемой интеллектуальной собственности.

3. Исходные данные для анализа условий лицензии

Основной целью лицензионного соглашения является передача (предоставление) на коммерческой основе определенного объема имущественных прав на использование объектов исключительного права (интеллектуальной собственности) для организации производства и реализации конкурентоспособной продукции (оказания услуг) и получения сторонами дополнительной прибыли.

Из-за большого количества возможных разнообразных практических ситуаций целесо-

образно для упрощения и повышения достоверности анализ проведем без учета влияния факторов времени и объемов производства на примере производства и реализации единичной партии продукции по лицензии.

Целью анализа является выявление (обоснование) «справедливых» (приемлемых для каждой из сторон) условий лицензии для возможного расширения промышленного производства, освоения новой технологии, выпуска новой конкурентоспособной продукции и обеспечения возможности получения сторонами дополнительной прибыли.

Схема исходных данных для анализа и обоснования (оценки) основных финансово-экономических условий (параметров) лицензионного соглашения (лицензии) при правомерной коммерциализации интеллектуальной собственности в наиболее общем случае обычных условий гражданского оборота (при правомерном использовании) представлена на рисунке № 1.

Пр _{л-ра}	Прибыль лицензиара (Пр _{л-ра})	Прибыль дополни- тельная (Пр _{доп.})	Прибыль общая (Пр _{общ.})	Цена производства и реализации продукции по лицензии (Ц)
Пр _{л-та}	Прибыль Лицензиата (Пр _{л-та})			
Пр _{баз}	Прибыль базовая (Пр _{баз.})			
С	Себестоимость производства и реализации продукции по лицензии (С)			

Рис. № 1. Схема исходных данных для анализа условий лицензии

образно провести анализ наиболее общего случая лицензирования – приобретения и использования лицензии действующим предприятием, функционирующим с использованием определенных материальных и финансовых активов (оборудования, основных фондов, нематериальных активов, финансовых вложений и т. п.), требующих экономически необходимой амортизации (отдачи на инвестированные средства), именуемых для целей настоящей статьи «базовой прибылью» (Пр. баз.).

Основной задачей анализа финансово-экономических условий лицензии является установление функциональных зависимостей между отдельными параметрами лицензионного соглашения и представление этих зависимостей в виде функциональных математических выражений, позволяющих на практике сравнительно просто производить расчет одних неизвестных параметров лицензионных отношений по совокупности других известных показателей, а также рассмотрение типовых примеров расчета (оценки) размера

лицензионных платежей, расчета ставок роялти и стоимости (цены) лицензий.

4. Анализ условий лицензии и расчета ставки роялти

В соответствии с представленной на рис. 1 схемой цена (Ц) производства и реализации продукции (работ, услуг) по лицензии может быть представлена как сумма себестоимости производства и реализации продукции по лицензии (С) и общей прибыли (Пр. общ.), получаемой от производства и реализации новой продукции:

$$Ц = С + \text{Пр.общ.} \quad (1)$$

Общую прибыль (Пр.общ.), получаемую от производства и реализации продукции (работ, услуг) по лицензии можно выразить как сумму базовой прибыли (Пр.баз.), получаемой на предприятии при использовании имеющихся в наличии основных и оборотных средств (или базовой прибыли аналогичного предприятия, работающего по традиционной технологии), и дополнительной (сверхнормативной) прибыли (Пр.доп.), дополнительно получаемой от использования лицензируемой технологии, выпуска и реализации продукции по лицензии:

$$\text{Пр.общ.} = \text{Пр.баз.} + \text{Пр.доп.} \quad (2)$$

Естественно, что в том случае, когда размер общей прибыли (Пр.общ.) предприятия после приобретения лицензии не изменяется, то есть когда величина дополнительной прибыли (Пр.доп.) равна нулю, тогда приобретение лицензии экономически нецелесообразно, поскольку приобретение и освоение лицензии не только требует определенных усилий и затрат лицензиата, но и должно быть экономически целесообразно, должно приносить дополнительную прибыль.

В частности, по данным зарубежной статистики производство продукции, основанной на использовании новых изобретений, обычно увеличивает прибыль в среднем на 28%⁷.

Исходя из концепции справедливого (выгодного для сторон) распределения расходов и доходов между лицензиатом и лицензиаром, получаемую предприятием дополнительную прибыль (Пр.доп.) от приобретения и использования лицензии можно представить как сумму прибыли лицензиара (правообладателя) (Пр.л-ра) и прибыли лицензиата (пользователя) (Пр.л-та):

$$\text{Пр.доп.} = \text{Пр.л-ра} + \text{Пр.л-та.} \quad (3)$$

Соответственно, при расчете справедливых, обычных условий лицензии при расчете цены лицензии, определения убытков или упущенной выгоды необходимо иметь в виду, что при обычных справедливых (выгодных для сторон) условиях лицензирования величина отчислений в пользу лицензиара (Пр.л-ра) не может быть больше дополнительной (Пр.доп.), поскольку в противном случае лицензиат не будет иметь прибыли от лицензии, то есть будет нести убытки от приобретения и использования лицензии.

Например, известно, что доля вознаграждения лицензиара в дополнительной (сверхнормативной) прибыли обычно составляет 10-30 %⁸, в среднем 25% (известное «правило 25 процентов»)

Величину прибыли лицензиара (правообладателя) (Пр.л-ра) можно выразить также через часть (долю) (Д) от дополнительной прибыли (Пр.доп.), дополнительно получаемой от производства и реализации продукции (услуг) следующей формулой:

$$\text{Пр.л-ра} = \text{Пр.доп.} \times Д, \quad (4)$$

где: Д – доля (часть) прибыли лицензиара (Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибыли (Пр.общ) от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии Пр.доп.

Соответственно, доля Д прибыли лицензиара (Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибыли (Пр.общ) может быть выражена в виде следующей формулы

$$Д = \frac{\text{Пр.л-ра}}{\text{Пр.доп.}} \quad (5)$$

⁷ Санников А.Г. Совместное предпринимательство: инвестирование капитала и технологии. // Патентное дело. - № 8, 1995. С. 34–39.

⁸ Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хау. // Лицензионторг. – М. 1987; The Encyclopedia of Patent practice and invention management. Edited by Robert Calvert. Reinhold, New York, 1965 и др.

Из литературы, например, известно также, что средняя величина доли D прибыли лицензиара (Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибыли (Пр.общ.) в зависимости от ценности технологии и масштабов использования обычно колеблется от 15 до 30% (в редких случаях 50%)⁹.

При этом есть данные, что прибыль лицензиара Пр.л-ра не может превышать 50% от ожидаемой дополнительной прибыли Пр.доп. при исключительной лицензии, на практике она обычно около 30-40%¹⁰.

Общую рентабельность промышленного производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (Рент.общ.) можно определить как отношение величины общей прибыли (Пр.общ.) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (C) по формуле:

$$\text{Рент.общ.} = \frac{\text{Пр.общ.}}{C}. \quad (6)$$

Уровень базовой рентабельности (Рент.баз.) или требуемой рентабельности ранее проинвестированных активов, то есть рентабельности по базовой прибыли, можно определить как отношение величины базовой прибыли (Пр.баз.) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (C) по формуле:

$$\text{Рент.баз.} = \frac{\text{Пр.баз.}}{C}. \quad (7)$$

Соответственно, уровень дополнительной рентабельности (Рент.доп.) (то есть рентабельности по дополнительной прибыли Пр.доп.) можно определить как отношение величины дополнительной прибыли (Пр.доп.) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (C) по формуле:

$$\text{Рент.доп.} = \frac{\text{Пр.доп.}}{C}. \quad (8)$$

Известно, например, что новая продукция обычно считается рентабельной, если предполагае-

мая экономия составляет 20-25% стоимости производства¹¹.

По определению ставка роялти (R), т. е. величина % периодических отчислений лицензиата в пользу лицензиара, представляет собой отношение величины отчислений в пользу лицензиара (прибыли лицензиара Пр.л-ра) к величине общей стоимости, цене произведенной и реализованной лицензиатом (пользователем новой технологии) продукции (услуг) по лицензии (Π), что может быть выражено следующей формулой:

$$R = \frac{\text{Пр.л-ра}}{\Pi}. \quad (9)$$

Подставив в формулу (9) выражение прибыли лицензиара (Пр.л-ра) из формулы (4), получим:

$$R = \frac{\text{Пр.доп.} \times D}{\Pi}. \quad (10)$$

Подставив в формулу (10) выражение дополнительной прибыли (Пр.доп.) из формулы (6), получим:

$$R = \frac{(\text{Пр.общ.} - \text{Пр.баз.}) \times D}{\Pi}. \quad (11)$$

Соответственно, из формулы (11) можно выразить величину доли (D) лицензиара в дополнительной прибыли (Пр.доп) в виде формулы:

$$D = \frac{R \times \Pi}{(\text{Пр.общ.} - \text{Пр.баз.})}. \quad (12)$$

Подставив в формулу (11) выражение цены продукции по лицензии (Π) по формуле (1) получим:

$$R = \frac{(\text{Пр.общ.} - \text{Пр.баз.}) \times D}{C + \text{Пр.общ.}}. \quad (13)$$

Подставив в формулу (13) выражения общей прибыли (Пр.общ.) и базовой прибыли (Пр.баз.) через общую рентабельность (Рент.общ.) и базовую рентабельность (Рент.баз.), соответственно из формул (7) и (8), получим:

⁹ Киселев С.И. Передача технологии в развивающемся мире. Контракт и его условия. // Патенты и лицензии. -; 9-10, 1995 г. С. 76-80.

¹⁰ Табеев Э.Ф. Основные принципы определения цены лицензии. / Патенты и лицензии. -; 8, 1991 г. С. 25-30.

¹¹ Collete H. Assessing technology values. / Les Nouvelles. - № 2, 1989. P. 88-92.

$$R = \frac{(C \times \text{Рент.общ.} - C \times \text{Рент.баз.}) \times D}{(C + C \times \text{Рент.общ.})}. \quad (14)$$

После вынесения за скобки формулы (14) значения себестоимости (С) получим:

$$R = \frac{C \times (\text{Рент.общ.} - \text{Рент.баз.}) \times D}{C \times (1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (15)$$

После сокращения числителя и знаменателя формулы (15) на величину себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (С) получим:

$$R = \frac{(\text{Рент.общ.} - \text{Рент.баз.}) \times D}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (16)$$

Из формулы (16) соответственно можно получить выражение ставки роялти (R) через дополнительную рентабельность (Рент.доп.) и общую рентабельность (Рент.общ.) и долю (D) лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата (Пр.доп.):

$$R = \frac{\text{Рент.доп.} \times D}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (17)$$

Полученные в результате математического анализа финансово-экономических параметров лицензирования формулы (16) и (17) показывают, что численное значение величины ставки роялти периодических отчислений по лицензии можно рассчитывать как отношение произведения дополнительной рентабельности (Рент.доп.) (формула 17), или, соответственно, разности общей рентабельности (Рент.общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.) (формула 16), и доли лицензиара (D) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции по лицензии к сумме единицы и значения общей рентабельности (Рент.общ.) производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (1 + Рент.общ.).

Параметрический анализ полученных функциональных зависимостей (формулы 16 и формулы 27) показывает, что величина ставки роялти, то есть размер процентов периодических отчислений в пользу лицензиара будет тем больше, чем больше будет дополнительная прибыль (Пр.доп.) и, соответственно, чем больше будет дополнительная рентабельность (Рент.доп.) или, соответствен-

но, чем больше разность общей рентабельности (Рент.общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.).

Анализ формулы (16) показывает также, что размер периодических отчислений роялти в пользу лицензиара (при справедливых условиях лицензии) должен быть тем меньше, чем меньше дополнительная прибыль (Пр.доп.) и, соответственно, чем меньше дополнительная рентабельность (Рент.доп.) или разность общей рентабельности (Рент.общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.).

В предельном случае, когда дополнительная прибыль (Пр.доп.) отсутствует (равна нулю), то тогда и ставка роялти должна быть равна нулю, то есть в этом случае исходя из принципа справедливых условий лицензии отчислений роялти лицензиару (правообладателю) не причитается.

В свою очередь, чем больше будет вклад лицензиара в подготовку и обеспечение эффективного функционирования производства по лицензии, тем, соответственно, больше должна быть больше доля лицензиара (D) в дополнительной прибыли (Пр.доп.) от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии.

В частном случае, когда организуется новое предприятие только на основе предоставленных лицензиаром технологий и оборудования, тогда вся общая прибыль (Пр.общ.) должна подлежать распределению между лицензиаром (правообладателем) и лицензиатом (пользователем). В этом частном случае дополнительная прибыль (Пр.доп.), получаемая от использования технологии по лицензии, будет равна общей прибыли (Пр.общ.) (то есть базовая прибыль будет равна нулю), а формула (16) соответственно может быть представлена в следующем виде:

$$R = \frac{\text{Рент.общ.} \times D}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (18)$$

Есть литературные данные, что в большинстве случаев ставка роялти обычно составляет около 5% от стоимости реализуемой продукции (известное в теории оценки правило «5 процентов»).

При этом при небольших объемах использования ставка роялти может составлять 7–10%, а при больших объемах производства 1–4%¹².

¹² Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хау./Лицензионторг. – М. – 1987.

Известно также, что если продукт очень рентабелен и объемы его производства незначительны, то роялти могут составить от 10 до 15% и, наоборот, при очень больших объемах производства и малой рентабельности ставка роялти может составлять менее 1% продаж¹³. Эти данные можно объяснить различным уровнем рентабельности подобных производств.

При этом становится объяснимым также увеличение значений величин отчислений роялти для новых наукоемких технологий, поскольку передовые наукоемкие научно-технические разработки способствуют (за счет использования новых материало- и энергосберегающих технологий) снижению себестоимости производства продукции, что, соответственно, увеличивает величину дополнительной прибыли и, соответственно, рентабельности по дополнительной прибыли.

Полученные выше формулы (16) и (17) объясняют также увеличение значения роялти при повышении доли Лицензиара в прибыли Лицензиата за счет снижения производственных и коммерческих рисков Лицензиата путем увеличения объема передаваемых прав (обеспечения лицензионной монополии), степени промышленного освоения предмета лицензии (снижения производственных рисков освоения новой продукции) и наличия патентной охраны (защищаемой государственными законами патентной монополии). Все эти факторы в конечном итоге способствуют увеличению вероятности достижения Лицензиатом коммерческого успеха и получения дополнительной прибыли от использования лицензии и, следовательно, обуславливают возможность повышения величины ставки роялти.

Таким образом, можно сделать вывод, что величина ставки роялти может быть выражена функциональной зависимостью одновременно от нескольких параметров – общей рентабельности производства и реализации продукции по лицензии (Рент.общ.), рентабельности по дополнительной прибыли (Рент.доп.) и доли лицензиара в прибыли лицензиата (Д).

Иными словами, величина ставки роялти по лицензии может быть выражена функцией ук-

занных выше трех основных переменных финансово-экономических параметров лицензирования, а при учете еще параметров времени и объемов производства – функцией пяти переменных.

Это обуславливает реальную сложность обобщенного расчета ставок роялти в обычных условиях гражданского оборота.

Вместе с тем, наличие этих функциональных зависимостей позволяет рассчитывать значения одних финансово-экономических параметров по известным или принимаемым другим параметрам лицензирования.

5. Расчет основных параметров лицензии по их взаимосвязи

Простое арифметическое преобразование формулы (16) позволяет произвести расчет доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии в зависимости от соотношения ставки роялти (R), общей рентабельности (Рент.общ.) и дополнительной рентабельности (Рент.доп.) по формуле:

$$Д = \frac{R \times (1 + \text{Рент.общ.})}{\text{Рент.доп.}} \quad (19)$$

Или, соответственно,

$$Д = \frac{R \times (1 + \text{Рент.общ.})}{(\text{Рент.общ.} - \text{Рент.баз.})} \quad (20)$$

На величину доли лицензиара в прибыли лицензиата и, соответственно, на величину ставки роялти, как было показано ранее, оказывает влияние ряд таких факторов, как наличие патентной защиты, исключительность передаваемых прав, объемы производства и продаж, объем передаваемой технической документации и степень готовности объекта лицензии к промышленному производству, объем необходимых для освоения лицензии инвестиций и т. п.

Величину дополнительной рентабельности (Рент.доп) можно рассчитывать по соотношению ставки роялти (R), общей рентабельности (Рент.общ.) и доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по

¹³ Licensing Handbook. By Worth Wade/Advence Hause Publishers.-USA/ -1965;

лицензии по формуле, полученной простым арифметическим преобразованием формулы (17):

$$\text{Рент.доп.} = \frac{R \times (1 + \text{Рент.общ.})}{D}. \quad (21)$$

Аналогично величину общей рентабельности (Рент.общ.) можно выразить через соотношение величин дополнительной рентабельности (Рент.доп.), доли лицензиара (D) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии и ставки роялти (R) по формуле:

$$\text{Рент.общ.} = \frac{\text{Рент.доп.} \times D - R}{R}. \quad (22)$$

Вместе с тем известно, что величина ставки роялти представляет собой от ношение величины денежных отчислений лицензиару (CFл-ра) к объему цене производимой продукции по лицензии (Ц), что может быть выражено следующей формулой:

$$R = \frac{\text{CFл-ра}}{C}. \quad (23)$$

Подставив в формулу 23 выражение ставки роялти R из формулы, 16 получим:

$$\frac{\text{CFл-ра}}{C} = \frac{(\text{Рент.общ.} - \text{Рент.баз.}) \times D}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (24)$$

Простым арифметическим преобразованием формулы 24 можно получить выражение величины отчислений денежных потоков правообладателю - лицензиару (CFл-ра) в следующем виде:

$$\text{CFл-ра} = \frac{(\text{Рент.общ.} - \text{Рент.баз.}) \times D \times C}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (25)$$

Выражение величины денежного потока отчисления владельцу объекта интеллектуальной собственности (CFл-ра.) можно представить также в следующем виде:

$$\text{CFл-ра} = \frac{\text{Рент.доп.} \times D \times C}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (26)$$

Параметрический анализ формул 25 и 26 показывает, что величина денежных потоков отчисления лицензиару CFл-ра должна быть и будет положительной для лицензиата только в том случае, когда общая рентабельность производства продукции по лицензии Рент.общ. будет больше рентабельности базовой технологии Рент.баз., то есть

только в случае получения лицензиатом дополнительной прибыли от использования лицензии.

При этом становится понятным следующее обстоятельство: чем больше будет объем производства продукции по лицензии (параметр C) и вклад правообладателя в производство продукции по лицензии (параметр D) и чем больше будет разница между общей рентабельностью производства продукции по лицензии и базовой рентабельностью, тем, соответственно, должно быть больше величина денежных потоков отчислений лицензиару (CFл-ра).

В предельном случае, если объем производства продукции по лицензии (параметр C) и вклад правообладателя в производство этой продукции (параметр D) отсутствуют или общая рентабельность производства продукции (Рент.общ.) равна базовой рентабельности (Рент.баз.), то тогда и величина денежного потока отчисления владельцу объекта интеллектуальной собственности CFл-ра должна быть равна нулю. Иными словами, в этом случае денежные отчисления лицензиару (правообладателю) за предоставление лицензии не должны причитаться.

Соответственно, доля отчислений лицензиару в дополнительной прибыли лицензиата (D) не должна быть больше 1, поскольку в противном случае это будет приводить к дополнительным убыткам лицензиата, что соответственно или будет доказывать невыгодность приобретения лицензии или невыгодные (убыточные) для лицензиата условия лицензионного соглашения.

Вместе с тем, когда новое производство организуется только на основе предоставленных лицензиаром технологий и оборудования и когда базовая технология на предприятии отсутствует (когда на предприятии отсутствуют ранее проинвестированные активы), то есть когда величина базовой рентабельности (Рент.баз.) может быть равна нулю, и тогда выражение величины денежных потоков отчислений лицензиару (CFл-ра) для такого частного случая быть представлена в следующем виде:

$$\text{CFл-ра} = \frac{\text{Рент.общ.} \times D \times C}{(1 + \text{Рент.общ.})}. \quad (25)$$

Таким образом, можно сделать общий вывод, что существуют определенные функциональные

зависимости взаимосвязи отдельных экономических показателей (параметров) лицензионных отношений, которые позволяют на практике расчетным путем определять значения одних неизвестных показателей по совокупности других известных показателей (параметров) лицензии, которые могут использоваться при обосновании размера компенсаций за незаконное использование интеллектуальной собственности.

В связи с этим возникает вопрос источников доступных данных для расчета основных параметров лицензирования.

В качестве исходных данных для расчета основных параметров лицензирования можно использовать общедоступные отчетные балансовые данные лицензиатов и нарушителей интеллектуальных прав, в частности данные отчетов о финансовых результатах деятельности предприятий, которые в настоящее время подлежат открытой публикации и могут быть получены через интернет для большинства предприятий.

В качестве исходных данных для расчета основных параметров лицензирования могут также использоваться ежегодно публикуемые официальные данные Федеральной налоговой службы России по рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах¹⁴, например Информация Федеральной налоговой службы России от 5 мая 2021 г. «Сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2020 год»¹⁵.

Выявленные в результате проведенного анализа функциональные зависимости основных параметров лицензирования в обычных условиях гражданского оборота могут использоваться при рассмотрении судебных дел по искам о возмещения убытков и/или упущенной выгоды от противоправного использования интеллекту-

альной собственности, в частности, при судебном определении величины размера компенсаций за несанкционированное использование интеллектуальной собственности, определяемых исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование интеллектуальной собственности тем способом, который использовал нарушитель.

При этом выявленные функциональные зависимости взаимосвязи основных параметров лицензирования могут использоваться как истцами-правообладателями для обоснования размера предъявляемым нарушителям исключительных прав компенсаций за нарушение прав, так и ответчиками для частичного или полного отвода требований выплаты непомерных компенсаций и доказательства невыгодности условий лицензионных соглашений, а также и непосредственно судьями при обосновании решений по делам о защите нарушенных интеллектуальных прав и обоснования справедливого размера предусмотренных законом компенсаций за нарушение интеллектуальных прав путем оценки правомерного использования интеллектуальной собственности.

Покажем это на примерах типовых практических расчетов.

6. Примеры расчета основных параметров лицензирования и компенсаций за нарушение исключительных прав

Пример 1. Рассчитать численное значение ежегодных денежных отчислений роялти (CF_{R1}) по лицензии для ситуации промышленного производства на основе технологии по простой неисключительной лицензии в области информации и связи, если известно, что производственное оборудование позволяет выпускать $V_1 = 15\,000$ штук изделий в год стоимостью $C_1 = 3.500$ рублей каждое изделие.

Общую производственную рентабельность производства электронных изделий в области информации и связи принимаем по данным

¹⁴ Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@.

¹⁵ <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400630205/>, на 03 ноября 2021 г.

Федеральной налоговой службы за 2020 г.¹⁶ Рент_{1.общ.} = 0,128 или 12,8% и базовой рентабельности (рентабельности активов) Рент_{1.баз.} = 0,059 или 5,9%.

С учетом наличия простой неисключительной лицензии принимаем величину доли (D₁) правообладателя технологии (Лицензиара) в прибыли пользователя технологии (Лицензиата) по известному в оценочной практике «правилу 25%».

$$D_1 = 0,25 \text{ или } 25\%.$$

Тогда расчетная величина значения ставки роялти (R₁) по формуле (16) для условий Примера 1 составит:

$$R_1 = \frac{(\text{Рент}_{1.\text{общ.}} - \text{Рент}_{1.\text{баз.}}) \times D_1}{(1 + \text{Рент}_{1.\text{общ.}})} = \frac{(0,128 - 0,059) \times 0,25}{(1 + 0,128)} = 0,0153 \text{ или } 1,53\%.$$

В таком случае размер ежегодных денежных потоков (CF_{R1}) роялти от промышленного производства и реализации продукции по простой неисключительной лицензии для условий Примера 1 составит:

$$CF_{R1} = V_1 \times \Pi_1 \times R_1 = 15\,000 \times 3\,500 \times 0,0153 = 803\,250 \text{ руб.}$$

Пример 2. Рассчитаем численное значение доли отчислений (D₂) в пользу лицензиара от дополнительной прибыли предприятия лицензиата в области производства резиновых и пластмассовых изделий с общей рентабельностью по данным Федеральной налоговой службы¹⁷ Рент_{общ.2} = 0,072 (7,2%) и базовой рентабельностью активов Рент_{баз.2} = 0,024 (2,4%), если известно что условия официально зарегистрированной исключительной лицензии для данного предприятия предусматривает размер ставок роялти R₂ = 7,5% (0,075) от объема производства.

Тогда численные расчетные значения доли отчислений (D₂) лицензиатом в пользу лицензиара по формуле (20) для условий данных Примера 2 составят:

$$D_2 = \frac{R_2 \times (1 + \text{Рент}_{\text{общ.}2})}{(\text{Рент}_{\text{общ.}2} - \text{Рент}_{\text{баз.}2})} = \frac{0,075 (1 + 0,072)}{(0,072 - 0,024)} = 1,675 \text{ или } 167,5\%.$$

Учитывая, что при исключительной лицензии доля отчислений лицензиара от прибыли лицензиата обычно составляет около 0,5 или 50%, то есть она при справедливых условиях не должна быть больше 1,0 или 100% от дополнительной прибыли лицензиата, то можно сделать вывод о явной убыточности данной лицензии для лицензиата, то есть явного несоответствия условий заключенного лицензионного договора в части ставки роялти 0,075 (7,5%) обычным рыночным условиям гражданского оборота.

Пример 3. Рассчитать справедливые ставки роялти по договору исключительной лицензии для предприятия лицензиата в области производства резиновых и пластмассовых изделий с общей рентабельностью по данным Федеральной налоговой службы Рент_{общ.3} = 0,072 (7,2 %) и базовой рентабельностью активов Рент_{баз.3} = 0,024 (2,4%) обычной для исключительной лицензии доли лицензиара (D₃) в дополнительной прибыли лицензиата 0,5 или 50%.

Расчетная величина значения ставки роялти (R₃) по формуле (16) для условий Примера 3 составит:

$$R_3 = \frac{(\text{Рент}_{\text{общ.}3} - \text{Рент}_{\text{баз.}3}) \times D_3}{(1 + \text{Рент}_{\text{общ.}3})} = \frac{(0,072 - 0,024) \times 0,5}{(1 + 0,072)} = 0,0224 \text{ или } 2,24\%.$$

Таким образом, справедливая ставка по обычным условиям гражданского оборота при заключении исключительной лицензии для условий Примера 3 составит 0,0224 или 2,24%.

Пример 4. Рассчитать предельные ставки роялти по «безубыточному» договору исключительной лицензии для предприятия лицензиата в области производства резиновых и пластмассовых изделий с общей рентабельностью по данным Федеральной налоговой службы Рент_{общ.4} = 0,072 (7,2%) и базовой рентабельностью активов Рент_{баз.4} = 0,024 (2,4%) с предельной для «безубыточной» исключительной лицензии доли лицензиара (D₄) в дополнительной прибыли лицензиата 1,0 или 100%,

¹⁶ Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 г. «Сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2020 год». <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400630205/>

¹⁷ Там же.

позволяющей лицензиату использовать лицензию без убытков для собственной деятельности.

Предельная величина значения ставки роялти (R_4) по формуле (16) для условий Примера 4 составит:

$$R_4 = \frac{(\text{Рент.общ.4} - \text{Рент.баз.4}) \times D_4}{(1 + \text{Рент.общ.4})} = \frac{(0,072 - 0,024) \times 1,0}{(1 + 0,072)} = 0,0448 \text{ или } 4,48 \%$$

Таким образом, предельная ставка роялти по обычным условиям гражданского оборота при заключении исключительной лицензии для условий Примера 4 составит 0,0448 или 4,48%.

Пример 5. Рассчитать предусмотренную ч. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсацию в размере двукратной стоимости использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, для ситуации несанкционированного использования товарного знака в течение 7 (семи) месяцев при производстве и реализации партии маркированных товарным знаком лекарственных средств с объемом продаж 400.000 рублей в месяц.

Согласно данным Федеральной налоговой службы¹⁸ рентабельность производства лекарственных средств Рен.общ.5 составляет 0,423 или 42,3% при рентабельности активов Рен.баз.5 – 0,15,3 или 15,3%.

Величина ставки роялти по неисключительной лицензии в обычных условиях гражданского оборота при обычной доле лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата $D_5 = 0,25$ или 25% можно рассчитать по формуле (16)

$$R_5 = \frac{(\text{Рент.общ.5} - \text{Рент.баз.5}) \times D_5}{(1 + \text{Рент.общ.5})} = \frac{(0,423 - 0,153) \times 0,25}{(1 + 0,423)} = 0,0474 \text{ или } 4,74 \%$$

Тогда отчисления роялти (CF5) в течение 7 месяцев при среднемесячных объемах продаж и ставки роялти 4,74% при обычных условиях лицензирования составят

$$CF5 = 7 \times 400.000 \times 0,0474 = 132.720 \text{ руб.}$$

Соответственно обоснованный размер компенсации за несанкционированное использование товарного знака, равный удвоенному размеру правомерного использования товарного знака, составит:

$$CF5 \times 2 = 132.720 \times 2 = 265.440 \text{ руб.}$$

Список литературы.

1. *Мухомад В.И.* Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ВНИИПИ, 1997. 285 с.
2. *Золотых Н.* Ценообразование в практике международного обмена. // Интеллектуальная собственность, № 1-2, 1996 г. С. 8–15.
3. Как рассчитать цену лицензии». МП «ДжИПЛА лимитед». – М.: –1992, 40 с.
4. Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хау./ Лицензионторг. – М. – 20.10.87. – ; 037-1 К 410.
5. *Кириченко В.И., Земсков А.А.* Лицензионная торговля. Часть 1. Заключение лицензионного договора. – М.: ПАТ ЕНТ, 2009. 219 с.
6. *Новосельцев О.В.* Интеллектуальная собственность в уставном капитале. // Хозяйство и право. – 1997. № 3. – С.150–157.
7. *Новосельцев О.В.* Аудит интеллектуальной собственности при оценке нематериальных активов. // Хозяйство и право. – 1997. № 4. С.144–152.
8. *Новосельцев О.В.* Метод расчета ставки роялти при определении цены лицензии. // Проблемы промышленной собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). – 1998. – № 5. С. 23–28.
9. *Новосельцев О.В.* Анализ условий лицензионного соглашения при коммерциализации интеллектуальной собственности. // Аудиторские ведомости. – 1998. – № 10. С. 20–25.
10. *Новосельцев О.В.* Оценка интеллектуальной собственности. // Хозяйство и право. – 1998. – № 6. С. 119–124.
11. *Сесекин Б.А.* Определение расчетной цены лицензии. М.-ВНИИПИ, 1987, 40 с.

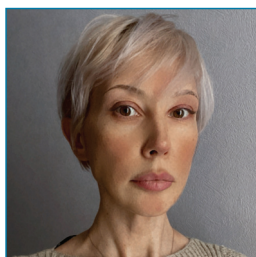
¹⁸ Там же.

Об объективности исходных данных при доказывании размера компенсации за нарушение исключительного права



А.В. Костин,

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, основатель Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности, Россия, Москва



Н.В. Красовская,

аспирант ИМПЭ имени А.С. Грибоедова, заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования, Общероссийская общественная организация Российское авторское общество, Россия, Москва

Споры о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и некоторые корпоративные споры, связанные с вопросами законности и правомерности отчуждения ip-активов, как показывает практика, переходят в поле судебного разбирательства и разрешаются в ряде случаев с помощью судебных экспертиз. Для повышения достоверности ip-экспертиз и минимизации риска влияния заинтересованных лиц на результаты судебной экспертизы путем воздействия на исследуемые информационные носители (исходные данные) предлагается использовать алгоритм REVARES в рамках стейкхолдер-анализа по технологии #IPValuationschool.

Ключевые слова:

компенсация; интеллектуальная собственность; стоимость права использования; судебная экспертиза; стейкхолдер-анализ; расчетная модель; достоверность; нечеткость; неопределенность; алгоритм REVARES.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ряде случаев предусматривает возможность для правообладателя отдельных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средств индивидуализации (далее – СИ) при

нарушении исключительного права вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Законодатель предусмотрел три метода определения размера компенсации:

– в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (на основании п. 1 ст. 1301 ГК РФ, п. 1 ст. 1311 ГК РФ, п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

– в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (на основании п. 2 ст. 1301 ГК РФ, п. 2 ст. 1311 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

– в двукратном размере стоимости права использования (на основании п. 3 ст. 1301 ГК РФ, п. 3 ст. 1311 ГК РФ, п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Метод расчета компенсации «в двукратном размере стоимости права использования» является универсальным в том смысле, что применим для всех указанных в законе случаев вне зависимости от наличия или отсутствия лицензионного договора. Поскольку вопросы определения стоимости права использования являются предметом профессиональной деятельности оценщиков интеллектуальной собственности и ip-экспертов, то следует признать, что она может быть численно определена для любого из 23 РИД и/или СИ (рис. 1), за любой период использования (нарушения), на любую дату и по каждому случаю нарушения.

ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление КС РФ № 28-П), в соответствии с п. 2 которого признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3), положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями; если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правил с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при условии, что эти убытки поддаются исчислению с

0-4 курс	1-4 курс	2-4 курс	3-4 курс	Номер критерия
23. Средства индивидуализации (товарный знак и знак обслуживания, ст. 1515 ГК РФ)				23
1. литературные произведения (ст. 1301 ГК РФ)				1
2. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения (ст. 1301 ГК РФ)				2
3. хореографические произведения и пантомимы (ст. 1301 ГК РФ)				3
4. музыкальные произведения с текстом или без текста (ст. 1301 ГК РФ)				4
5. аудиовизуальные произведения (ст. 1301 ГК РФ)				5
24. объекты авторского права (ст. 1259 ГК РФ)				6
6. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства (ст. 1301 ГК РФ)				6
7. произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства (ст. 1301 ГК РФ)				7
8. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (ст. 1301 ГК РФ)				8
9. фотографические произведения и произведения, являющиеся в наличии, копии фотографии (ст. 1301 ГК РФ)				9
10. географические произведения и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, живописные в географии и в других науках (ст. 1301 ГК РФ)				10
11. программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения (ст. 1301 ГК РФ)				11
12. другие произведения (ст. 1301 ГК РФ)				12
13. производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (ст. 1301 ГК РФ)				13
14. составные произведения, то есть произведения, представляющие собой подборку или размещение опубликованных результатов творческого труда (ст. 1301 ГК РФ)				14
15. результаты исполнительской деятельности (исполнения) (ст. 1311 ГК РФ)				15
25. объекты смежных прав (ст. 1304 ГК РФ)				16
16. фонограммы (ст. 1311 ГК РФ)				16
17. передачи организацией эфирного или сообщения кабельного вещания (ст. 1311 ГК РФ)				17
18. базы данных в части их защиты от несанкционированного изъятия и использования сущности их содержания (ст. 1311 ГК РФ)				18
19. произведения науки, литературы и искусства, оформленные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публциаторов таких последствий (ст. 1311 ГК РФ)				19
20. изобретения (ст. 1406.1 ГК РФ)				20
21. полезные модели (ст. 1406.1 ГК РФ)				21
22. промышленные образцы (ст. 1406.1 ГК РФ)				22



Рис. 1. РИД и СИ, по которым возможно взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования

На практику применения правовых норм, связанных со взысканием компенсации как способа защиты исключительных прав, в том числе при разрешении судебных споров, оказали значительное влияние:

– Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1

разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав

не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер;

– Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление КС РФ № 40-П), в соответствии с которым подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК Российской Федерации признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3), в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с п. 3 ст. 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации дважды указал на необходимость пересмотра установленного действующим гражданским законодательством порядка расчета компенсации за незаконное использование товарного знака;

– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), которое подробно регламентирует, каким образом следу-

ет поступать суду при определении размера подлежащей взысканию с нарушителя компенсации. При этом особо отмечено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену (п. 61 Постановления № 10).

Практика показывает, что при предъявлении исковых требований, рассчитанных «в двукратном размере стоимости права использования», цена иска определяется истцами, как правило, на основании имеющегося лицензионного договора. В судебной практике также встречаются ситуации, когда цена иска обосновывается расчетами со ссылками на заключение специалиста или на отчет об оценке стоимости права использования РИД и/или СИ.

Представление правообладателем в суд для обоснования размера взыскиваемой компенсации лицензионного договора не всегда связано с целями защиты и восстановления нарушенных прав истца.

Например, в решении Арбитражного суда Приморского края от 19 мая 2016 г. по делу № А51-34352/2014 суд указал, что истцом был избран способ защиты, позволяющий получить от взыскания компенсации доход, значительно превышающий возможную при предотвращении правонарушения прибыль, в связи с чем истцу выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Истец допустил злоупотребление, при котором несоразмерность компенсации последствиям нарушения прав истца выгодна истцу и не мотивирует его к осуществлению

действий, направленных на предотвращение правонарушения.

В судебной практике есть примеры судебных дел, когда суд снижал размер компенсации, поскольку представленный истцом лицензионный договор не мог являться безусловным доказательством цены и когда стоимость лицензии являлась неоправданной для применения к расчету суммы компенсации.

Так, в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2018 г. по делу № А33-28024/2017, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015 суды учли, что аффилированность сторон лицензионного договора может влиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. В таком случае правообладателю требуется подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам.

Вопрос об аффилированности сторон лицензионного договора, представленного для расчета размера компенсации, поднимался также в постановлении СИП от 03 декабря 2019 г. № С01-1177/2019 по делу № А52-5093/2018.

Отчасти именно решению проблемы с несправедливыми и завышенными суммами компенсации в двукратном размере стоимости права использования и с явными злоупотреблениями со стороны истцов-правообладателей посвящено Постановление КС РФ № 40-П, в котором суд подчеркнул, что взыскание такой компенсации должно способствовать именно восстановлению нарушенных прав правообладателя, но не его обогащению.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что установленный оспариваемой нормой размер компенсации – в виде двукратной стоимости права использования товарного знака или двукратной цены товаров, на которых он незаконно размещен, – является единственно возможным, суды не вправе его снижать и могут лишь с учетом фактических обстоятельств дела установить иную цену товара или права использования.

При этом изложенная в Постановлении КС РФ № 28-П позиция часто толкуется как подлежащая

применению только в случаях одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и на этом основании не используется в делах, аналогичных рассматриваемому, в котором ответчиком нарушены права каждого из истцов на один товарный знак. Кроме того, многие суды исходят из того, что снижение суммы компенсации на основании данной позиции Конституционного Суда Российской Федерации возможно, только если ее размер рассчитывается по правилам подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Такая практика, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, приводит к чрезмерному смещению баланса интересов в пользу правообладателей, в связи с чем Суд счел возможным указать, что сформированные им в Постановлении № 28-П позиции имеют универсальный характер, то есть должны учитываться не только при использовании тех норм, конституционность которых была проверена при вынесении данного постановления, в идентичных обстоятельствах, но и в аналогичных ситуациях.

При этом Конституционным Судом Российской Федерации отмечено, что появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации обратил особое внимание на обязанность суда исследовать доказательства, относящиеся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец, поскольку, например, факт отсутствия лицензионного договора между истцом и ответчиком не может служить безусловным доказательством нарушения прав правообладателя. Необходимо, в частности, выяснить, является ли ответчик–предприниматель лицом, производящим продукцию, на которую наносится товарный знак, или лишь осуществляет розничную торговлю товарами, произведенными третьими лицами – лицензиатами,

получившими от правообладателя право использовать товарный знак, – в последнем случае заключение лицензионного договора между таким предпринимателем и правообладателем вообще не требуется (ст. 1487 ГК РФ).

Ярким примером такого договора, единственной целью которого было обоснование большего размера компенсации «в двукратном размере стоимости права использования», стал лицензионный договор (неисключительная лицензия на срок до 22 июля 2024 г.) на использование товарного знака по свидетельству РФ № 289416, заключенный 01 октября 2016 г. (РД0233648 от 09 октября 2017 г.) между ОАО «Рикор Электроникс» (лицензиар) и ООО «Техносфера» (лицензиат) с завышенной ставкой роялти (7%) и завышенным размером паушального платежа (90 тыс. руб). Об обстоятельствах построения искаженных, искусственных договорных отношений, имитации реальной экономической деятельности свидетельствуют среди прочих действия органа управления общества: на текущий момент первоначальный собственник и директор ООО «Техносфера», который и заключал лицензионный договор РД0233648 в 2016 г., ввел в состав участников ООО «Техносфера» так называемого массового директора, назначил его генеральным директором общества, а затем продал свою долю в ООО «Техносфера» обществу. Поведение учредителя и руководителя общества в совокупности с отсутствием документального подтверждения исполнения заключенного в 2016 г. лицензионного договора указывают на фиктивный характер сделки.

В случаях, когда размер вознаграждения по лицензионному договору, или расчетное значение стоимости права использования по мнению суда и лиц, участвующих в деле, не может служить доказательством цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации истца, по ходатайству сторон процесса может быть назначена финансово-экономическая судебная экспертиза с целью определения стоимости права использования РИД и/или СИ.

В соответствии с целями экспертного исследования [1] и поставленными судом задачами

судебные эксперты решают две группы экспертных задач: идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи в делах о взыскании компенсации («в двукратном размере стоимости права использования») связаны с установлением фактов использования/неиспользования объекта (рис. 1), нарушения прав, сведений о правообладателях, нарушителях прав, объектах нарушения и объектах-аналогах, о способах и периоде нарушения прав.

Диагностические задачи связаны с установлением истории возникновения и перехода прав, объема нарушенных прав, с определением показателей финансово-хозяйственной деятельности правообладателя, пользователей (лицензиатов), нарушителя, с расчетами ставок роялти, паушального платежа (при необходимости), цены в сравнимых обстоятельствах, с выявлением эффектов, создаваемых за счет владения, использования или отказа [2] от использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые нарушены/используются.

Разберем на примере так называемого «серийного дела» ОАО «Рикор Электроникс» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 289416 основные (типичные) ошибки истцов, ответчиков и судебных экспертов и рассмотрим алгоритм REVARES процедуры стейкхолдер-анализа, повышающей достоверность исходных данных и обоснованность заключения эксперта.

Авторами было проанализировано 568 арбитражных дел за период с 2013 по 2021 г.г. (см. табл. 1), из которых в 77 делах были заключены мировые соглашения, в которых размер компенсации был зафиксирован в диапазоне от 10 до 130 тыс. руб., а в 93 были назначены судебные экспертизы с результатами оценки стоимости права использования товарного знака, отличающимися друг от друга более чем в 900 раз. Примерно в половине проведенных судебных экспертиз эксперт: а) не указал период нарушения и дату, по состоянию на которую он рассчитывал стоимость права использования; б) некорректно описал объект исследования, что привело к ошибкам в выборе исходных данных и методов расчета.

Таблица 1. Статистика по серийному делу «Рикор Электроникс»

Год	2013	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Дел в год:	4	46	178	242	62	36	568
из них мировые	0	4	33	26	10	4	77
мировые в % к году	0	9%	19%	11%	16%	11%	
судебных экспертиз в год	0	1	18	64	10	0	93
экспертизы в % к году	0	2%	10%	26%	16%	0%	

Пассивная процессуальная позиция ответчиков, большинство из которых являлись индивидуальными предпринимателями, при относительно невысокой цене иска и вынужденной необходимости нести судебные издержки на квалифицированную юридическую помощь в размере, зачастую превышающем цену иска, приводила к тому, что судебные экспертизы, часть из которых можно было бы отнести к недопустимым доказательствам, не оспаривались.

Одним из элементов проводимых судебных и/или внесудебных финансово-экономических экспертиз по технологии #IPValuationschool является стейкхолдер-анализ, который разработан экспертами Школы оценщиков интеллектуальной собственности и проводится с целью исключения влияния заинтересованных сторон (стейкхолдеров) на результаты экспертизы.

В табл. 2 представлены основные стейкхолдеры, которые могут быть прямо или косвенно

заинтересованы в результатах судебной экспертизы («по определению цены в сравнимых обстоятельствах») и влиять на ее результаты путем воздействия на исследуемые информационные носители (исходные данные). В табл. 3 в обобщенной форме представлены параметры «расчетной модели стоимости права использования товарного знака», каждый параметр которой имеет значения мин. и макс., определяемые экспертом на основании материалов дела и существующих методов расчета. Использование алгоритма REVARES при получении оценок каждой стороной судебного процесса каждого параметра (табл. 2 и табл. 3) в совокупности позволяет повысить объективность, обоснованность и проверяемость результатов судебной экспертизы и минимизировать возможные искажения исходных данных со стороны заинтересованных лиц (стейкхолдеров).

Таблица 2. Алгоритм REVARES выявления заинтересованности стейкхолдера

Наименование стейкхолдера	Возможные ожидания стейкхолдера по отношению к величине получаемого результата	Условия выявления заинтересованности
Представитель ответчика	Заинтересованность в нижней границе диапазона	<p>Определение стоимости права использования товарного знака за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяемой на основе i-го количества параметров расчетной модели, каждый из которых находится в диапазоне $[P_{min}^i ; P_{max}^i]$, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом расчетное значение искомой величины находится в диапазоне $[C_{min}^i ; C_{max}^i]$.</p> <p>Если Ответчик представляет исходные данные в материалы дела ($O_{i, \zeta}^i$ по одному (или нескольким) параметру из $[P_{min}^i ; P_{max}^i]$, значение которого стремится к P_{min}^i, и при этом итоговое значение расчетной величины стремится к C_{min}^i.</p>

Наименование стейкхолдера	Возможные ожидания стейкхолдера по отношению к величине получаемого результата	Условия выявления заинтересованности
Представитель истца	Заинтересованность в верхней границе диапазона	<ul style="list-style-type: none"> • Определение стоимости права использования товарного знака за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяемой на основе i-го количества параметров расчетной модели, каждый из которых находится в диапазоне $[P_{min}^i; P_{max}^i]$, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом расчетное значение искомой величины находится в диапазоне $[C_{min}^{\square}; C_{max}^{\square}]$. • Если Истец в судебном процессе представляет исходные данные в материалы дела (O_{plf}^i по одному или нескольким параметрам из $[P_{min}^i; P_{max}^i]$, значение которого стремится к P_{max}^i, и при этом итоговое значение расчетной величины стремится к C_{max}^{\square}.
Судебный эксперт (специалист, рецензент)	Заинтересованность в нижней границе диапазона	<ul style="list-style-type: none"> • Определение стоимости права использования товарного знака за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяемой на основе i-го количества параметров расчетной модели, каждый из которых находится в диапазоне $[P_{min}^i; P_{max}^i]$, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом расчетное значение искомой величины находится в диапазоне $[C_{min}^{\square}; C_{max}^{\square}]$. • Если в процессе расчета экспертом из всех возможных значений $[P_{min}^i; P_{max}^i]$ необоснованно выбираются параметры расчетной модели (исходные данные), стремящиеся к P_{min}^i, и при этом итоговое значение расчетной величины стремится к C_{min}^{\square}.
	Заинтересованность в верхней границе диапазона	<ul style="list-style-type: none"> • Определение стоимости права использования товарного знака за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяемой на основе i-го количества параметров расчетной модели, каждый из которых находится в диапазоне $[P_{min}^i; P_{max}^i]$, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом расчетное значение искомой величины находится в диапазоне $[C_{min}^{\square}; C_{max}^{\square}]$. • Если в процессе расчета экспертом из всех возможных значений $[P_{min}^i; P_{max}^i]$ необоснованно выбираются параметры расчетной модели (исходные данные), стремящиеся к P_{max}^i, и при этом итоговое значение расчетной величины стремится к C_{max}^{\square}.
	Справедливая оценка	<ul style="list-style-type: none"> • Примененная модель обоснована, используется не менее двух методов для расчета важнейших параметров расчетной модели, все используемые исходные данные строго обоснованы или (при наличии неопределенности, присущей любому рынку, включая рынок интеллектуальных прав) экспертом выбирается медианное (O_{exp}^i) значение из диапазона $[P_{min}^i; P_{max}^i]$ возможных значений каждого параметра расчетной модели и при этом итоговое значение искомой величины находится внутри диапазона $[C_{min}^{\square}; C_{max}^{\square}]$.

Таблица 3. Параметры расчетной модели и их оценка сторонами процесса

№ п/п	Наименование параметра расчетной модели	Граничные значения			Наиболее вероятное значение параметра по мнению		
		мин	среднее	макс	эксперта	истца	ответчика
1	Длительность использования (нарушения), дней	P_{min}^1	P_{avg}^1	P_{max}^1	O_{exp}^1	O_{plf}^1	O_i^1
2	Объем нарушения, шт.	P_{min}^2	P_{avg}^2	P_{max}^2	O_{exp}^2	O_{plf}^2	O_i^2
3	Объем нарушения, тыс. руб.	P_{min}^3	P_{avg}^3	P_{max}^3	O_{exp}^3	O_{plf}^3	O_i^3
4	Объем продаж ХХХ за 2016-2020 гг., шт.	P_{min}^4	P_{avg}^4	P_{max}^4	O_{exp}^4	O_{plf}^4	O_i^4
5	Объем продаж ХХХ за 2016-2020 гг., тыс. руб.	P_{min}^5	P_{avg}^5	P_{max}^5	O_{exp}^5	O_{plf}^5	O_i^5
6	Себестоимость ХХХХ за 2016-2020 гг., тыс. руб.	P_{min}^6	P_{avg}^6	P_{max}^6	O_{exp}^6	O_{plf}^6	O_i^6
7	Рентабельность продаж ХХХХ за 2016-2020 гг.	P_{min}^7	P_{avg}^7	P_{max}^7	O_{exp}^7	O_{plf}^7	O_i^7
8	Ставка роялти за использование ХХХХ	P_{min}^8	P_{avg}^8	P_{max}^8	O_{exp}^8	O_{plf}^8	O_i^8
9	Ставка роялти за использование всех РИД и СИ в продукции ХХХХ	P_{min}^9	P_{avg}^9	P_{max}^9	O_{exp}^9	O_{plf}^9	O_i^9

Например, в семи судебных делах по искам АО «Рикор Электроникс» (А67-9651/2018, А67-9635/2018, А67-9641/2018, А67-9653/2018, А67-9643/2018, А67-9637/2018, А67-9648/2018) были назначены судебные экспертизы, а их проведение поручено одному и тому же эксперту, который во всех случаях нарушения прав на товарный знак № 289416 (несмотря на разные даты, объем контрафактного товара и периоды нарушений) оценил стоимость права использования товарного знака в каждом случае одинаково – в размере 28 400 руб.. Единый размер определенной экспертом стоимости права использования при разности обстоятельств судебных дел обусловлен допущенными экспертом ошибками в выборе исходных данных и методов расчета, не описанных ни в одном общепринятом источнике.

В тридцати других судебных делах по искам АО «Рикор Электроникс» (объединенных в одно А03-9634/2019) с ценой иска в 180 тыс. рублей

была назначена и проведена судебная экспертиза с использованием алгоритма REVARES по методике, частично опубликованной в [3], которая показала существенное завышение цены иска. Во всех случаях истец обосновал размер иска в двукратном размере стоимости права использования (с учетом подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) на основании лицензионного договора с завышенным размером паушального платежа (90 тыс. руб.) и ставки роялти (7%), что было показано в [4]. Во всех 30 случаях размер компенсации являлся неоправданно завышенным, не отвечал критериям справедливости и соразмерности допущенному нарушению.

В судебном деле А03-9634/2019 часть ответчиков отказалась от проведения экспертизы, поэтому Арбитражный суд Алтайского края (судья М.А. Кулик), выделив их в отдельное производство по делу А03-20889/2019, самостоятельно рассчитал размер компенсации на основании имеющихся в материалах дела доказательств, который

для разных случаев находился в диапазоне от 24,7 до 25,0 тыс. руб. округленно. Рассчитанный судом размер компенсации в деле А03-20889/2019 отличался от результатов экспертизы в деле А03-9634/2019 более чем в 600 раз. В последнем деле суд, оставаясь в рамках избранного истцом способа расчета компенсации, с учетом имеющихся доказательств фактически установил иную цену права использования, что привело к уменьшению заявленного правообладателем в иске размера компенсации.

Результат рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки во многом зависит от процессуального поведения сторон, а в случае назначения по делу судебной экспертизы – от проведенного судебным экспертом исследования.

Среди основных (типичных) ошибок лиц, участвующих в судебных делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права «в двукратном размере стоимости права использования», можно выделить следующие типовые ошибки истцов:

- На этапе подачи иска далеко не всегда готовится расчет разными [6] методами (предусмотренными правовой нормой способами) и обоснование размера исковой суммы, подтверждающей ее соразмерность допущенному нарушению. Например, в деле А41-93039/2021 суд снизил в 5 раз цену иска в 1 млн. руб., хотя расчет цены одним из предусмотренных законом способов (в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) давал результат в 1,7 млн. руб.
- В процессе обоснования размера компенсации истец часто существенно занижает или завышает цену иска из-за использования необоснованных данных об объекте исследования [6], объеме и периоде нарушения прав на РИД и/или СИ. Например, в деле А27-25452/2019 (товарный знак «БЕЛАЗ» по свидетельству Роспатента № 24132) цена иска в 100 тыс. руб. была определена истцом без привлечения специалистов в области финансово-экономической экспертизы. Анализ открытых данных показал, что период использования товарного знака составил 498 дней, объем нарушения – 54,1 млн. руб., ставка роялти – 2,6%, стоимость пра-

ва использования товарного знака – 1,41 млн. руб., а компенсация «в двойном размере стоимости права использования» – 2,81 млн. руб. Таким образом, расчетный размер компенсации оказался выше цены иска и взысканной суммы примерно в 28 раз.

Типовые ошибки ответчиков.

- Оспаривая размер требуемой компенсации и представляя соответствующие доказательства в пользу его уменьшения, ответчики редко обращаются за помощью специалистов в области финансово-экономической судебной экспертизы по определению стоимости права использования РИД и/или СИ.
- Не являясь ip-экспертом, ответчик не в состоянии выявить процессуальные ошибки (например, при наличии в деле другого заключения или отчета об оценке), недопустимые доказательства, обоснованно уменьшить предъявляемый размер компенсации или договориться о разумном урегулировании убытков.
- В отдельных случаях советы ip-эксперта позволяют скорректировать выбранную стратегию защиты или оспорить имеющиеся в деле доказательства, включая иные заключения экспертов (или отчет об оценке).

Типовые ошибки судебных экспертов.

- Некорректное описание объекта исследования и, соответственно, выбор ошибочных исходных данных и методов расчета.
- Допускаются ошибки при определении периода использования РИД и/или СИ.
- Использование данных, не соответствующих обстоятельствам дела, стоящей задаче и выбранным методам оценки [7].
- Нечеткость, неопределенность и неполнота формулировок вопроса для экспертного исследования приводит к вероятностным выводам и признанию заключения недопустимым доказательством.
- Вместо экспертного заключения готовится отчет об оценке стоимости по состоянию на дату, не соответствующую периоду нарушения, с необоснованными допущениями, вероятностными выводами и ошибками в исходных данных. Предложенный алгоритм и процедуры могут быть дополнены специальными вопросниками, которые вместе с расчетными алгоритмами

и методами извлечения исходных данных позволят юристам и судебным экспертам совершенствовать судебную практику в многочисленных «серийных делах», связанных с нарушением исключительного права на товарные знаки и объекты авторского права. На большой статистике (за последнее 10 лет было возбуждено более 100 тыс. арбитражных дел по товарным знакам и объектам авторского права) можно проводить и качественные, и количественные исследования, представляющие практическую ценность, как для начинаю-

щих, так и для опытных практикующих юристов, оценщиков и судебных экспертов.

Частично, с методическими рекомендациями по описанию объекта исследования судебной экспертизы можно познакомиться в Главе 4 (Судебная экспертиза и оценка размера компенсации) пособия из серии «Библиотека российского судьи» (*Компенсация как способ защиты нарушенных исключительных прав: проблемы и решения [3]*), соавторами которого выступили авторы настоящей статьи.

Список литературы

1. *Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М.* Теория судебной экспертизы (судебная экспертология): Учебник / Под ред. Е. Р. Россинской. М: Норма, 2019. 368 с.
2. *Рейли Р., Швайс Р.* Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. М: Квинто-Консалтинг, 2005. 761 с.
3. Компенсация как способ защиты нарушенных исключительных прав: проблемы и решения: Научно-практическое пособие / Н.В. Бузова, М.М. Карелина, А.В. Костин [и др.]. М.: РГУП, 2020. 152 с.
4. *Костина Н.В.* Цифровые следы в экономических экспертизах для расчета компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака по свидетельству Роспатента № 289416 / Н.В. Костина, А.В. Костин // Цифровой след как объект судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 17 января 2020 года. Москва: РГ-Пресс, 2021. С. 98–107.
5. *Костин А.В.* Нормативно-методическое обеспечение судебных экспертиз по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности: проблемы и пути их решения / А.В. Костин // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва, 17–18 января 2019 года. Москва: РГ-Пресс, 2019. С. 224–228.
6. *Иванов Н.В.* Расчетная компенсация за нарушение исключительного права в виде двукратной стоимости права использования / Н.В. Иванов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 1(31). С. 80–95.
7. *Новосельцев О.В.* Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав путем оценки правомерного использования интеллектуальной собственности при лицензировании / О.В. Новосельцев // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2022. – № 1(35).

Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий на примере технологий TDM

А.И. Тиунова, Ю.К. Павлова-Семион, С.К. Романова, П.В. Брюханов,
Ю.О. Оболонина

Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с использованием объектов авторских и смежных прав в процессе применения технологий интеллектуального анализа текста и данных (TDM). В статье анализируются законодательства и правоприменительная практика различных стран (Российской Федерации, ЕС, США и Японии), использование конструкции свободного использования объектов авторских и смежных прав, встречающиеся проблемы и неточности.

Ключевые слова:

свободное использование; искусственный интеллект; интеллектуальный анализ текста и данных; TDM, базы данных, произведения.

Статья подготовлена на основании исследования, проведенного студентами НИУ ВШЭ под руководством Марии Александровны Кольздорф. В исследовании также принимали участие Дарья Рязанова, Анастасия Кольцова, Дарья Парасоцкая, Кирилл Зотин, Юлия Шаталина, Анна Сердюкова, Полина Рякова, Нигара Акперова.

Современный мир характеризуется стремительным развитием цифровых технологий в целом и искусственного интеллекта в частности, который может включать применение технологии Text and Data Mining (далее – TDM).

Развитие человечества и технологий ставит перед мировым сообществом новые проблемы, связанные с вопросами использования объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий. Возникает множество вопросов: можно ли признать свободным использование объектов авторских и смежных

прав для обучения искусственного интеллекта? Нарушаются ли исключительные права при использовании технологии TDM? Как найти баланс между интересами авторов и обладателей смежных прав с одной стороны и развитием современных технологий с другой? Эти и многие другие вопросы являются как никогда актуальными и требуют комплексного решения.

Настоящая статья посвящена анализу правового регулирования технологий TDM. Исследуются следующие вопросы:

– осуществляется ли использование объектов авторских (произведений и баз данных) и смежных прав (баз данных) по смыслу гражданского законодательства в процессе применения технологий TDM;

– если да, какие полномочия правообладателей затрагиваются на каждом этапе применения технологий TDM;

– является ли такое использование нарушением исключительных прав, или оно попадает под существующие случаи свободного использования.

В статье проведен анализ не только российского, но и зарубежного нормативно-правового регулирования, судебной практики и научных подходов.

Структура работы представлена следующим образом. В части 1 рассмотрено понятие TDM, а также процесс анализа данных. В части 2 рассмотрены способы использования объектов авторских и смежных прав в рамках технологий TDM с точки зрения гражданского законодательства. В части 3 проведен анализ правового регулирования ЕС в части случаев свободного использования произведения, регулирования исключительного права на базу данных, а также проанализированы нововведения относительно случаев свободного использования. В части 4 проанализирован подход, реализуемый в США, а в части 5 – подход Японии. Часть 6 представляет собой анализ правового регулирования Российской Федерации, в частности регулирования копирования, которое носит временный или случайный характер (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), и свободного использования в рамках ст. 1274 и 1335.1 ГК РФ. В части 7 изучена возможность установления договорных и технических ограничений с целью препятствия технологии TDM. По итогам проведенного анализа сделаны общие выводы и выдвинуты предложения

по совершенствованию существующего регулирования.

1. Понятие TDM

Для понимания сути проблемы, рассматриваемой в настоящей работе, необходимо дать определение понятию TDM.

С увеличением мощности компьютерной обработки и всеобщим распространением большого объема данных в Интернете стал развиваться новый инструмент исследования – *Text and Data Mining*, предполагающий интеллектуальный анализ текста и данных соответственно.

TDM – это особый инструмент, который собирает информацию в цифровой форме различными способами (путем извлечения, копирования и т. д.) с помощью автоматических программных средств, анализирует ее и представляет результат, соответствующий запросу, как правило в виде иллюстрации закономерностей, тенденций, корреляций¹. Следует отметить, что в отличие, например, от искусственного интеллекта², технологии TDM в настоящий момент не нашли какого-либо нормативного закрепления в действующем законодательстве Российской Федерации. Вместе с тем они активно развиваются в Европе, что будет рассмотрено далее.

Примеров использования алгоритмов TDM великое множество, в том числе проведение анализа статей в медицинских журналах для выявления связи в появлении болезни; анализ торговыми площадками поведения покупателей в целях выявления спроса и их предпочтений (например, практика Амазона). Технологии TDM проникают и в сферу искусства, подтверждением чему является проект *Next Rembrandt*³.

Во избежание смешения таких «популярных» современных технологий, как TDM, искусственный интеллект, Большие данные (англ. *Big Data*), считаем необходимым определить их

¹ См. также: Article 2 of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

² См.: Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона “О персональных данных”».

³ См. сайт проекта *Next Rembrandt*. URL: <https://www.nextrembrandt.com> (дата обращения: 25 июня 2021 г.).

соотношение. TDM, представляя собой метод интеллектуального анализа текста и данных, выступает необходимым инструментом для машинного обучения искусственного интеллекта (англ. *Machine learning*)⁴⁵. Большие данные как огромный массив информации – это тот необходимый ресурс, на основе которого может осуществляться обучение искусственного интеллекта, а также проводиться интеллектуальный анализ с целью выявления закономерностей.

Процесс анализа данных состоит из следующих этапов.

1. Определяются материалы, которые должны быть проанализированы (такие, как объекты авторских прав или данные, отдельно собранные и/или организованные в уже существующую базу данных).

2. Происходит электронное копирование существенного количества материалов, что включает в себя:

а) перевод материалов в машиночитаемый формат, который может быть распознан и извлечен используемым программным продуктом;

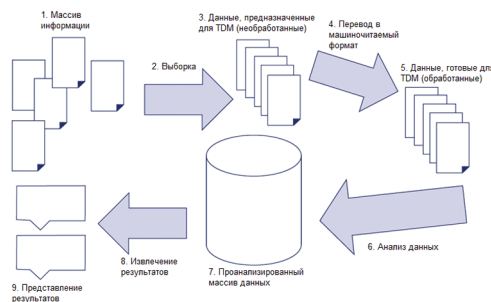
б) иногда (но не всегда) загрузка предварительно обработанных материалов на платформу (зависит от используемой технологии).

3. Непосредственно лексический и текстовый анализ данных в зависимости от запроса пользователя.

4. Извлечение данных, их вывод в финальный результат и последующее предоставление

результатов лицу, сформировавшему запрос, в виде текста, статистики либо в ином заданном формате⁶.

На рисунке ниже представлена иллюстрация работы технологий TDM, составленная некоммерческой компанией Jisc⁷.



2. Способы использования объектов авторских и смежных прав в рамках технологий TDM

Определив алгоритм деятельности технологии TDM, следует рассмотреть первый интересующий нас вопрос: осуществляется ли использование объектов авторских и смежных прав по смыслу гражданского законодательства в процессе применения технологий TDM, и если да, то какова специфика способов использования в зависимости от этапов TDM.

⁴ По общему правилу выделяют две технологии машинного обучения:

1. Глубокое машинное обучение (англ. *deep learning*) – это вид машинного обучения, при котором ИИ с помощью множества нейронных сетей распознает собранные данные, после чего группирует и классифицирует их. Важно, что обрабатываемые данные воспринимаются ИИ без каких-либо комментариев и уточнений со стороны человека, в том виде, котором они существуют в объективной действительности. См.: A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines // High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. February, 2019. URL: European Commission, official website (europa.eu) (дата обращения: 25 ноября 2020 г.); Duque Lizarralde, Marta, A guideline to artificial intelligence, machine learning and intellectual property. (September 2020). 4iP Council.

2. Машинное обучение (англ. *Machine Learning*), в рамках которого выделяют 3 основных метода:

a. Контролируемое обучение (англ. *Supervised learning*) – наиболее распространенный метод машинного обучения, в процессе которого ИИ получает информацию, снабженную пояснениями человека (англ. *labelled data*);
 b. Неконтролируемое обучение (англ. *Unsupervised learning*) – метод обучения, при котором ИИ получает «чистую» информацию без каких-либо пояснений (англ. *unlabelled data*) и учится определять сходства и различия, проводить параллели;
 c. Обучение с подкреплением (англ. *Reinforcement learning*), в процессе которого ИИ собирает данные из окружающей среды, самостоятельно обрабатывает и принимает решение, после чего человек оценивает ее решение и посылает сигнал (правильное / неправильное).

См.: A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines // High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. February, 2019. URL: European Commission, official website (europa.eu) (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).

⁵ Theodoros Chiou. Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art? //10 (2020) JIPITEC 398 para 1. URL: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5025> (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

⁶ Christophe Geiger, Giancarlo Frosio and Oleksandr Bulayenko. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU URL:// file:///C:/Users/79856/Downloads/SSRN-id3470653.pdf (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

⁷ Value and benefits of text mining. URL: www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining (Дата обращения 18 мая 2021 г.).

Рассмотрим объекты авторских прав (произведения и базы данных).

На первом этапе работы TDM определение объема материалов, которые должны быть проанализированы, напрямую зависит от запроса пользователя, а также от функциональных возможностей TDM. Так, например, пользователь может самостоятельно определить сферу поиска, поставив «галочки» напротив нужных ресурсов; или же круг поиска может быть ограничен базой данных, на которой работает TDM. Таким образом, можно сделать вывод, что на первом этапе работы TDM объекты авторских и смежных прав не используются в ключе гражданского законодательства.

На втором этапе возможно несколько вариантов функционирования TDM. Сначала происходит перевод материалов (в частности, произведений как объектов авторских прав) в машиночитаемый формат, который может быть распознан и извлечен программой для ЭВМ, после чего осуществляется загрузка предварительно обработанных материалов в память компьютера (последний подэтап зависит от конкретно применяемой технологии и присутствует не всегда)⁸.

Возникает закономерный вопрос: является ли перевод материалов в машиночитаемый формат переводом в значении законодательства в области интеллектуальной собственности и, соответственно, переработкой? Вероятно перевод текста в машиночитаемый формат, который производится перед анализом текста, нельзя считать переработкой материала. Под переводом в машиночитаемый формат подразумевается не изменение языка, на котором написан текст, с человеческого на язык программирования, а оцифровка с возможностью выделять отдельные слова и буквы из текста. Таким образом, результат такого действия в рамках работы TDM можно квалифицировать как воспроизведение, т. е. копирование части исходного произведения. Переработка исходных

произведений отсутствует, поскольку алгоритм не заменяет и не изменяет исходного текста⁹.

Также в процессе деятельности TDM возможно применение автоматического перевода текста с одного языка на другой (например, с помощью программного обеспечения Google Translator). В данном случае ответ на вопрос, является ли такой перевод переработкой, неоднозначен.

С одной стороны, перевод или другая переработка произведения предполагают создание производного произведения. Исходя из законодательно закрепленных критериев охраноспособности объектов авторских прав, одним из которых является творческий характер деятельности автора, можно предположить, что переработка также должна носить творческий характер, в противном случае будет отсутствовать производное произведение как объект авторского права. «Субъектом» перевода является программное обеспечение, которое не вкладывает какого-либо творческого труда в осуществление перевода. Соответственно, в случае автоматического перевода переработка отсутствует.

С другой стороны, с учетом расхождения мнений о критерии творчества (в частности, вопрос о том, что именно должно носить творческий характер – деятельность автора¹⁰ или же само произведение¹¹), в скором времени с точки зрения творчества может оцениваться не деятельность алгоритма, а творческий характер получившегося перевода.

Таким образом, учитывая превалирующий в законодательстве подход о том, что творчеством должен характеризоваться труд автора, полагаем, что применение автоматического перевода текста с одного языка на другой не является переработкой в контексте гражданского законодательства.

Говоря о втором подэтапе, на котором происходит загрузка предварительно обработанных материалов в память некоего компьютера (носи-

⁸ *Christophe Geiger, Giancarlo Frosio and Oleksandr Bulayenko*. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU URL://file:///C:/Users/79856/Downloads/SSRN-id3470653.pdf (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

⁹ *Borghi M*. Text & Data Mining. CopyrightUser.org, URL: copyrightuser.org/understand/exceptions/text-data-mining/. (дата обращения 02 июня 2021 г.)

¹⁰ См., например: Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассудовский В.А. – М.: Наука, 1984. – 222 с.

¹¹ См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 736 с.

теля, системы), возможен такой способ использования, как воспроизведение. Вместе с тем не стоит забывать, что краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, при соблюдении определенных условий не признается воспроизведением¹², или же такое воспроизведение признается случаем свободного использования¹³. Таким образом, наличие или отсутствие воспроизведения в данном случае зависит от характера записи, что будет проанализировано в следующих разделах.

В рамках третьего этапа происходит анализ текста и данных. Иными словами, алгоритмы «читают» текст так же, как это делает человек. Если к тексту имеется законный доступ (в том числе свободный), то само «чтение» текста не является нарушением авторских прав.

Иначе обстоит ситуация с последним этапом, в рамках которого происходит извлечение необходимых данных, их вывод в финальный результат и последующее предоставление результатов лицу в заданном формате. Результаты анализа могут представлять собой выдержки из анализируемого объема данных, различные графики, корреляции и т. д. Также итоговый «продукт» деятельности TDM может создаваться путем копирования определенных слов, предложений или абзацев, с приведением ссылки на них. Упрощенным примером результатов деятельности TDM может служить сервис Google Scholar, который определяет релевантные запросу заголовки и отрывки текста из различных оцифрованных материалов¹⁴.

Ответ на вопрос, «является ли данный результат переработкой объектов авторского права», отрицательный, потому что алгоритм не изменяет

исходный материал, а лишь приводит подходящие примеры.

Наиболее релевантным к данной ситуации способом использования является воспроизведение. Очевидно, что в результатах выдачи содержатся лишь определенные отрывки из оригинальных произведений, зачастую очень короткие (отдельные фразы, слова). В контексте авторского права значение имеет ответ на вопрос, охраноспособна ли такая часть. Так, например, в соответствии с российским законодательством авторско-правовая охрана распространяется на часть произведения при условии, что она является самостоятельным результатом творческого труда автора и выражена в объективной форме (отдельно от всего произведения в целом), а также сохранила свою узнаваемость как часть конкретного произведения¹⁵. В частности, при удовлетворении указанных выше условий признаются охраноспособными частями произведения персонажи, отрывки текста (главы, абзацы), названия и т. д.¹⁶

Применительно к результатам анализа TDM в данном контексте важно оценивать каждую ситуацию индивидуально, устанавливая, являются используемые части произведений охраноспособными или нет. В отдельных случаях, когда результатом выдачи является статистика использованных слов и словосочетаний (например, «в тексте словосочетание “морозный день” используется 3 раза...»), использование таких слов и словосочетаний, вырванных из контекста произведений, не будет составлять нарушение исключительного права. Такое использование не позволяет понять идею произведения и его содержание. Напротив, в тех случаях, когда в результатах анализа содержатся охраноспособные части произведения, следует анализировать,

¹² См., например, подп. 1 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

¹³ См., например, ст. 2 и 5 Директивы 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» от 22 мая 2001 г.

¹⁴ См.: <https://scholar.google.com/> (дата обращения: 02 июня 2021 г.).

¹⁵ См.: п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

¹⁶ См., например: российскую судебную практику (Определение Московского городского суда от 24 июля 2011 г. по делу № 33-19534, Постановление 8 Арбитражного Апелляционного Суда по делу № А46-117/2014 от 07 ноября 2014 г., Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. № C01-597/2014 по делу № СИП-296/2013), судебную практику судов США (*New Line Cinema Corp. v. Russ Berrie & Co.*, 161 F. Supp. 2d 293 (S.D.N.Y. 2001), *Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co.*, 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)).

является ли такое использование случаем свободного использования¹⁷.

Очевидно, что самому алгоритму TDM как программе для ЭВМ неважно, что то или иное произведение – это уникальное выражение мысли определенного автора. TDM в первую очередь воспринимает произведение как совокупность определенных сведений, факты, исходные данные. Творческие элементы, которые представляют собой задумку автора и наделяют работу конкурентным преимуществом (фразовые обороты, уникальные способы выражения и др.), не составляют никакой пользы для программы¹⁸. Вместе с тем созданный продукт может конкурировать с оригинальными произведениями, создавая потенциальную угрозу законным правам и интересам первоначальных правообладателей, что требует отдельного анализа.

Наконец на этапе представления результатов анализа в определенной форме потенциально возможна реализация таких способов использования, как доведение до всеобщего сведения, распространение произведения (в случае если результаты выражаются на материальном носителе, который в дальнейшем отчуждается) или публичный показ¹⁹. Рассмотрим такой способ, как доведение до всеобщего сведения, поскольку он является наиболее актуальным в контексте развития цифровых технологий и сети Интернет.

Суть доведения до всеобщего сведения заключается в том, что правообладатель при помощи цифровой среды размещает произведение таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному желанию. Вместе с тем доведение до всеобщего сведения зависит от двух факторов.

1. *Что* представляет собой результат. Как уже отмечалось выше, результаты TDM могут представлять собой выдержки из текста. Если такие выдержки охраняются авторским правом, такое ис-

пользование потенциально попадает под воспроизведение. Если же подобные действия не будут признаны воспроизведением, значит и доведение до всеобщего сведения отсутствует.

2. *Цель* использования. Если лицо использует результаты для собственных нужд, не публикуя их в сети Интернет с доступом для третьих лиц, доведение до всеобщего сведения отсутствует.

Таким образом, вопрос о наличии доведения до всеобщего сведения должен исследоваться в каждом конкретном случае.

Также TDM может обрабатывать базы данных, охраняемых смежным правом. В связи с этим рассмотрим вопрос, затрагивает ли деятельность алгоритмов TDM на каком-либо этапе исключительное право изготовителя базы данных как объекта смежных прав.

Исключительное право изготовителя включает в себя правомочие извлекать материалы из базы данных и использовать их в последующем.

Под извлечением закон понимает перенесение материалов на иной информационный носитель, в то время как понятие использования не раскрывается. Ответ на вопрос о том, имеет ли место извлечение материалов, зависит от того, осуществляется ли перенесение информации из нее на новый информационный носитель. Это зависит от технологических особенностей TDM, в связи с чем ответ может быть различным применительно к каждой конкретной программе. Теоретически извлечение возможно на втором этапе, когда происходит электронное копирование материалов в память программы. Однако отдельные юрисдикции по-разному подходят к квалификации такого копирования, что будет рассмотрено далее.

Что касается использования, названное правомочие в законе не раскрывается. В литературе использование толкуется как уже привычный по другим разделам ГК РФ контроль над использованием в любой форме и любым способом (что

¹⁷ Подробнее о способах свободного использования в контексте применения технологий TDM будет рассмотрено далее.

¹⁸ Joseph C. Gratz. Artificial Intelligence: The Ins and Outs of Copyright and AI // Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy Considerations: conference. January, 2019. URL: <https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-property-policy-considerations> (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

¹⁹ Например, демонстрация картины по итогам проекта Next Rembrandt. URL: <https://www.nextrembrandt.com> (дата обращения: 25 июня 2021 г.).

охватывает хранение экземпляров, их предложение к продаже, продажу и т. д.)²⁰.

Обработка данных, включающая в себя извлечение и последующее использование содержания базы данных или ее части, при определенных обстоятельствах может приводить к нарушению смежного права.

Таким образом, применительно к объектам авторских прав на этапах работы TDM потенциально возможна реализация такого способа использования, как воспроизведение. Доведение до всеобщего сведения (распространение, показ произведения) зависит от многих факторов, в числе которых – специфика деятельности программы, в которой реализованы алгоритмы TDM, особенности запроса, вид результатов поиска и др.

Применительно к базам данных как объектам смежных прав, технологией TDM могут затрагиваться правомочия правообладателя, связанные с извлечением и последующим использованием материалов, составляющих содержание базы данных.

Рассмотрим правовое регулирование данных вопросов в различных юрисдикциях – ЕС, США, Японии, а также Российской Федерации.

3. Правовое регулирование ЕС

3.1. Случаи свободного использования произведений

До того, как Директивой № 2019/790 «О едином цифровом рынке»²¹ были введены специальные ограничения исключительного права в целях анализа данных посредством технологий TDM, в европейском законодательстве был закреплен такой вид свободного использования, как временное воспроизведение в технических целях.

Условия применения такого исключения были закреплены в Директиве 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» (далее – Ди-

ректива об информационном обществе)²², а также выработаны судебной практикой. Наиболее интересными с точки зрения толкования условий применения ст. 5(1) о краткосрочном воспроизведении в технических целях представляются выводы Европейского суда справедливости в деле *Infopaq*²³.

Первое условие согласно ст. 5(1) Директивы об информационном обществе – это временный или случайный характер такой записи (критерии альтернативны).

Согласно решению по делу *Infopaq I*, временным будет считаться такое использование, при котором оно, во-первых, составляет неотъемлемую часть технологического прогресса, а во-вторых, предусматривает автоматическое удаление скопированного контента, вне зависимости от вмешательства человека. Важно, что Суд ЕС не прокомментировал правила, которыми следует руководствоваться при определении момента, после которого копия перестает быть временной.

Что касается случайности записи, то она, безусловно, должна быть тесно связана с технологическими процессами, однако может быть продолжительнее, чем временная запись. В целом случайность копии заключается в том, что она не является основным объектом использования, а копируется лишь «побочно», одновременно с копированием основного контента.

Как уже было отмечено, и временная, и случайная копии должны быть неотъемлемой и существенной частью технологического процесса. То есть они должны создаваться именно в связи с определенным этапом технологического процесса, без цели самостоятельного использования. Именно к таким выводам пришел Суд ЕС в деле *Infopaq II*²⁴.

Следующее условие заключается в необходимости наличия особой цели такого краткосрочного воспроизведения. Существуют две альтернативы: 1) использование технических средств для

²⁰ Павлова Е.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Москва, 2018.

²¹ Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

²² Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (“InfoSoc Directive”).

²³ C-5/08 - *Infopaq I*. URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-5/08>

²⁴ Case C-302/10 – *Infopaq II*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CO0302:EN:HTML>

создания временных копий информационным посредником при передаче произведений между третьими лицами в Интернете, или 2) правомерное использование произведений, что наиболее релевантно в контексте использования TDM.

Под правомерным использованием следует понимать в первую очередь использование с согласия правообладателя, а также иное не запрещенное законодательством использование²⁵.

Последним условием реализации нормы о свободном использовании произведений в целях создания временных технических копий является отсутствие самостоятельного экономического значения. Суммируя выводы Суда ЕС²⁶, можно заключить, что временное копирование не должно давать лицу дополнительную экономическую выгоду, выходящую за пределы той, которая получена от правомерного использования произведения.

В целом, как отметил Суд ЕС при рассмотрении дел *Infopaq*, рассматриваемая норма направлена в том числе на обеспечение технологически нейтрального подхода, благодаря которому ее действие может распространяться на случаи применения новых технических средств²⁷. Таким образом, применение новых технологических решений, в том числе TDM, при удовлетворении условий, указанных в ст. 5(1) Директивы об информационном обществе, может попадать под действие этого исключения.

Вместе с тем существует и другая точка зрения относительно возможности распространения рассматриваемой нормы на использование технологии TDM. Некоторые представители зарубежной доктрины²⁸ придерживаются мнения, что исключение по временному воспроизведению охватывает весь процесс работы TDM, поскольку воспроизведение обусловлено техническим процессом обработки данных и является временным, т. к. используе-

мые для анализа произведения воспроизводятся на втором этапе обработки, после чего автоматически удаляются без участия в этом человека.

Также законодательством предусмотрена возможность применения исключения в случае временного копирования в рамках TDM в соответствии с п. 9, 18 преамбулы Директивы 2019/790 об авторских и смежных правах на цифровом рынке ЕС. В случае если технологии TDM не охватываются исключением о временном копировании, действуют специальные исключения, установленные ст. 3 и 4 Директивы 2019/790, рассмотренные далее.

3.2. Регулирование исключительных прав на базу данных

Европейское законодательство предусматривает два режима охраны баз данных – как объекта авторских прав и как объекта *sui generis*, оба из которых нашли свое отражение в Директиве 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране баз данных» (далее – Директива 96/9/ЕС). Указанная Директива регулирует также случаи свободного использования баз данных, которые будут рассмотрены далее.

В соответствии с Директивой 96/9/ЕС под извлечением понимается постоянная или временная передача всего или существенной части содержимого базы данных на другой носитель любыми средствами или в любой форме, а под использованием – любая форма публичного предоставления всего или существенной части содержимого базы данных распространением копий, сдачей в аренду, интерактивно или другими формами передачи (ч. 2 ст. 7 Директивы 96/9/ЕС).

Правомерный обладатель базы данных, охраняемой авторским правом, может осуществлять все необходимые для доступа к ее содержанию действия, на совершение которых не требуется

²⁵ Recital 33 of the InfoSoc Directive.

²⁶ *J. Axhamn* *Infopaq II – The CJEU elucidates some aspects of the exemption for certain acts of temporary reproduction*, February 2012. URL: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/02/07/infopaq-ii-the-cjeu-elucidates-some-aspects-of-the-exemption-for-certain-forms-of-temporary-reproduction>

²⁷ *Jean-Paul Triaille, Jérôme de Meeûs d'Argenteuil, Amélie de Francquen*, Study on the legal framework of text and data mining (TDM), European Union, March 2014.

²⁸ *Geiger, Christophe and Frosio, Giancarlo and Bulayenko, Oleksandr*, Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU (October 17, 2019). Concepción Saiz García and Raquel Evangelio Llorca (eds.), “Propiedad intelectual y mercado único digital europeo”, Valencia, Tirant lo blanch, 2019, pp. 27-71., Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2019-08, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3470653> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3470653>

специальное разрешение автора базы данных. Директива позволяет государствам ЕС установить исключения для использования открыто опубликованных баз данных. Пользователям таких баз данных разрешается совершать извлечение и вторичное использование части базы данных в следующих случаях (часть 2 статьи 6 Директивы 96/9/ЕС):

а) при воспроизведении в личных целях неэлектронной базы данных;

б) когда использование производится исключительно для иллюстрирования в учебных и научных исследованиях, если при этом указывается источник, и использование осуществляется в объеме, оправданном некоммерческой целью;

с) использования в целях общественной безопасности или осуществления административного или судебного производства;

д) имеют место иные ограничения, традиционно устанавливаемые национальным правом, не нарушая при этом (а), (б) и (с)²⁹.

Особым случаем свободного использования базы данных, охраняемой *sui generis*, является использование незначительной части содержимого базы данных. При этом неоднократное извлечение или повторное использование незначительной части базы данных не допускается, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных или ущемляют необоснованным образом интересы изготовителя (ч. 5 ст. 7 Директивы 96/9/ЕС).

Государства ЕС также могут установить исключения для извлечения или повторного использования существенной части базы данных в следующих случаях (ст. 9 Директивы 96/9/ЕС):

а) извлечения в частных целях неэлектронной базы данных;

б) извлечения в целях иллюстрации, обучения или научного исследования при указании источника и в степени, оправданной достижением некоммерческих целей;

с) извлечения и использования в целях публичной безопасности или в целях административной или судебной процедур.

В этой связи для правомерного извлечения и использования части содержимого базы данных необходимо определить, что означает «существенная часть». Судебная практика ЕС выделяет два основных критерия для определения «существенности»: количественный и качественный.

Количественная оценка осуществляется на основе сопоставления объема извлеченных материалов с общим объемом содержания базы данных. Так, в деле *Beechwood House Publishing v Guardian Products Ltd* [2011] EWPC 22³⁰ судом было установлено, что изъятие 6000 элементов из 43 000 является существенным с количественной точки зрения.

Качественная оценка заключается в исследовании соотношения размера инвестиций, вложенных в создание извлеченной части материалов, с общим размером инвестиций, вложенных в создание базы данных. Например, в деле *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*³¹ суд пришел к выводу, что тот факт, что материалы, предположительно извлеченные из базы данных и/или повторно использованные, были получены изготовителем базы данных из источников, недоступных общественности; и может, в зависимости от объема затраченных им ресурсов для сбора материалов (трудозатрат, технических или финансовых), повлиять на классификацию этих материалов как существенной части с точки зрения качественного критерия.

Относительно толкования понятий «извлечения» и «повторного использования» в контексте использования технологий TDM интересно решение по делу *Innoweb BV v Wegener ICT Media BV and Wegener Mediaventions BV* (C-202/12)³², в котором суд признал копирование и индексацию всей или существенной части базы данных, доступной в Интернете, и последующее предоставление возможности поиска по содержанию такой базы данных

²⁹ Директива 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране баз данных».

³⁰ England and Wales Patents County Court : official web-site. URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWPC/2011/22.html>

³¹ Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 5 March 2009. Case C-545/07. *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-545/07> (дата обращения: 31 мая 2021 г.).

³² Case C-202/12 - *Innoweb BV v Wegener ICT Media BV and Wegener Mediaventions BV*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0202>

на сайте «извлечением» и «повторным использованием» по смыслу Директивы 96/9/ЕС.

Позднее в рамках дела CV-Online Latvia v Melons (C-762/19)³³, касающегося использования поисковой системой содержания базы данных, суд попытался найти баланс между информационным развитием рынка Европы с одной стороны и защитой исключительного права на базы данных с другой. Суд установил, что ст. 13 Директивы 96/9/ЕС не наносит ущерба правилам конкуренции, установленным законодательством ЕС или государств-членов. Следовательно, действия, попадающие под «извлечение» и «повторное использование», могут быть запрещены правообладателем, если существует риск невозможности окупить вложенные им инвестиции в создание базы данных. То есть, само по себе наличие извлечения и последующего использования не приводит автоматически к выводу о нарушении, требуется оценить влияние этих действий на окупаемость инвестиций.

Объективные сложности возникают при использовании баз данных, не охраняемых как объекты авторских и смежных прав. В этой связи важное значение имеет дело Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V., Case C 30/14, в решении по которому был определен порядок использования неохранных баз данных³⁴.

PR Aviation, владелец сайта Aviasales, выгружал информацию с сайтов компаний-лоукостеров о совершаемых ими рейсах. Далее, после уплаты покупателем билетов агентской комиссии на сайте Aviasales, PR Aviation перенаправлял клиента на сайт авиаперевозчика, где пассажир напрямую покупал у последнего билет, подписывая click-wrap соглашение об условиях использования сайта и лицензионной политике перевозчика.

В соглашении об условиях использования сайта компании Ryanair среди общих условий также было условие о видах запрещенного использования базы данных на сайте перевозчика, включая запрет на использование автоматизированных систем или программного обеспечения для

извлечения данных с их веб-сайтов в коммерческих целях без разрешения Ryanair.

Компания Ryanair подала иск к PR Aviation о нарушении своих смежных прав на базу данных в соответствии с Директивой 96/9/ЕС и голландскими законами о базах данных и авторских правах, а также о нарушении условий лицензионного соглашения, опубликованного на сайте.

Первая и апелляционная инстанция отказали в иске, так как база данных была признана судами неохранными и не подпадающей под защиту Директивы 96/9/ЕС как «побочной созданием», поскольку ее создание не было целью деятельности Ryanair, а также не требовало существенных инвестиций со стороны авиаперевозчика (доктрина spin off).

Верховный суд Нидерландов обратился в Суд ЕС с вопросом: распространяется ли действие Директивы 96/9/ЕС на онлайн-базы данных, которые не защищены ни авторским правом, ни правом sui generis. При этом Верховный суд Нидерландов акцентировал внимание на необходимости установить, распространяются ли случаи свободного использования на неохранные базы данных, и если да, то насколько положение Директивы 96/9/ЕС о недействительности условий, ограничивающих вышеуказанные права, может быть применимо в данном случае.

Отвечая на вопрос, Суд ЕС установил:

Директива 96/9/ЕС применяется только к базам данных, защищенным авторским правом или правом sui generis;

Ее применение отдается на усмотрение национальных судов, которые решают, соответствует ли конкретная база данных требованиям Директивы 96/9/ЕС. В рассматриваемом деле суды Нидерландов установили, что это не так;

Владелец общедоступной базы данных, не охраняемой авторским правом и правом sui generis, вправе ограничивать в договорном порядке использование своей базы данных, если это соответствует применимому национальному законодательству.

³³ Case C-762/19 - CV-Online Latvia SIA v Melons SIA. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242039&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10067200>

³⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0030>

Соответственно, если база данных не охраняется Директивой 96/9/ЕС, то правообладатель может самостоятельно регулировать ее использование в рамках гражданско-правовых отношений.

Примечательно, что данная возможность не распространяется на базы данных, защищенные авторским правом или правом *sui generis*. Согласно ст. 15 Директивы 96/9/ЕС все условия договора, которые ограничивают случаи свободного использования и права правомерного пользователя, будут недействительны.

Таким образом, если базы данных являются охраноспособными и защищаются авторскими или смежными правами, то их использование регламентируется Директивой 96/9/ЕС и на них распространяются случаи свободного использования. Напротив, если база данных неохраноспособна как объект авторских или смежных прав, то ее использование ограничено не законом, а волей ее создателя, который вправе устанавливать любые, в том числе весьма строгие ограничения.

Согласно позиции, выраженной в деле *Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V.*, создатели баз данных могут ограничивать доступ к содержанию не охраняемых Директивой 96/9/ЕС баз данных посредством договора. В этой связи необходимо отметить доктрину «*spin off*», применение которой расширяет возможности создателей баз данных ограничивать их использования с помощью договора, поскольку доктрина лишает охраны некоторые базы данных как объекта *sui generis*.

В европейской правоприменительной практике сформировалось два подхода к пониманию доктрины *spin off*.

Согласно первому подходу, не всем базам данных нужна правовая охрана, поскольку в некоторых случаях их создание является основной деятельностью компании, поэтому такая компания будет создавать базы данных вне зависимости от наличия или отсутствия охраны баз данных как

объекта *sui generis*. В этой связи в некоторых юрисдикциях такие базы данных лишены правовой охраны, в частности, такого подхода придерживаются голландские суды³⁵.

Второй подход был выработан при рассмотрении дела *The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd*, где Европейский суд отклонил доктрину *spin off* как таковую³⁶, однако отметил, что целью защиты баз данных как объекта *sui generis* является содействие созданию систем хранения и обработки существующей информации, а не созданию материалов, которые впоследствии могут быть собраны в базе данных, поэтому при оценке охраноспособности базы данных не следует учитывать инвестиции, вложенные в создание таких данных³⁷. Данный подход выглядит более мягким, однако он также сужает сферу охраны баз данных, исключая из нее отдельные неохраняемые базы данных и предоставляя их владельцам возможность устанавливать договорные ограничения при использовании технологий TDM для сбора и обработки данных.

Кроме того, остается неясным, каким образом технологии TDM при сборе данных, а впоследствии искусственный интеллект при создании объектов, должны определять, какие базы данных охраноспособны, а какие нет, и как алгоритм будет определять объем разрешенных действий с каждой конкретной базой. Возникает ситуация, что потенциально возможное регулирование должно включать себя алгоритм взаимодействия с охраноспособными и неохраноспособными базами данных, что крайне сложно разграничить.

Остается неясным, на кого возлагается ответственность за установление технических ограничений в отношении доступа к информации, на которую не распространяются способы свободного использования в связи с неохраноспособностью самой базы данных. Предлагаем два варианта.

³⁵ P. Bernt Hugenholtz. The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe. Paper presented at Fordham University School of Law Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy. New York, 14-25 April 2003.

³⁶ Martin Husovec, The End of (Meta) Search Engines in Europe?, 14 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 145 (2014). Available at: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol14/iss1/5>

³⁷ The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd [electronic resource] Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004 in Case C-203/02 // EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62002CJ0203>

1. Изготовитель (владелец) базы данных обязан обеспечить ей такую защиту, чтобы технологии не могли получить доступ к ней. При этом ответственным лицом в данном случае является именно изготовитель базы данных. В случае если таких средств защиты было недостаточно, он не сможет заявить о нарушении своих прав лицом, осуществившим изъятие информации.

2. Создатели, операторы или пользователи технологий TDM должны действовать с надлежащей осмотрительностью и программировать свой «продукт» таким образом, чтобы при наличии определенных средств технической защиты, ограничительных условий в соглашениях об использовании сайта и т. д., сама программа избегала данных, доступ к которым ограничен владельцем базы данных. В случае если правило было нарушено, создатели, операторы или пользователи технологий TDM должны нести ответственность за несоблюдение лицензионной политики правообладателя, как и произошло в деле *Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V.*

В настоящий момент проблематично дать ответ на вопрос о том, какой путь выберут суды ЕС, поскольку практики по данному вопросу крайне мало.

3.3. Новые случаи свободного использования и их критика

С 2019 г. в ЕС действует Директива ЕС 2019/790 об автоматизированном сборе и анализе текста и данных (далее – Директива 2019/790), которая содержит специальное регулирование использования технологий TDM – ст. 3 и 4. Каждая из норм имеет свою специфику, а также вызывает вопросы, которые освещены далее.

Рассмотрим положения ст. 3, которые позволяют «исследовательским организациям и учреждениям культурного наследия» (англ. *research organisations and cultural heritage institutions*) производить извлечение и воспроизведение произведений, охраняемых авторским правом, к которым они имеют законный доступ в целях научных исследований и TDM». Как следует из нормы, она

определяет специального субъекта, к которым относятся исследовательские организации и учреждения культурного наследия. Таким образом, закон ограничивает использование такого исключения в отношении коммерческих организаций. Тем не менее возможен заказ исследований у исследовательских организаций за соответствующую оплату при условии, что вырученные средства будут реинвестированы в деятельность такой организации. Следовательно, получение коммерческой выгоды исследовательскими организациями исключено. Также еще одним условием является предоставление свободного доступа к результату исследования, без приобретения организацией исключительного права на такой результат.

Важно отметить, что ст. 3 Директивы 2019/790 не стремится обеспечить доступ к абсолютно всей информации в сети Интернет. Ее действие распространяется исключительно на те источники, к которым исследовательские организации имеют законный доступ. Под законным доступом в п. 14 Преамбулы Директивы 2019/790 подразумевается как доступ на основании договора, заключенного между исследовательской организацией и правообладателем, так и свободный доступ к контенту в Интернете³⁸.

Критерии доступа к данным и лица, которым предоставляется доступ, сформулированы достаточно ясно и однозначно, однако у европейских юристов возникают вопросы к формулировкам о безопасности и целостности данных. В статье 3 Директивы 2019/790 говорится о том, что копии данных должны храниться с надлежащим уровнем безопасности в учреждениях, использующих TDM, а правообладателям разрешается применять меры по обеспечению безопасности и целостности баз данных, где размещены изначальные источники. Как отмечают европейские юристы, формулировка ст. 3 не содержит конкретики о том, какими механизмами необходимо обеспечивать эту защиту. Единственным ориентиром выступает указание на общепринятую наилучшую практику (англ. *commonly agreed best practices*)³⁹.

³⁸ *Ferri, F.*, 2020. The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. *China-EU Law Journal*, 2020. Дата обращения: 18.05.2021 link.springer.com/article/10.1007/s12689-020-00089-5#citeas.

³⁹ *Colm Maguire, Olivia Mullooly.* Mining for exceptions in the new copyright directive. Дата обращения 19.05.2021 URL: www.arthurcox.com/knowledge/mining-for-exceptions-in-the-new-copyright-directive/

Применительно к данному случаю отсутствие конкретики и выбор в качестве ориентира наилучшей практики являются оптимальным вариантом в свете обеспечения технологически нейтрального подхода. Отсутствие указания на конкретные средства обеспечения безопасности данных позволяет учитывать стремительный рост и развитие современных информационных технологий.

Как отмечают исследователи, предоставление исследовательским организациям на некоммерческой основе широких прав в области использования технологий TDM, с одной стороны, объясняется желанием законодателя создать условия для развития исследовательской деятельности. С другой стороны, в области исследований, как правило, наилучшие результаты показывают именно коммерческие организации, для которых проведение исследований является основным источником дохода. В таком случае может быть целесообразнее предоставить коммерческим организациями не менее широкий спектр прав в части применения технологий TDM, когда такое использование направлено на улучшение жизни общества⁴⁰. В настоящий момент деятельность коммерческих исследовательских организаций регулируется в рамках ст. 4 Директивы 2019/790.

Также спорным является вопрос о регулировании международных исследований, связанных с использованием технологии TDM, в которых принимают участие представители разных стран, в том числе не являющихся членами ЕС. В таком случае возникает вероятность коллизии различного национального правового регулирования.

Подводя итог анализу ст. 3 Директивы 2019/790, можно выделить предоставление исследовательским организациям широких прав в области научных исследований. Однако в современном мире создателями и двигателями инноваций являются в большинстве своем коммерческие стартапы и крупные компании, для которых разработка инноваций напрямую влияет на объем их прибыли, что и стимулирует инновационную исследовательскую деятельность. Предоставление таких широких прав исследовательским организациям,

безусловно, в некоторой степени обеспечит увеличение количества и качества исследований, но не в том объеме, который ежегодно создается коммерческими компаниями.

Также без должного регулирования остается и то, каким образом будет обеспечиваться безопасность исходных данных и, одновременно с этим, соблюдение исключительных прав. В настоящий момент указанные вопросы переданы на разрешение самим организациям, которые опираются на наилучшие практики и опыт своих коллег.

Второе исключение, предусмотренное для в отношении использования объектов авторских и смежных прав для целей TDM, предусмотрено в ст. 4 Директивы 2019/790. В отличие от ст. 3, она позволяет осуществлять воспроизведение и извлечение доступных на законной основе произведений и иных охраняемых объектов для TDM более широкому кругу субъектов, в том числе и организациям, которые не относятся к исследовательским или учреждениям культурного наследия.

В отличие от ст. 3 Директивы 2019/790, ст. 4 предусматривает несколько иные условия доступа к произведениям и иным охраняемым объектам. Так, статья 3 Директивы 2019/790 включает лишь одно условие – исследовательские организации и учреждения культурного наследия должны иметь законный доступ к произведениям и другим охраняемым объектам. В свою очередь ст. 4 предусматривает два условия.

Во-первых, аналогично ст. 3 Директивы 2019/790, воспроизведение и извлечение для целей TDM возможны только в отношении законно доступных произведений. Во-вторых, такие действия возможны, если правообладателями не были сохранены за собой права воспроизведения и извлечения для целей TDM, в том числе и в отношении произведений или других охраняемых объектов, которые были доведены до всеобщего сведения онлайн. Соответственно, по смыслу ст. 4 Директивы 2019/790, правообладатель может сохранить за собой права воспроизведения и извлечения для целей TDM, например, путем использования машиночитаемых средств, включая

⁴⁰ Geiger, C., G. Frosio and O. Bulayenko, 2019. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU, 2019. Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI).

метаданные и условия использования веб-сайта, или, например, путем использования договорных соглашений или одностороннего заявления⁴¹.

Как отмечается, многие онлайн-платформы уже установили запрет на TDM в своих пользовательских соглашениях. В частности, запрет устанавливается на совершение любых действий по воспроизведению контента онлайн-платформы⁴².

Очевидно, что законодатель пытался найти баланс между интересами правообладателей и коммерческих организаций, поставив возможность использования коммерческими организациями технологий TDM в отношении контента правообладателя в зависимости от воли последнего. Однако очевидно, что такое законодательное решение не может быть признано удачным для коммерческих организаций, поскольку фактически использование произведений или других охраняемых объектов для целей TDM возможно лишь в случае, когда правообладателем не запрещено использование его контента. В свою очередь правообладатели, как правило, заинтересованы в ограничении использования своего контента, что потенциально препятствует применению ст. 4 Директивы 2019/790.

4. Правовое регулирование США

В судебной практике США наиболее показательным примером, демонстрирующим соотношение современных технологий и объектов авторских прав, стало дело *Authors Guild V. Google*⁴³, в рамках которого суд пытался найти ответ на вопрос: является ли процесс обработки объектов интеллектуальной собственности программой для ЭВМ (в рамках применения искусственного интеллекта и TDM) нарушением исключительных прав.

Инициатором дела выступила Гильдия авторов – профессиональная организация писателей США, занимающаяся защитой прав на свободу слова и авторских прав. Гильдия обратилась

с иском к крупнейшему электронному гиганту Google. Исходя из материалов дела, Google, сотрудничая с несколькими крупными исследовательскими библиотеками, отсканировал более двадцати миллионов книг для своего проекта Google Книги. После оцифровки электронные копии книг стали доступны библиотекам-партнерам, а в самом браузере появилась возможность искать определенные фразы «по книгам» и бесплатно просматривать короткие фрагменты, в которых содержатся фразы из поискового запроса. Истец полагал, что повсеместная оцифровка печатных книг и использование этого огромного хранилища в различных целях, в том числе для повышения производительности служб поиска и перевода Google (что, по своей сути, является технологиями TDM) является воспроизведением, и, поскольку Google не запросил разрешения, а также не уплатил лицензионные сборы, действия ответчика являются нарушением авторских прав. По мнению истца, использование книг компанией Google являлось коммерческим, поскольку оцифрованные книги были использованы для улучшения поисковой системы, что позволило монополизировать рынок поиска в Интернете и привлечь больше пользователей на свой сайт. Более того, в настоящее время Google предоставляет бесплатный доступ лишь к небольшим частям книг, коммерциализировав полный доступ. Следовательно, подобное использование не может быть признано добросовестным. «Чтение» огромных массивов информации по своей природе является копированием выражений идей авторов, вне зависимости от того, осознает ли это программа или нет. Подобное положение дел способно привести к ситуации, в которой авторы потеряют мотивацию к написанию книг, что приведет к регрессу культуры и искусства в целом, а также к обесцениванию рынка классических печатных книг в частности⁴⁴.

⁴¹ Директива (ЕС) № 2019/790 Европейского парламента и совета Европейского союза об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и о внесении изменений в директивы 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС, п. 18. Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/images/articles/motovilova/1.pdf>

⁴² R. Ducato, A. Strowel, Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright Exceptions and Possible Ways Out, CRIDES Working Paper Series no. 1/2021; forthcoming in 43 European Intellectual Property Review, 2021/5. P. 322–337.

⁴³ Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html> (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

⁴⁴ Authors Guild V. Google: Questions and answers // The Authors Guild : official web-site. URL: <https://www.authorsguild.org/authors-guild-v-google-questions-answers> (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).

Ответчик Google полагал, что данный вид использования произведений является добросовестным использованием (англ. *fair use*). Также ответчик отметил, что предоставляет общую информацию о книгах, в то время как предоставление информации о работах не охватывается исключительным правом автора или иного правообладателя. В описании проекта Google указал, что основной его целью является предоставление не доступа к книгам как таковым, а возможности осуществлять поиск необходимых фраз или слов, что может быть полезно в целях выявления закономерностей.

Судебные тяжбы тянулись с 2005 г., пока в 2015 г. Апелляционный суд второго округа США не поставил точку в деле, разрешив его в пользу Google⁴⁵. Суд признал подобное использование добросовестным, применив доктрину *fair use*⁴⁶, которая позволяет использовать части охраняемых произведений (а в редких случаях и целые произведения), в том числе «в целях критики, комментирования, освещения новостей, обучения, преподавания или научных исследований». Решая вопрос о том, является ли конкретное использование добросовестным, суды используют специальный тест, установленный в ст. 107 Закона США об авторском праве⁴⁷ и состоящий из следующих четырех элементов.

1. Цель и характер использования. В рассматриваемом деле суд признал оцифровку книг преобразующим использованием (англ. *transformative use*), а не простым копированием. Создание цифровой копии для обеспечения функции поиска расширяет общественные знания, делая доступной информацию о книгах истцов. При этом сами копии не представляют собой существенную замену оригинальных работ или производных от них, а Google Books предоставляет информацию о книгах, а не сами книги как форму выражения.

2. Природа и характер произведения, защищенного авторским правом. Суд проанализировал природу работ, определив, являлись ли произведения художественными (англ. *works of fiction or fantasy*) или в большей степени носили «информационный» характер (англ. *factual works*). Суд отметил, что авторское право не распространяется на факты и идеи, однако охраняет форму их выражения. В качестве примера суд провел аналогию с новостями, содержание которых составляет информация о фактах. Указанное не означает, что новости не охраняются авторским правом. Применительно к рассматриваемому делу, несмотря на то что книги истца носили «информационный» характер (содержали информацию о фактах), это не означает, что они не охраняемы. Вместе с тем суд отметил, что данный фактор, рассмотренный в отрыве от других, не может определять вывод о наличии или отсутствии свободного использования.

3. Объем и значимость (существенность) использованной части по отношению к целому произведению. Суд согласился, что копирование Google целых текстов для реализации «функции полнотекстового поиска» в Google Книгах не является доказательством существенности использования, поскольку Google ограничил количество текста, которое пользователи могут увидеть в результатах поиска. Предоставляемые к просмотру фрагменты были малы, что не позволяло пользователю понять смысл задумки автора.

4. Эффект, который использование произведения оказывает на потенциальный рынок и ценность оригинальной работы⁴⁸. Суд установил: несмотря на то что оцифровка книг потенциально может вызвать «некоторое снижение продаж», краткость доступных фрагментов, а также их разрозненность с малой вероятностью способны привести к полной замене печатных книг их электронными копиями.

⁴⁵ Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html> (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

⁴⁶ Позднее, истец заявил аналогичный иск к компании HathiTrust. См: Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, No. 12-4547 (2d Cir. 2014).

⁴⁷ Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101-1332 (2012). URL: <https://www.copyright.gov/title17> (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

⁴⁸ Луткова О.В. Доктрина добросовестного использования произведений в современном авторском праве США // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 186–199.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что оцифровка книг, возможность осуществления поиска «по ним» и доступ к ним охватываются понятием добросовестного использования. Суд отметил, что система Google предоставляет новые возможности поиска, известные как TDM, специальный поисковый инструмент «Google Books Ngram Viewer», позволяющий получить статистическую информацию о частоте и географической специфике употребления слов с XVI в., иными словами – отследить изменение литературного стиля с течением времени. По мнению суда, подобное использование отвечает интересам общества и стимулирует дальнейшую творческую деятельность.

Указанное дело – один из первых случаев, когда суд США рассмотрел вопрос о том, является ли использование объектов авторского права при помощи технологий TDM нарушением исключительного права, признав это случаем свободного использования. Более того, в этом деле зародилось зерно нового подхода, который, пожалуй, ближе всего подошел к решению проблемы использования объектов авторских и смежных прав при применении искусственного интеллекта в целом и технологий TDM в частности.

В рамках разрабатываемого подхода предлагается выделить две категории применения искусственного интеллекта, который может включать использование технологии TDM.

1. Использование объектов авторских прав в целях, не связанных с применением формы выражения (англ. *Non-Expressive Uses*). Пример такого использования продемонстрирован в деле *Authors Guild v. Google*⁴⁹, где оцифровка книг осуществлялась с целью предоставить пользователям фактическую информацию о книгах и их тексте (например, сколько раз искомая фраза повторяется в тексте), без создания объекта-субститута. Такое использование может быть признано свободным использованием. Еще одним примером

может выступать обучение алгоритмов по распознаванию лица на основе базы данных фотографий. На первый взгляд, использование фотографий является нарушением исключительных прав правообладателей, однако алгоритмы используют фотографии для извлечения информации (геометрии лиц, представленных на фотографиях), а не самой художественной формы выражения. Использование информации, в свою очередь, не связано с охраной фотографий как объектов авторских прав⁵⁰.

2. Использование объектов авторских прав, которое предполагает создание конкурентноспособного объекта-субститута (англ. *Market-Encroaching Uses*). Используемое для описания словосочетание «Market-encroaching», в переводе с английского означающее «вторгающийся на рынок», отражает сущность подхода. К данной категории относятся случаи использования именно формы выражения объектов авторских прав, в результате чего создается новый объект, который может составить конкуренцию произведениям, на основе которых искусственный интеллект обучался. Применить доктрину свободного использования в данном случае невозможно, поскольку нарушаются два фактора – цель и характер использования (использование нельзя признать преобразующим), а также эффект, который использование произведения оказывает на потенциальный рынок и ценность оригинальной работы (стоимость новых объектов, созданных искусственным интеллектом, может быть значительно ниже стоимости оригинальных произведений, что повлияет на привлекательность последних для покупателей)⁵¹.

В основе приведенного выше разделения лежит основной принцип авторского права, в соответствии с которым охраняется форма выражения, а не факты, лежащие в основе объектов авторских прав.

⁴⁹ *Authors Guild v. Google, Inc.*, No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html> (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

⁵⁰ *Benjamin L. W. Sobel*, *Artificial Intelligence's Fair Use Crisis*, 41 *COLUM.J.L. & ARTS* 45. 2017. URL: https://www.bensobel.org/files/articles/41.1_Sobel-FINAL.pdf (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

⁵¹ *Benjamin L. W. Sobel*. *Legal Analysis and Policy Recommendations in response to the USPTO's request for comments* // December 15, 2019. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Ben-Sobel_RFC-84-FR-58141.pdf (дата обращения: 28 октября 2021 г.).

Наконец, важный вопрос, которыми задаются исследователи США, – это разработка эффективного механизма лицензионного возмездного использования объектов авторских прав, при котором создаются конкурентноспособные объекты (вторая категория). Заключение лицензионного договора в отношении каждого объекта авторских прав проблематично как с организационной, так и с экономической точки зрения, что обусловлено большим числом произведений, используемых искусственным интеллектом в процессе своего функционирования. В настоящий момент, решение не найдено, однако оно является необходимым для эффективного регулирования использования объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий, а также стабильного развития гражданского оборота.

5. Правовое регулирование Японии

Значительно выделяется на фоне подходов рассмотренных ранее стран подход Японии. Речь идет о свободном использовании объектов авторских, а не смежных прав, поскольку в Японии не предусмотрена охрана баз данных *suì generis*, в связи с чем необходимо обратиться к Закону Японии о защите авторских прав⁵². Регулирование технологий TDM нашло свое законодательное закрепление в Японии раньше других стран, в 2009 г., с появлением в Законе о защите авторских прав ст. 47-7, посвященной возможности свободного использования объектов интеллектуальной собственности для TDM, независимо от наличия научной или исследовательской цели. В 2018 г. названная статья была заменена ст. 30-4, которая значительно расширила возможности использования технологии TDM.

В ранее действующей ст. 47-7 было закреплено следующее правило: «Для целей анализа информа-

ции (то есть для извлечения информации, относящейся к языкам, звукам, изображениям и другим элементам, составляющим эту информацию, сравнения, классификации или другого статистического анализа) с помощью компьютера разрешается делать запись информации в памяти, производить переработку произведений (включая запись произведения, созданного в результате такой переработки) в необходимом объеме. Однако исключение делается для баз данных, созданных для проведения анализа информации человеком»⁵³.

Таким образом, в норме отсутствовало упоминание о целях анализа информации, следовательно лицо могло преследовать любые цели, включая коммерческие. Кроме того, само понятие анализа информации толковалось довольно широко. Следует отметить, что указание на то, что анализ может производиться только с помощью компьютера, говорило о неприменимости нормы к случаям обработки информации человеком.

Много вопросов вызывало исключение для баз данных, созданных для проведения анализа информации человеком, в связи с чем его значение остается не до конца ясным⁵⁴. В качестве возможного объяснения смысла нормы выдвигалось предположение, что речь идет о базах данных, созданных специально для использования их для целей TDM⁵⁵. Можно предположить, что особенность таких баз данных заключается в их пригодности исключительно для этих целей (например, специфические базы данных, в которых информация подобрана и структурирована таким образом, чтобы считывать ее с помощью технологий TDM).

Исследователи объясняют смысл нормы следующим образом. Исключение можно сравнить с запретом свободно использовать в образовательных целях учебную литературу⁵⁶. Если любой может свободно, например, получать доступ ко всем

⁵² Meeùs d'Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. Study of the legal framework of text and data mining (TDM). European Union, 2014. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/074ddf78-01e9-4a1d-9895-65290705e2a5/language-en>. P. 12.

⁵³ Copyright Law of Japan. URL: <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>

⁵⁴ Ibid. P. 75.

⁵⁵ D3.3 BASELINE REPORT OF POLICIES AND BARRIERS OF TDM IN EUROPE. URL: https://www.futuretdm.eu/wp-content/uploads/FutureTDM_D3.3-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe-1.pdf P. 69.

⁵⁶ Meeùs d'Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. Study of the legal framework of text and data mining (TDM). European Union, 2014. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/074ddf78-01e9-4a1d-9895-65290705e2a5/language-en>. P. 13.

материалам учебника, осуществлять его воспроизведение в образовательных целях, то авторы учебника не получают никакой прибыли от продажи, ведь единственная цель, с которой можно использовать учебник – это образовательная. Таким же образом создатели базы данных, созданной для анализа входящей в нее информации, не получают доход, если любой сможет анализировать эту информацию бесплатно. Такое использование будет наносить ущерб нормальному использованию произведения и ущемлять необоснованным образом законные интересы автора (то есть будет иметь место нарушение ст. 9.2. Бернской конвенции)⁵⁷.

В 2018 г. в упомянутом законе появилась статья 30-4, представляющая особый интерес. Названная статья содержит следующее положение: «Разрешается использовать произведение любым способом в той мере, в какой это считается необходимым, в любом из следующих случаев или в любом другом случае, когда целью не является наслаждение (англ. «enjoying») формами выражения мыслей и мнений, содержащихся в произведении; <...> положения этой статьи не применяются, если использование будет необоснованно ущемлять интересы автора»⁵⁸.

Случаи, когда целью не является использование формы, в которой выражены мысли и мнения, определяются следующим образом: «Для тестирования технологии, связанной с записью звуков, визуальных отображений произведений или с каким-либо иным подобным использованием; для целей анализа данных (включая извлечение, сравнение, классификацию или иной статистический анализ большого количества произведений или иной информации); для обработки данных с помощью компьютера или иным образом, который не подразумевает обработку того, что содержится в произведении с помощью человеческих чувств». Обобщая, не будет являться использованием формы выражения тестирование программ для це-

лей TDM, а также любая обработка без восприятия данных органами чувств человека.

Таким образом, новая статья разрешает любую обработку произведений, если целью не является «наслаждение» формами выражения мыслей и мнений. Поскольку компьютер не может «наслаждаться» обрабатываемым произведением, фактически разрешена любая обработка с его помощью. Как было описано ранее, в ст. 47-7 также указывалось, что анализ произведения может производиться только с помощью компьютера, однако там присутствовало исключение для баз данных, созданных для проведения анализа информации человеком. В статье 30-4 такого исключения не предусмотрено, но можно предположить, что при использовании такого рода баз данных будет происходить необоснованное ущемление интересов автора. Среди случаев, когда наслаждения мыслями и мнениями не происходит, законодатель указывает обработку для целей TDM (сам термин «TDM» не используется, однако именно это подразумевается под «анализом данных»⁵⁹).

Japan Copyright Office (JCO) отмечает, что принятие этой статьи обусловлено следующим. Экономическая ценность произведения выражается в том, что человек платит вознаграждение автору за то, чтобы насладиться формами выражения идей и эмоций, содержащимися в работе, поэтому все действия, не связанные с этим, не могут нарушить права автора, охраняемые законом⁶⁰. С одной стороны, такой подход можно назвать гибким⁶¹, с другой, можно говорить о том, что с помощью компьютера разрешается обрабатывать и анализировать как саму информацию, содержащуюся в произведении (идеи, данные, факты и т. д.), так и охраняемую форму выражения этой информации. В связи с этим непонятно, как быть со случаями, когда происходил анализ творческой формы выражения и появившийся «продукт» может вызвать снижение продаж произведений, которые

⁵⁷ Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (с изменениями на 28 сентября 1979 г.).

⁵⁸ News: Japan Amends its Copyright legislation. URL: https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/#_ftn2; <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html> (дата обращения: 30 октября 2021 г.).

⁵⁹ News: Japan Amends its Copyright legislation. URL: https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/#_ftn2; <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html> (дата обращения: 30 октября 2021 г.).

⁶⁰ Japan Copyright Office (JCO), Outline of the Amendments to the Copyright Act in 2018, Patents & Licensing, April 2019. P. 12.

⁶¹ Prof. Tatsuhiro UENO. 2018 Amendment in Japan and the future model for Europe? URL: <https://clck.ru/T37si>

анализировались. Вероятнее всего, можно говорить о неприменении ст. 30-4, поскольку происходит необоснованное ущемление прав автора. Однако это лишь предположение, поскольку в ст. 30-4 отсутствует четкое пояснение или пример, в каких случаях может происходить необоснованное ущемление прав.

Таким образом, в Японии происходит разделение использования произведения как источника информации, данных, фактов и использования формы их художественного выражения для целей наслаждения («enjoying») произведением. Преимуществом такого подхода является его гибкость и предоставление широких возможностей для применения технологии TDM. К недостаткам можно отнести неопределенность в отношении случаев, когда происходил анализ формы произведения и появившийся «продукт» может вызвать снижение продаж произведений, которые анализировались. Также не урегулирована ситуация, когда происходит анализ баз данных, созданных для проведения человеком анализа информации (которые охраняются в соответствии с японским законодательством как произведения). Можно предположить, что в таких случаях будет происходить необоснованное ущемление прав автора, однако в ст. 30-4 ответ отсутствует.

6. Правовое регулирование Российской Федерации

Рассмотрим установленные российским законодательством случаи свободного использования объектов авторских и смежных прав, которые могут иметь место на различных этапах анализа данных посредством технологии TDM.

6.1. Копирование, которое носит временный или случайный характер

Одним из потенциально применимых к TDM случаев свободного использования, является копирование в «технологических» целях, которое носит случайный или временный характер (подп. 1 п. 2

ст. 1270 ГК РФ). Введение соответствующей нормы, как представляется, обусловлено стремлением соблюсти традиционный для авторского права баланс интересов сторон: правообладателей, к произведениям которых благодаря технологиям можно получить расширенный доступ, и пользователей, которые заинтересованы в беспрепятственном использовании произведений с помощью современных технологий⁶².

Кроме этого, данная норма появилась под влиянием европейского аналога, закрепленного в ст. 5(1) Директивы об информационном обществе, которая была подробно рассмотрена ранее⁶³, и полностью совпадает с ней по содержанию.

Подпункт 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ позволяет в определенных случаях не считать воспроизведением краткосрочную запись произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса. Разновидностью такого технологического процесса может выступать «кэширование», то есть создание временных копий для последующего ускоренного доступа к материалам по запросу. Так, не будет считаться воспроизведением краткосрочная запись произведения, которая носит временный или случайный характер, составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью:

- правомерное использование произведения, либо
- передачу информационным посредником между третьими лицами произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения.

Исключение в виде временного воспроизведения, которое представлено в российском законодательстве в подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, не может однозначно распространяться на все случаи использования произведений посредством технологий TDM. Это связано с тем, что воспроизведение при

⁶² Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой), Статут, 2017. С. 297.

⁶³ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

анализе массивов данных на определенных этапах может не быть временным или случайным⁶⁴, несмотря на то что оно будет обусловлено исключительно технологическими особенностями.

Таким образом, если определенные технологии TDM удовлетворяют всем условиям по временному копированию, то такое исключение может быть применено. Однако далеко не всегда копирование материалов при их обработке с помощью технологий TDM носит временный или случайный характер. Отсюда затруднительно распространить действие этого исключения на все случаи использования TDM.

6.2. Свободное использование 1274 ГК РФ

Вторым случаем свободного использования произведений является использование в информационных, учебных или культурных целях. Положения ст. 1274 ГК РФ позволяют использовать обнародованное произведение или его часть без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, если при использовании в информационных, учебных или культурных целях указывается имя автора произведения и источник заимствования. Указанная норма дает возможность бесплатного доступа к произведениям для осуществления задач, обусловленных общественно-значимыми целями.

Для того чтобы разобраться в применимости анализируемой нормы к случаям использования технологии TDM, необходимо подробнее рассмотреть условия применения подп.1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ.

Свободное использование возможно в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, а также в целях раскрытия творческого замысла автора. Норма не конкретизирует применяемые технологии, иными словами, использование объектов авторских прав мо-

жет осуществлять как при помощи технологий TDM, так и «в ручную» человеком. Именно поэтому применение TDM при анализе информации для составления базы данных может попадать под способ свободного использования, описанный в подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, если соблюдается цель такого использования.

Следующим условием является необходимость указывать автора произведения и источник заимствования. Отсутствие этих сведений при использовании произведения свидетельствует о нарушении авторских прав⁶⁵. Если лицо использует произведение (его часть) и размещает его в своем произведении, в соответствии со ст. 1274 ГК РФ пользователю необходимо соблюдать условия цитирования. Соответственно, если в процессе применения технологии TDM происходит извлечение и опубликование охраноспособных частей произведений без указания авторства, нарушаются права правообладателя.

Примечателен зарубежный опыт применения соглашений об использовании TDM, которые предусматривают правила цитирования. Одна из крупнейших издательских компаний Elsevier предоставляет возможность использовать инструменты TDM для создания научно-исследовательских работ при соблюдении определенных условий⁶⁶. В соответствии с соглашением об использовании TDM, пользователь на основании указанных для сбора данных получает найденные программой фрагменты из произведений других авторов и источники, откуда эти фрагменты были взяты⁶⁷. Пункт 2.1.2 соглашения предусматривает обязанность пользователя указывать источник полученных данных, например цифровой идентификатор объекта DOI цитируемого фрагмента (англ. *digital object identifier*). DOI является ссылкой на постоянное хранилище произведения или на страницу с его описанием.

⁶⁴ Хотя он может являться таковым, например, при использовании ETL-технологии анализа данных, которые предполагают временное создание копий используемых материалов. См., например: *Meeûs d'Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. Study of the legal framework of text and data mining (TDM)*. European Union, 2014.

⁶⁵ Добрякова Н.И. Заимствование или плагиат: российский и зарубежный опыт // Человеческий капитал и профессиональное образование. – 2015. – № 1. – С. 15-20.

⁶⁶ The official web-site of Elsevier publishing company. URL: <https://www.elsevier.com/about/policies/text-and-data-mining/text-and-data-mining-faq> (дата обращения: 10 июня 2021 г.)

⁶⁷ Text and Data mining service agreement. Elsevier, URL: https://www.elsevier.com/_data/assets/pdf_file/0018/83403/TDM_Elsevier_Licenser_2014.pdf (дата обращения: 10 июня 2021 г.)

Наконец, последнее условие применения подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ касается использования произведения в объеме, оправданном целью цитирования, поскольку свободное использование, безусловно, не должно превращаться в плагиат. Оправданность объема использования произведения цели цитирования определяет суд, учитывая и другие условия. Свободное использование произведений или их частей с помощью TDM происходит посредством копирования существенного количества найденных материалов. Учитывая объем и цель, такое использование может быть признано российским судом неправомерным. Вместе с тем можно предположить, что для соблюдения данного условия в российском правовом поле значение будут иметь индивидуальные настройки технологий TDM. Так, например, технология TDM издательского дома Elsevier при сборе информации из произведений, опубликованных в Интернете, ограничена копированием лишь фрагментов, состоящих из 200 печатных символов.

Проанализировав условия свободного использования в рамках подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ нельзя сделать однозначный вывод о применимости указанной нормы к копированию информации с помощью технологий TDM. В отечественной судебной практике отсутствуют примеры подобных судебных споров. Лицо, использующее произведение или его часть с помощью технологий TDM в информационных, учебных или культурных целях может нарушать интересы правообладателей в связи с отсутствием указания авторов и источников используемых материалов, либо в связи с объемом, неоправданным целью. Учитывая, что TDM – это программа с определенным алгоритмом работы, в нее можно «заложить» необходимость указания источника копируемых материалов. Вероятно, что использование произведения (его части) с помощью технологии TDM, при котором в результате анализа будет отражаться часть произведения, в российской практике возможно, и может квалифицироваться как цитирование при соблюдении установленных подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ условий.

6.3. Свободное использование 1335.1 ГК РФ

Согласно ст. 1334 ГК РФ, право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование принадлежит изготовителю базы данных. Соответственно, иным лицам запрещено совершать указанные действия без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ.

Под извлечением понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме (абз. 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ). Не имеет значения, какие технические средства применялись, привело ли извлечение к иному расположению материалов на новом носителе, обрабатываются ли эти материалы образом, отличным от того, каким обрабатывались эти материалы изначально и т. д.⁶⁸

Исходя из общего правила, закрепленного в ст. 1334 ГК РФ, нарушение прав изготовителя базы данных возможно при условии последующего использования извлеченных материалов. Чтобы ответить на вопрос о правомерности использования технологий TDM, рассмотрим приведенные в ГК РФ случаи свободного использования материалов, содержащихся в базах данных.

Согласно ст. 1335.1 ГК РФ лицо, правомерно пользующееся обнародованной базой данных, вправе без разрешения правообладателя и в той мере, в которой такие действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и других лиц, извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование:

- в целях, для которых база данных ему предоставлена, в любом объеме, если иное не предусмотрено договором;
- в личных, научных, образовательных целях в объеме, оправданном указанными целями;
- в иных целях в объеме, составляющем несущественную часть базы данных.

При этом необходимо соблюсти следующее условие: использование материалов, извлеченных из базы данных, способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц,

⁶⁸ Корнеев В.А., Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных. Закон. 2019. № 5. С. 161.

должно сопровождаться указанием на базу данных, из которой эти материалы извлечены.

Важно определить, что понимается под существенной частью материалов базы данных. ГК РФ не раскрывает понятие «существенной части базы данных». Тем не менее, из содержания норм, а также анализа судебной практики можно сделать вывод, что для оценки существенности используется количественный критерий (в отличие от практики ЕС, где используются как количественный, так и качественный критерии).

ГК РФ не определяет, какой объем материалов может считаться существенной частью базы данных, однако этот критерий формируется судебной практикой. Так, в одном из дел извлечение 50 тыс. элементов из 105 тыс. (то есть около 50% всего содержания базы данных) признано извлечением существенной части базы данных⁶⁹.

В то же время случай свободного использования, предусмотренный ст. 1335.1 ГК РФ, имеет ограничение: не допускается неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия, во-первых, противоречат нормальному использованию базы данных и, во-вторых, ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ). Тем не менее в ГК РФ эти условия не конкретизированы. Также следует отметить, что п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ соотносится с п. 5. ст. 1229 ГК РФ – ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются при условии, что они не противоречат обычному использованию и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Аналогичный трехступенчатый тест закреплен в ч. 2 ст. 9 Бернской конвенции, согласно которой законодательством стран-участниц может разрешаться воспроизведение произведений (1) в определенных случаях при условии, что такое воспроизведение (2) не наносит ущерба нормальному использованию произведения и (3) не ущемля-

ет необоснованным образом законные интересы автора.

Отметим, что в Директиве ЕС 96/9/ЕС «О правовой охране баз данных» критерии противоречия нормальному использованию и ущемления интересов изготовителя указаны в качестве альтернативных. Вместе с тем российский подход видится менее строгим с точки зрения пользователя, поскольку для запрета использования материалов из базы данных необходима совокупность двух критериев, наличие которых одновременно доказать весьма проблематично. Следовательно, интересы изготовителя базы данных в России защищены в меньшей степени по сравнению с законодательством ЕС.

В практике ЕС примером нарушения критериев (2) и (3) является такое систематическое извлечение материалов, которое может привести к экономическим потерям правообладателя, например вследствие воспроизведения существенной части базы данных⁷⁰. В свою очередь российская практика не содержит примеров судебного толкования понятий нормального использования и ущемления законных интересов изготовителя.

Под нормальным использованием в правовой доктрине понимается извлечение правообладателем экономической выгоды от реализации своего права, чему не должно препятствовать использование его произведения другими лицами⁷¹. В отсутствие разъяснений законодателя представляется, что суд должен устанавливать противоречие нормальному использованию исходя из конкретных обстоятельств дела.

В то же время само по себе наличие негативных последствий для правообладателя не является препятствием для использования базы данных, поскольку запрещается ущемление законных интересов правообладателя лишь «необоснованным образом». В российской практике отсутствуют примеры толкования данной категории, поэтому представляется затруднительным сделать однозначный вывод о том, будет ли неоднократное, но системное извлечение и последующее использование несущественной части базы данных

⁶⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2017 г. № С01-1041/2017 по делу № А56-91220/2016.

⁷⁰ Корнеев В.А., Кольцдорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных. Закон. 2019. № 5. С. 165.

⁷¹ Ворожевич А.С. Границы смежных прав. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 11. С. 38.

в рамках технологии TDM нарушением по смыслу ст. 1335.1 ГК РФ.

Несомненный интерес с точки зрения практики применения рассматриваемого случая свободного использования представляет дело «ВКонтакте» против «Дабл» (дело № А40-18827/2017). Компания «Дабл» разработала программное обеспечение, предназначенное для анализа информации о физических лицах, в том числе для проверки их кредитоспособности. Для сбора информации использовались различные открытые источники, в том числе карточки пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Судом выделено два вида действий, совершаемых в отношении базы данных «ВКонтакте» со стороны «Дабл» – индексирование и кэширование, анализ которых был положен в основу рассмотрения дела о нарушении смежных прав на базу данных. Для определения возможной меры вмешательства ответчика в сферу интересов истца как правообладателя, суд использовал трехступенчатый тест, руководствуясь ст. 1334 и 1335.1 ГК РФ. Исходя из их анализа следует, что при рассмотрении дела о нарушении смежных прав на базу данных могут иметь место два вида нарушения: (I) извлечение и использование существенной части или всей базы данных и (II) извлечение или использование несущественной части базы данных, если это:

- 1) происходит неоднократно;
- 2) противоречит нормальному использованию базы данных;
- 3) необоснованным образом ущемляет законные интересы изготовителя базы данных.

В отношении первого вида нарушения суд сделал вывод об отсутствии критерия существенности в отношении извлечения и использования базы данных. Было установлено, что «при индексировании страниц «ВКонтакте» в индекс программного обеспечения «Double Search» перемещается несущественный объем данных с сайта «ВКонтакте» –

всего 1,27% от общего количества полей пользовательских карточек «ВКонтакте» или 1,42% от общего объема данных карточек «ВКонтакте», что составило, по мнению суда, несущественную часть базы данных «ВКонтакте»⁷². При рассмотрении второго вида нарушения обязательно наличие всех трех условий в совокупности. Суд обратил внимание на то, что использование несущественной части базы данных не могло повлиять на нормальное использование базы данных, определив в контексте данного дела «нормальное использование» как «среди прочего, осуществление в ней [базе данных] поиска физических лиц». В силу отсутствия доказательств со стороны «ВКонтакте» в подтверждение обратного, действия ответчика не были признаны нарушением.

Чтобы определить, ущемляет ли использование несущественной части базы данных интересы правообладателя, необходимо определить, какой вред и необоснованным ли образом он причинен, поскольку «само по себе наличие негативных последствий для правообладателя не является препятствием для использования базы данных»⁷³.

Противоречие нормальному использованию базы данных предполагает такое использование, которое препятствует правообладателю получать прибыль от существующих или потенциальных способов использования, например использования базы данных на основании лицензионного соглашения⁷⁴.

В контексте рассматриваемого дела, на наш взгляд, действия ответчика могут противоречить нормальному использованию базы данных, если они препятствуют получению прибыли правообладателем. Однако судом не был исследован вопрос о фактическом или потенциальном использовании компанией «ВКонтакте» базы данных для анализа карточек пользователей социальной сети. Соответственно, не установлено, препятствовали ли действия ответчика получению истцом прибыли от такого использования.

⁷² Решение по Делу № А40-18827/17-110-180 от 22 марта 2021 г. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556/5f0df387-8b34-426d-9fd7-58facdb8a367/A40-18827-2017_20210322_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 30 апреля 2021 г.).

⁷³ Кольцдорф М.А. Свободное использование объектов авторских и смежных прав при обработке больших данных (Big data). Закон. 2021. № 5. С. 142–164.

⁷⁴ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.

Также стоит отметить, что «ВКонтакте» извлекает прибыль от показов рекламы, которая демонстрируется на страницах социальной сети. В этой связи автоматизированный сбор информации с помощью программного обеспечения «Дабл» потенциально может сократить количество показов рекламы в сравнении с «ручным» сбором информации о пользователях, когда лицо, собирающее такие данные, заходит на сайт «ВКонтакте». Указанное обстоятельство может свидетельствовать о противоречии действий «Дабл» нормальному использованию базы со стороны «ВКонтакте».

Дело «ВКонтакте» против «Дабл» интересно тем, что на протяжении четырех лет суды принимают противоположные решения, приводя новые аргументы. Так, 9-й арбитражный апелляционный суд в июле 2021 г. принял новое решение по делу, признав «Дабл» нарушителем исключительного права «ВКонтакте» на базу данных, определив, что «нормальное использование базы данных предполагает не только надлежащее техническое ее использование, но и точное юридическое исполнение установленных правил пользования»⁷⁵. Суд вновь акцентировал внимание на то, что «ВКонтакте» принял на себя обязательство перед всеми пользователями социальной сети обеспечить защиту персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним, копирования, распространения в соответствии с Правилами защиты информации о пользователе. Также «ВКонтакте» принял на себя определенные обязательства и установил правила пользования социальной сетью в соответствии с лицензионным соглашением. В свою очередь неисполнение «ВКонтакте» принятого на себя обязательства по причинам, не зависящим от него, противоречит нормальному использованию базы данных и ущемляет его законные интересы.

На момент публикации статьи рассмотрение дела «ВКонтакте» против «Дабл» продолжается, и окончательное решение суда станет отправной

точкой в определении вектора развития судебной практики по вопросам использования объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий.

7. Договорные и технические ограничения

Обратимся к вопросу возможности установления ограничений на использование объектов авторских и смежных прав технологиями TDM в договорном порядке. В российской практике ограничения, которые существуют параллельно императивным нормам о случаях свободного использования, в настоящий момент отсутствуют. Однако зарубежный опыт демонстрирует нам такую возможность. Помимо рассмотренной ранее статьи 4 Директивы ЕС 2019/790, вновь обратим внимание на дело *Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V.*⁷⁶.

Согласно решению Суда справедливости, которое часто подвергается критике⁷⁷, если базы данных являются охраноспособными и защищаются авторскими или смежными правами, то их использование регламентируется Директивой 2019/790 и на них распространяются случаи свободного использования. Однако если база данных неохраноспособна, то ее использование может быть ограничено не законом, а изготовителем по своему усмотрению, который вправе устанавливать более строгие договорные ограничения. Если объект авторских или смежных прав отсутствует, то отсутствует возможность применения случаев свободного использования. Вместе с тем полагаем, что такая «монополия» изготовителя неохраноспособной базы данных может быть ограничена иными средствами, в частности, антимонопольным законодательством, о чем будет отмечено ниже.

Неясным остается вопрос, каким образом технологии TDM в процессе своего функционирования должны определять охраноспособность базы данных. В случае если лицо устанавливает определенные договорные ограничения в отношении неохраняемого массива данных (например,

⁷⁵ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 июля 2021 г. № 09АП-31545/2021-ГК по делу № А40-18827/17. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556/a8505aef-b00b-4962-a25c-cce1bf9e18d5/A40-18827-2017_20210708_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

⁷⁶ Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 January 2015. *Ryanair Ltd v PR Aviation BV*.

⁷⁷ <https://iplens.org/2015/05/01/ecj-the-owner-of-an-online-database-not-protected-by-copyright-or-sui-generis-right-may-limit-its-use-by-contract/>

объем допустимого использования), технологии TDM (представляя собой некую программу) не смогут определить объем разрешенных действий в каждом случае, поскольку для этого необходим анализ соответствующих документов, размещенных на сайте. Полагаем, что в качестве возможного регулирования использования неохранных баз данных необходимо предусмотреть освобождение от ответственности владельца технологий TDM, если изготовитель неохранных баз данных не установил технические ограничения по использованию данных, поскольку при создании алгоритмов TDM крайне сложно «научить» их определять охраноспособность базы данных.

Обратимся также к вопросу технических средств защиты. В соответствии со ст. 1299 ГК РФ, автор или иной правообладатель произведения имеет право использовать средства технической защиты произведения для защиты своего исключительного права⁷⁸. При этом, согласно п. 4 рассматриваемой статьи, если использование полного или части произведения тем или иным способом разрешенного использования допустимо в рамках случаев свободного использования, то «лицо, правомерно претендующее на осуществление такого использования, может требовать от автора или иного правообладателя снять ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав, либо предоставить возможность такого использования по выбору правообладателя при условии, что это технически возможно и не требует существенных затрат».

Как уже говорилось, использование объектов авторских и смежных прав при помощи TDM зачастую попадает под случаи свободного использования (например, свободное использование произведений в научных, исследовательских целях; извлечение несущественной части базы данных, если это не противоречит нормальному использованию и не ущемляет необоснован-

ным образом интересы правообладателя др.). В таком случае можно предположить, что преодоление технических средств защиты баз данных для изъятия информации в рамках свободного использования не должно быть запрещено. Однако действующее законодательство, в частности ст. 1299 ГК РФ, прямо не предусматривает возможность пользователей самостоятельно обходить технические средства защиты, если имеет место один из случаев свободного использования. Единственное право, которым пользователь наделен в соответствии с п. 4 ст. 1299 ГК РФ, является возможность требовать снятия технических средств защиты.

Предъявить требования к правообладателю о снятии ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты, либо о предоставлении возможности такого использования, можно при наличии следующих условий.

1. «Лицо должно продемонстрировать намерение воспользоваться одним из способов использования произведения, указанных в п. п. 1 - 3 ст. 1274 и ст. 1278 ГК (при том, что они являются применимыми в конкретном случае).

2. Такое использование невозможно осуществить в силу наличия технических средств защиты (например, если объект можно получить из открытых источников, то условие не должно считаться выполненным).

3. Выполнение указанного требования технически возможно (например, о невозможности можно говорить, если пароль к давно не используемым техническим средствам утрачен).

4. Выполнение этого требования не несет существенных затрат⁷⁹.

В настоящий момент в Российской Федерации практически отсутствует судебная практика по применению рассматриваемой нормы. Однако вопрос установления технических ограничений применительно к объектам интеллектуальной собственности был рассмотрен с точки зрения законодательства о защите конкуренции

⁷⁸ См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. № C01-275/2020 по делу № A20-3237/2019.

⁷⁹ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) (том 1) (2-е издание) // Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016.

ФАС России в деле «HeadHunter» против «Стафори»⁸⁰.

Несмотря на то что п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ограничивает сферу действия норм о недопустимости злоупотребления субъектом доминирующим положением на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, ФАС России в деле HeadHunter и Стафори посчитал действия HeadHunter по блокировке использования специального ПО по автоматизированному подбору персонала, принадлежащего Стафори, ограничивающими конкуренцию. По мнению ФАС России, HeadHunter, изменив свои правила пользования в процессе разбирательств, нарушил права Стафори, поскольку установил дополнительное требование о регистрации ПО, считывающего данные по подбору персонала. В результате установления дополнительного требования пользователи ПО Стафори были заблокированы, в то время как другие ПО могли использовать информацию с сайта HeadHunter. Одновременно с этим HeadHunter разработал собственное приложение, аналогичное по функционалу приложению Стафори, и использовал его в приоритетном порядке. Как отметил ФАС России, данные действия породили «препятствия к доступу на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств»⁸¹

На наш взгляд, учитывая существенность финансовых, материальных, организационных или иных затрат для создания базы данных, правообладатель должен иметь право определять специальные условия для ее использования в зависимости от объема и целей поиска информации. При создании базы данных целесообразно определять (например, в пользовательских соглашениях) правила ее использования с помощью сторонних ПО

конкретного типа (например, технологий TDM), требования к их технической составляющей. Логичным будет предоставить владельцу базы данных право устанавливать плату за доступ определенных программ к своим базам данным, когда по своим техническим свойствам функционирование программы влечет нестандартную нагрузку на базы данных.

Полагаем, что антимонопольное законодательство может выступать одним из способов воздействия на правообладателей, которые ограничивают доступ к материалам техническими средствами в целях устранения конкуренции на соответствующем рынке, а не в целях защиты базы данных как объекта смежных прав. В связи с этим считаем целесообразным видится предложение дополнить ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»⁸² положением о том, что требования статьи не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав, «за исключением случаев, когда такими действиями создается возможность устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке либо на их участников или третьих лиц налагаются ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий»⁸³.

Выводы

Подводя итоги проведенному анализу, следует ответить на вопросы, сформулированные в начале статьи.

Следует дать положительный ответ на вопрос, осуществляется ли использование объектов авторских и смежных прав по смыслу гражданского законодательства в процессе применения технологий TDM. Вместе с тем объем такого использования зависит от ряда факторов, в числе которых: специфика работы программы, в которой реализованы алгоритмы TDM, особенности запроса

⁸⁰ Решение ФАС по делу № 11/01/10-9/2019 от 23 января 2020 г. URL: <https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/b70e9d96-8d39-46f5-9d7d-342da95b354b/?query=11/01/10-24/2019> (дата обращения 15 февраля 2021 г.).

⁸¹ Решение ФАС по делу № 11/01/10-9/2019 от 23 января 2020 г. URL: <https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/b70e9d96-8d39-46f5-9d7d-342da95b354b/?query=11/01/10-24/2019> (дата обращения 15 февраля 2021 г.).

⁸² Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

⁸³ *Истомин В.Г.* Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: оценка допустимости и пределов антимонопольных иммунитетов в контексте обеспечения баланса интересов // Журнал российского права. 2019. № 12. С. 102–112.

пользователя, объекты, которые составляют базу для анализа, а также формат представления результатов такого анализа. Для того чтобы установить, какие правомочия правообладателей затрагиваются на каждом этапе применения технологий TDM, необходимо учитывать перечисленные факторы.

Можно сделать вывод, что потенциально возможны такие способы использования *объектов авторских прав*, как воспроизведение, а также доведение до всеобщего сведения (распространение, показ произведения).

В отношении *баз данных, охраняемых смежным правом*, использование TDM может затронуть такие правомочия правообладателей, как право извлечения материалов и их использования. При использовании TDM возможны два случая нарушения:

извлечение и последующее использование существенной части базы данных;

неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, при условии прохождения 3-ступенчатого теста.

Анализ различных юрисдикций на предмет существующих случаев свободного использования при применении TDM позволил сделать следующие выводы.

Действующее правовое регулирование ЕС предполагает ряд исключений. Так, ст. 5(1) Директивы 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» предусматривает такой случай свободного использования, как временное воспроизведение в технических целях, для чего необходимо соблюдение следующих условий.

1. Запись носит временный или случайный характер. Копии сами по себе должны создаваться именно в силу того, что этого требует определенный этап технологического процесса, а не для самостоятельного использования.

2. Наличие особой цели такого краткосрочного воспроизведения. Существуют две альтернативы: 1) использование технических средств для создания временных копий информационным посредником при передаче произведений между третьими лицами в Интернете или 2) правомерное использование произведений.

3. Отсутствие самостоятельного экономического значения копий.

Указанная норма реализует технологически нейтральный подход, позволяя распространять ее на новые технологии, в том числе технологии TDM.

В 2019 г. Директивой № 2019/790 «О едином цифровом рынке» были введены специальные ограничения исключительного права в целях анализа данных посредством технологий TDM (ст. 3 и 4).

Статья 3 Директивы № 2019/790 вводит исключения для TDM, которые позволяют определенным субъектам («исследовательским организациям и учреждениям культурного наследия») производить извлечение и воспроизведение объектов, охраняемых авторским и смежным правом, к которым они имеют законный доступ «в целях научных исследований и осуществления TDM». Недостаток данной нормы видится в весьма узкой сфере регулирования ввиду специального субъекта.

В статье 4 Директивы № 2019/790 реализован более гибкий подход, который предусматривает возможность использования произведений и иных охраняемых объектов для целей TDM в том числе и в коммерческих целях. Вместе с тем представляется, что реализованное законодательное решение неудачно, поскольку фактически использование произведений или других охраняемых объектов для целей TDM возможно лишь в случае, когда правообладателем не запрещено использование его контента. В свою очередь, правообладатели, как правило, заинтересованы в ограничении использования своего контента, что потенциально препятствует применению ст. 4 Директивы 2019/790. Предоставление правообладателю возможности ограничить использование объектов авторских и смежных прав не соответствует концепции свободного использования, под которым следует понимать предусмотренное законом или иными нормативными актами право использовать объекты авторских и смежных прав без согласия правообладателя. В силу природы такого права оно не может быть ограничено усмотрением правообладателя.

Говоря о правовом регулировании в Российской Федерации, следует отметить его недостаточность. В российском законодательстве, в отличие от других стран, отсутствуют специальные основания для свободного использования объектов

авторских и смежных прав с помощью TDM. В свою очередь существующие способы использования не могут быть однозначно распространены на все случаи использования TDM.

Недостатком российского законодательства является отсутствие такого способа свободного использования, как воспроизведение для научных целей без согласия авторов, который содержится, например, в законодательстве ЕС. Смежным по цели способом видится цитирование (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), однако оно не позволяет охватить все случаи использования TDM.

Также неэффективным видится подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, который не признается воспроизведением краткосрочную запись произведения при соблюдении определенных условий. Могут возникнуть случаи, когда использование не будет являться временным и случайным, однако будет составлять неотъемлемую и существенную часть технологического процесса.

Рассматривая правовое регулирование охраны баз данных с точки зрения смежного права, представляется, что использование технологии TDM потенциально может нарушать исключительные права изготовителя базы данных, поскольку такое использование может противоречить критерию нормального использования базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ) в том случае, если оно конкурирует со способами использования, с помощью которых правообладатель обычно извлекает коммерческую выгоду. Так как критерий противоречия нормальному использованию устанавливается в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств дела, существующий механизм правового регулирования в этой части видится достаточно сбалансированным, поскольку позволяет осуществлять свободное использование содержания базы данных при соблюдении условий, учитывающих имущественные интересы правообладателя.

Правовое регулирование Японии основано на разделении использования произведения для целей наслаждения формой выражения мыслей и

мнений и иных целей, при этом не разрешается использование произведения без согласия автора в первом случае (когда целью является наслаждение формой выражения мыслей и мнений, содержащихся в произведении).

В Законе об авторских правах Японии перечислены случаи, когда наслаждения формой выражения не происходит (при этом перечень не является исчерпывающим). Среди них названы обработка произведений для целей TDM, а также любая обработка автоматизированными средствами, без действия «человеческих чувств». Также специальная норма (ст. 30-4) содержит исключение, направленное на обеспечение защиты прав правообладателя, – такое использование не должно необоснованно ущемлять права автора.

Безусловно, такой подход содержит ряд преимуществ, основным из которых является фактическая возможность использования произведений для целей TDM любым способом. Вместе с тем существующее регулирование не позволяет однозначно ответить на вопрос о том, что делать в ситуации, когда после анализа формы произведения появляется результат, конкурирующий с первоначальными произведениями и способный снизить их покупательную привлекательность. Это может повлечь необоснованное ущемление прав первоначальных правообладателей, однако в настоящий момент неясно, блокирует ли это применение ст. 30-4 Закона об авторских правах Японии.

Наконец, оптимальный на наш взгляд подход обсуждается в США. Полагаем, что правовое регулирование вопросов применения TDM в контексте использования объектов авторских и смежных прав должно основываться на разделении использования произведения (1) как источника информации (информации о фактах, когда извлекается содержание, а не форма) и (2) как формы художественного выражения. В качестве примера использования произведения как информации можно привести сервис Google Scholar, где технологии TDM ищут релевантные запросу отрывки текста и представляют соответствующий результат-статистику.

⁸⁴ Отметим, что картины Рембрандта находятся в общественном достоянии, в связи с чем не может идти речь о нарушении исключительного права художника. Несмотря на это проект Next Rembrandt демонстрирует ситуацию, когда в результате анализа оригинальных произведений создает новый конкурентноспособный объект.

В качестве примера использования формы произведений можно привести проект Next Rembrandt⁸⁴, где целью являлся анализ стиля художника и создание аналогичного, схожего продукта.

Полагаем, что в зависимости от выбранной законодателем конструкции использование информационной составляющей произведений (фактического содержания) либо может быть признано случаем свободного использования, либо не должно признаваться использованием с точки зрения интеллектуального права. Также следует закрепить условие: если в результате применения технологий TDM полученный результат может создавать конкуренцию оригинальным произведе-

ниям, такое использование должно осуществляться исключительно с согласия правообладателей и (или) при условии выплаты им соответствующего вознаграждения.

Недостатком данного подхода видится сложность в определении, когда происходит использование самой информации, содержащейся в произведении, а когда – использование формы выражения. В качестве механизма разграничения предлагаем анализ эффекта, который результат анализа может оказать на рынок. Если создается конкурирующий продукт, то целью анализа является именно форма произведения, следовательно, такое использование требует согласия правообладателя.

Список литературы

1. *Ворожевич А.С.* Границы смежных прав. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 11.
2. *Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева.* – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 736 с.
3. *Добрякова Н.И.* Заимствование или плагиат: российский и зарубежный опыт // *Человеческий капитал и профессиональное образование.* – 2015. – №. 1
4. *Истомин В.Г.* Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: оценка допустимости и пределов антимонопольных иммунитетов в контексте обеспечения баланса интересов // *Журнал российского права.* 2019. № 12.
5. *Кольцдорф М.А.* Свободное использование объектов авторских и смежных прав при обработке больших данных (Big data). Закон. 2021. № 5.
6. *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц.* 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.
7. *Корнеев В.А., Кольцдорф М.А.* Спорные вопросы регулирования баз данных. Закон. 2019. № 5.
8. *Луткова О.В.* Доктрина добросовестного использования произведений в современном авторском праве США // *Право. Журнал Высшей школы экономики.* 2016. № 2.
9. *Павлова Е.А.* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Москва, 2018.
10. *Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой),* Статут, 2017.
11. *Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассудовский В.А.* – М.: Наука, 1984. – 222 с.
12. A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines // High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. February, 2019. URL: European Commission, official website (europa.eu) (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).
13. *Axhamn J.* Infopaq II – The CJEU elucidates some aspects of the exemption for certain acts of temporary reproduction, February 2012. URL: <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/02/07/infopaq-ii-the-cjeu-elucidates-some-aspects-of-the-exemption-for-certain-forms-of-temporary-reproduction> (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

14. *Bernt Hugenholtz P.* The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe. Paper presented at Fordham University School of Law Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy. New York, 14-25 April 2003.
15. *Borghi M.* Text & Data Mining. CopyrightUser.org, URL: copyrightuser.org/understand/exceptions/text-data-mining/ (дата обращения: 02 июня 2021 г.)
16. *Chiou T.* Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art? //10 (2020) JIPITEC 398 para 1. URL: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5025> (дата обращения: 15 мая 2021 г.).
17. *Ducato R., Strowel A.* Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright Exceptions and Possible Ways Out, CRIDES Working Paper Series no. 1/2021; forthcoming in 43 European Intellectual Property Review, 2021/5.
18. *Ferri F.* The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. China-EU Law Journal, 2020. URL: link.springer.com/article/10.1007/s12689-020-00089-5#citeas (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
19. *Geiger C., Frosio G., Bulayenko O.* Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470653 (дата обращения: 15 мая 2021 г.).
20. *Gratz J.C.* Artificial Intelligence: The Ins and Outs of Copyright and AI // Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy Considerations : conference. January, 2019. URL: <https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-property-policy-considerations> (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
21. *Husovec M.* The End of (Meta) Search Engines in Europe?, 14 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 145 (2014). Available at: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol14/iss1/5> (дата обращения: 15 мая 2021 г.).
22. Japan Copyright Office (JCO), Outline of the Amendments to the Copyright Act in 2018, Patents & Licensing, April 2019. P. 12.
23. *Maguire C., Mullooly O.* Mining for exceptions in the new copyright directive. Дата обращения: 19 мая 2021 г. URL: www.arthurcox.com/knowledge/mining-for-exceptions-in-the-new-copyright-directive/ (дата обращения: 25 мая 2021 г.).
24. *Meeûs d'Argenteuil J., Triaille J.-P., Francquen A.* Study of the legal framework of text and data mining (TDM). European Union, 2014. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/074ddf78-01e9-4a1d-9895-65290705e2a5/language-en> (дата обращения: 15 мая 2021 г.).
25. News: Japan Amends its Copyright legislation. URL: https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/#_ftn2; <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html> (дата обращения: 30 октября 2021 г.).
26. *Sobel B.L.W.* Artificial Intelligence's Fair Use Crisis, 41 COLUM.J.L. & ARTS 45. 2017. URL: https://www.bensobel.org/files/articles/41.1_Sobel-FINAL.pdf (дата обращения: 26 июня 2021 г.).
27. *Sobel B.L.W.* Legal Analysis and Policy Recommendations in response to the USPTO's request for comments // December 15, 2019. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Ben-Sobel_RFC-84-FR-58141.pdf (дата обращения: 28 октября 2021 г.).
28. *Triaille J.-P., Meeûs d'Argenteuil J., Francquen A.* "Study on the legal framework of text and data mining (TDM)", European Union, March 2014.
29. Value and benefits of text mining. URL: www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining (дата обращения: 18 мая 2021 г.).

Допустимость парсинга в отношении информации, доступной неопределенному кругу лиц (на примере дела ВК против Дабл № А40-18827/2017)



Т.Н. Бурибаев,

Магистрант 1-го курса Российской школы частного права (ИЦЧП имени С.С.Алексеева)



А.А. Гачина,

Магистрант 1-го курса Высшей школы права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

В данной работе на примере дела «ВКонтакте против Дабл» авторы анализируют особенности правового регулирования баз данных, содержание которых доступно неопределенному кругу лиц. Как представляется, решение по данному спору станет системообразующим для всего российского правопорядка и создаст ориентиры для бизнеса касательно допустимости несанкционированного сбора, систематизации и продажи информации, доступной неопределенному кругу лиц.

Ключевые слова:

база данных; парсинг; ВК; Дабл; соцсеть; LinkedIn; сбор персональных данных; spin-off; смежные права.

Ранее незнакомая праву проблема в последние годы стала объектом обсуждения отечественных юристов, специализирующихся в области интеллектуального права, а именно – проблема допустимости использования данных, находящихся

в свободном доступе, а также вопрос определения рамок доктрины побочного продукта.

Катализатором дискуссий явилось знаменитое дело «ВКонтакте против Дабл»¹, в котором суды столкнулись с наиболее актуальными вопросами

¹ Карточка дела № А40-18827/2017. – URL: <https://kad.arbitr.ru/>

правового регулирования в сфере социальных сетей и допустимости так называемого парсинга («parsing»/«scraping»).

1. Фабула дела и проблема правомерности парсинга

Необходимо отметить, что дело «ВКонтакте против Дабл» было последовательно рассмотрено судами трех инстанций, после чего было направлено на новый круг рассмотрения. При этом каждая последующая инстанция принимала диаметрально противоположные решения, что еще раз свидетельствует о неоднозначности правового регулирования баз данных.

ООО «ВКонтакте» (далее – ВК, истец) является администратором одноименной социальной сети ВКонтакте. ООО «Дабл» (далее – Дабл, ответчик) в качестве основного вида деятельности занимается сбором, систематизацией и предоставлением соответствующей информации банкам и иным кредитным организациям для поиска потенциальных заемщиков и оценки их кредитоспособности. Важно, что Дабл при этом использует собственное программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного сбора данных о гражданах (в том числе информацию из профилей в социальной сети «ВКонтакте»), то есть в данном случае имеет место именно с парсингом. Одним из крупных клиентов Дабл было АО «Национальное бюро кредитных историй» (далее – НБКИ), которое использовало базы данных для оценки кредитоспособности физических лиц, в отношении которых НБКИ получает запросы от кредитных организаций.

ВК в свою очередь посчитали данную деятельность незаконной как нарушающую интересы правообладателя базы данных (ВК) и посягающую на конституционные права граждан.

Уже на данном этапе можно выделить несколько основных вопросов, имеющих значение для правильного разрешения рассматриваемого дела.

1. Знает ли российское право феномен базы данных пользователей социальной сети?

2. Является ли база данных пользователей социальной сети объектом интеллектуальной собственности ВК?

3. Допустимо ли коммерческое использование базы данных третьим лицом в отсутствие

соответствующего соглашения с правообладателем?

АС города Москвы отказал в удовлетворении иска в силу следующих причин:

1) истцом не доказан факт создания базы данных, соответствующей признакам, установленным ст. 1260 ГК РФ;

2) ВК не является правообладателем названной базы данных;

3) не доказан факт нарушения (сбора и систематизации данных пользователей) Дабл.

ВК просил суд обязать ответчика прекратить нарушение исключительных прав правообладателя базы данных (в том числе пресечь незаконную деятельность Дабл по предоставлению соответствующей информации третьим лицам за плату), уничтожить все носители информации, использовавшиеся для хранения названной базы, взыскать 1 руб. компенсации.

Мотивировку суда можно разложить в соответствии со следующими заявленными требованиями.

1. Истцом не доказан факт создания базы данных, соответствующей признакам, установленным ст. 1260 ГК РФ

Согласно абзацу 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ базой данных следует признавать представленную в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). При этом системный анализ ч. 4 ГК РФ позволяет прийти к выводу о том, что далеко не каждая база данных признается результатом интеллектуальной деятельности и, соответственно, получает правовую охрану. Кроме того, доктрина побочного продукта (spin-off) также сильно ограничивает рамки правовой охраны.

Не менее важным вопросом в рассматриваемом контексте является определение лица, являющегося изготовителем конкретной базы данных. Так, согласно ст. 1333 ГК РФ изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного

изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке.

Суд посчитал, что данное обстоятельство истцом не было доказано.

2. ВК не является правообладателем в отношении массива данных о пользователях социальной сети

Согласно пункту 1 ст. 1334 ГК РФ изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным исключительным правом. При этом презюмируется, что база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), признается как требующая существенных затрат.

Толкуя норму п. 1 ст. 1334 ГК РФ, Суд приходит к выводу о том, что затраты должны иметь целевое назначение и быть направленными исключительно на создание базы данных. Суд посчитал, что поскольку ВК не доказал факт несения целевых затрат на создание базы данных, то и исключительное право не возникло.

3. ВК не доказал факт совершения Дабл неправомερных действий

Суд первой инстанции решил, что используемое Дабл программное обеспечение по автоматизированному сбору данных не нарушает права третьих лиц, поскольку работает лишь с общедоступной информацией, к которой и относится информация с аккаунтов пользователей ВК. Суд, в частности, указывает, что Дабл «не получает непосредственного доступа к каким-либо базам данных ... и не способен получать информацию, которая не отобразилась бы на странице пользователя при работе с ней при помощи обычного браузера»².

В свою очередь Дабл использовало (и далее придерживалось данной позиции) тезис о том, что они лишь занимаются ровно тем, чем и Google и Yandex, – то есть систематизирует данные юзеров, доступные всем третьим лицам.

Вторая инстанция посчитала, что спорная база данных пользователей Социальной сети «ВКонтакте» является базой данных по смыслу п. 2 ст. 1260 ГК РФ, поскольку представлена в объективной форме, содержит совокупность самостоятельных материалов о пользователях Социальной сети, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ, и подлежит защите как объект смежных прав.

Обе стороны спора подали кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП), последний их принял и направил дело на новое рассмотрение.

Важно отметить, что, удовлетворяя кассационные жалобы, СИП согласился с доводами истца, что спорная база данных пользователей социальной сети соответствует законным требованиям, установленным п. 2 ст. 1260 ГК РФ.

Также Суд отдельно указывает на несостоятельность доводов Дабл о том, что спорная база данных является «побочным продуктом» деятельности ВК и не может быть признана базой данных как объектом смежного права. Суд делает весьма важный вывод: применение ст. 1334 ГК РФ не находится в зависимости от субъективного намерения изготовителя на инвестирование непосредственно в базу данных, для возникновения прав изготовителя нужно, чтобы затраты были объективно необходимы для создания базы данных.

СИП указывает, что судами не был установлен механизм функционирования ПО Дабл, следовательно выводы по вопросу о том, имело ли место извлечение и (или) использование ответчиком материалов из базы данных, а также носило ли оно существенный характер, не могут быть признаны основанными на исследовании и оценке всей совокупности имеющих значение для дела обстоятельств. Также Суд указал, что Постановление апелляционной инстанции содержит в себе

² Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2017 г. по делу № А40-18827/17-110-180.

внутреннее противоречие, поскольку действия Дабл квалифицированы в качестве нарушения исключительного права изготовителя базы данных как по п. 1 ст. 1334 ГК РФ (извлечение из базы данных материалов и осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя), так и по п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ (неоднократное совершение одного из действий (извлечение или использование) в отношении несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному использованию базы данных и обоснованным образом ущемляет законные интересы изготовителя базы данных).

Второй круг рассмотрения: позиции первой и второй инстанции

На втором круге рассмотрения первая инстанция в удовлетворении требований ВК отказала, а апелляция отменила решение и приняла новый судебный акт.

Первая инстанция отказывает в удовлетворении требований ВК, поскольку программное обеспечение Дабл не чинит препятствий хозяйственной деятельности ВК и не создает убытков: «Ответчик в ходе работы его ПО не создает альтернативную социальную сеть, не снижает доходы Истца от рекламы, не конкурирует с соцсетью ВК ... С точки зрения понимания целей ст. 1334–1335.1 ГК РФ и пределов защиты смежных прав (защита инвестиций) ПО Ответчика не посягает на инвестиции Истца в соцсеть ВК и не нарушает его смежные права»³.

С выводами суда первой инстанции не согласилась апелляция. Как указывает суд, основываясь на представленных доказательствах, ответчик неоднократно использовал материалы, составляющие несущественную часть базы данных истца. Кроме того, такое использование «осуществлялось ответчиком в коммерческих целях, что предполагает неоднократность использования, при этом фактический объем использования при отсутствии признака существенности правового значения не имеет, значим сам факт использования».

Суд обращается к толкованию понятия «нормальное использование» в смысле п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ и приходит к выводу, что нормальное использование базы данных предполагает не только надлежащее техническое ее использование, но и точное юридическое исполнение установленных правил пользования. Так, суд указывает, что истец принял на себя обязательство перед всеми пользователями социальной сети «ВКонтакте» обеспечить защиту персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним, копирования, распространения, действия ответчика влекут неисполнение истцом принятого на себя обязательства по причинам, не зависящим от него, что противоречит нормальному использованию базы данных.

2. Подход американского правопорядка к регулированию пределов допустимости парсинга на примере дела HiQ v. LinkedIn

Российские суды испытывают затруднения с данным делом, но это не свидетельствует об уникальности рассматриваемой проблематики. Обратимся к известному делу HiQ v. LinkedIn⁴, в котором суды пришли к выводу о принципиальной возможности свободного использования чужих баз данных.

Интересно, что в данном споре, в отличие от дела «ВК против Дабл», истцом выступила компания (HiQ Labs, Inc.), занимающаяся парсингом и последующей систематизацией данных с открытых ресурсов, а на месте ответчика наоборот оказался правообладатель базы данных LinkedIn Corporation, который установила на свои сайты механизм (внедрил код), препятствующий парсингу.

Как только LinkedIn узнали о сборе информации о пользователях из их социальной сети компанией HiQ, в адрес последней было направлено претензионное письмо с требованием прекратить мошеннические действия со ссылками на Computer Fraud and Abuse Act of 1984⁵ (далее – CFAA). HiQ не только не прекратила сбор данных, но

³ Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2021 г. по делу № А40-18827/17-110-180.

⁴ HiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., № 17-16783 (9th Cir. 2019). – URL <https://law.justia.com>

⁵ Computer Fraud and Abuse Act of 1984. – URL: <https://www.congress.gov>

и обратилась в суд с требованием признать факт отсутствия нарушения в ее действиях и недобросовестном характере деятельности LinkedIn по блокированию третьих лиц от сбора и анализа общедоступной информации.

Как видно из судебных актов, тезисы LinkedIn сводятся к следующему:

1) действия HiQ не были согласованы и носили систематический характер;

2) был причинен ущерб продукту сети LinkedIn действиями HiQ как нарушающими неприкосновенность частной жизни (privacy) пользователей LinkedIn;

3) имеет место наличие у LinkedIn собственного сервиса, аналогичного HiQ, функционирующего на базе данных LinkedIn.

Обе инстанции, прибегнув к методу исторического толкования CFAA, пришли к выводу о том, что формулировка закона «неавторизованный доступ» не обнимает собой ситуации по сбору общедоступной информации⁶. Также суды в данном деле поддержали крайне левую идею HiQ, с которой согласна М.А. Рожкова [3], примерно следующего содержания: нельзя позволять крупным корпорациям всецело контролировать данные, полученные от пользователей продуктов таких корпораций.

Но до конца не ясно, не очевидно, по какой причине корпорация должна «делиться» с третьими лицами информацией (не препятствовать ее сбору), которую ей передали пользователи, поскольку посчитали продукт соответствующей корпорации наиболее актуальным и заслуживающим доверия. Более того, данный тезис полностью противоречит основам экономического оборота и базисным принципам рыночных стимулов: корпорации получают информацию не случайным образом или вследствие мошеннических действий. Напротив, они вкладывают огромные ресурсы в развитие своего продукта и завоевание

аудитории – если бы хозяйствующему субъекту изначально сказали, что необходимая для его бизнеса информация будет в свободном доступе на рынке через несколько лет, тогда такой субъект и не стал бы вкладываться в развитие своей инфраструктуры и т. д.

Решение Верховного суда от 14 июня 2021 г. по данному делу⁷, направившего кейс на новое рассмотрение (причина – сомнения высшей судебной инстанции касательно правильности выводов нижестоящих судов о допустимости использования чужой инфраструктуры), должно во многом определить правовой режим свободного использования баз данных как минимум в США, а как максимум станет современным ориентиром для других правовых режимов потому, что в именно в США сосредоточено большинство материнских компаний холдинговых структур так или иначе связанных со сбором, систематизацией и использованием информации, образующей базы данных.

Верховный суд указал нижестоящей инстанции на необходимость рассмотрения спора в свете дела *Van Buren v. United States*⁸ (производство против бывшего полицейского (нарушение правил CFAA) за доступ к базе данных номерных знаков полиции, которую он имел право использовать в рамках должностных обязанностей и в соответствии с целями, но вместо этого занимался поиском конкретных данных с последующей их продажей, то есть использовал базу данных не в соответствии с иными целями).

Если оставить в стороне толкование судами положений CFAA о «превышении разрешенного доступа» в деле *Van Buren v. United States*, то решение данного кейса не должно вызвать серьезных затруднений (налицо – не предусмотренная законом цель использования базы данных). Однако в контексте правомерности парсинга *HiQ* *неоднозначность толкований* CFAA (в частности понятия «без авторизации») имеет более серьезные последствия.

⁶ HiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., D.C. № 3:17-cv-03301-EMC. US DC for the Northern District of California, March 15, 2018. – URL: <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf>

⁷ См.: Jeffrey D. Neuburger. Supreme Court Vacates LinkedIn-HiQ Scraping Decision, Remands to Ninth Circuit for Another Look // The National Law Review. 2021. 16 June. – URL: <https://www.natlawreview.com>; Карточка дела №. 19-1116 LinkedIn Corporation v. HiQ Labs, Inc. – URL: <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/19-1116.html>

⁸ Van Buren v. United States, № 19–783. Supreme Court of the U.S. – URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-783_k53l.pdf

Вероятно, решение по делу *HiQ v. LinkedIn* должно будет содержать в себе политический мотив, продиктованный с одной стороны общественно полезным эффектом свободы использования и распространения информации и с другой – недопустимостью сбора и систематизации личных данных граждан, а также устранения рыночных стимулов.

3. Представления авторов о должном в контексте дела «ВКонтакте» против «Дабл»

Рассмотрим этапы квалификации сложившихся отношений в споре между ВК и Дабл. Целесообразным представляется данный анализ провести в той последовательности, в какой дело проходило через различные инстанции.

1. Является ли возникший в результате функционирования социальной сети «ВКонтакте» массив данных о пользователях базой данных в понимании российского правопорядка?

Подход суда апелляционной инстанции на первом круге рассмотрения, согласно которому для установления исключительного права изготовителя базы данных необходимо установление наличия предполагаемого объекта смежного права – базы данных, отвечающих признакам п. 2 ст. 1260 и п. 1 ст. 1334 ГК РФ, является верным.

Так, согласно представленному истцом в материалы дела заключению функционирование социальной сети «ВКонтакте» обеспечивается в том числе наличием и использованием отдельных самостоятельных баз данных, среди которых имеется база данных пользователей (спорная база данных). База данных пользователей распределена на нескольких различных серверах в соответствии с заданным критерием наполняемости по порядково-количественному показателю. В базе данных пользователей содержится информация о ее изготовителе – ООО «ВКонтакте». База данных пользователей выражена в объективной форме совокупностью файлов, формат которых определяется системой управления базами данных (СУБД). База данных пользователей содержит совокупность самостоятельных элементов, представленных в виде отдельных карточек пользователей. Все элементы

базы данных пользователей (карточки пользователей) систематизированы таким образом, что позволяют осуществить их поиск и обработку с помощью программы для ЭВМ, имеется возможность осуществлять аналитическую обработку сведений.

Иными словами, база данных пользователей социальной сети «ВКонтакте» является базой данных по смыслу п. 2 ст. 1260 ГК РФ, поскольку представлена в объективной форме, содержит совокупность самостоятельных материалов о пользователях социальной сети, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

2. Правовая природа исключительного права на базу данных, условия возникновения исключительного смежного права

Изготовитель базы данных может быть правообладателем как исключительного авторского, так и смежного права на созданную базу данных. То есть, в случае нарушения, правообладатель может сам избрать релевантную стратегию защиты прав, что также подтверждается судебной практикой: «Один результат интеллектуальной деятельности может охраняться одновременно как авторским, так и патентным правом. Выбор способа защиты является прерогативой правообладателя»⁹.

Поэтому вопрос квалификации возникшего права в отношении базы данных пользователей ВК играет не последнюю роль в рассматриваемом деле.

Если мы говорим об авторском праве, то не смотря на то что база данных потенциально может быть объектом охраны, следует понимать, что сфера применения авторского права несколько ограничена (охране подлежит форма, но не содержание базы).

Распространенным среди правопорядков континентального права (включая Россию) является подход, согласно которому для наделения базы данных статусом охраняемого объекта авторского права требуется наличие творческого вклада автора в создание произведения. Иными словами, «нетворческие» базы данных вовсе лишаются охраны, в то время как «творческие» охраняются лишь в отношении формы (структура, последовательность элементов и т. д.).

⁹ Постановление СИП от 30 марта 2016 г. № C01-265/2015 по делу № A76-12136/2014.

Таким образом, в рассматриваемом деле ВК против Дабл спорная база данных пользователей не может быть признана объектом охраны авторского права, поскольку не вызывает сомнений тот факт, что ВК не вносило творческого вклада в создание спорной базы – она появилась как бы «параллельно» с запуском и последующим функционированием одноименной социальной сети.

Интересно также то, как, например, в Великобритании ввиду ограниченности пределов правовой охраны баз данных авторским правом, появилась доктрина «sweat of the brow», согласно которой охране подлежат практически любые компиляции и сборники, если их создание потребовало существенных усилий [1, с. 35]. При этом не требуется соблюдение критерия творческого вклада, создание базы данных должно быть сопряжено с трудом и умениями создателя¹⁰.

В США доктрина «в поте лица» применялась в контексте охраны баз данных до решения Верховного Суда США по делу Feist¹¹, в котором судьи указали на творческий вклад в создание в качестве необходимого критерия возникновения исключительного авторского права. После этого, видимо в целях реализации интересов крупных корпораций, в США не было создано доктрины смежного права, а правовой вакуум отношений по охране интересов изготовителей баз данных заполнили институты конкурентного и договорного права.

Далее рассмотрим реалии континентального права, где на смену слабо отвечающего запросам оборота режима охраны авторского права пришла доктрина смежного права на «нетворческие» базы данных. Директива ЕС «О правовой охране баз данных»¹², ввела специальный режим, предоставлявший специальное право охраны баз данных, создание которых сопряжено с существенными затратами.

Закрепленное в пункте 1 ст. 1334 ГК РФ исключительное право на содержание базы данных – это право особо рода (*sui generis*), имеющее строго определенную цель по защите интересов изготовителя базы данных, как лица, осуществившего существенные затраты на ее создание. То есть, правопорядок здесь наделяет базу данных режимом объекта смежных прав для целей создания гарантий того, что вложенные усилия изготовителя имели ценностное выражение и охранялись от неправомерного использования.

Видим, что российский законодатель не смог уйти от порочности неопределенных критериев, заложенных Директивой № 96/9/ЕС, и оперирует понятием «существенность инвестиций». С другой стороны, такое понятие, дает больший простор для судебного усмотрения и, соответственно, предполагает более гибкий подход к каждому отдельному случаю, но в ущерб правовой определенности. Ситуацию спасают презумпции существенности затрат (инвестиций), как, например, ссылка на большее количество элементов базы данных¹³ или на размер произведенных затрат¹⁴.

Одним из ключевых аргументов Дабл в рассматриваемом деле было то, что ВК не прилагала целенаправленных усилий на создание спорной базы данных, поэтому не соблюдаются условия п. 1 ст. 1334 ГК РФ и, соответственно, ВК не может быть признан правообладателем исключительно смежного права на базу данных пользователей.

Действительно, при первом приближении аргумент Дабл имеет смысл, ведь, например, когда телефонная компания в ходе своей работы создает базу данных телефонных клиентов, и сложно говорить о цели деятельности компании именно в создании подобной базы, а затраты на «создание», инвестируются в основную деятельность (обеспечение соединения, направление сообщений), а не в создание базы данных как в основную цель

¹⁰ *Ladbroke v. William Hill* [1964] 1 All ER 465, 469.

¹¹ *Feist Publications v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

¹² Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. «О правовой охране баз данных».

¹³ Например, информация в базе данных о 100 000 торговцах (*Tigest v. Reed Exposition France et Salons Francais et internationaux*, CA Paris, 12 September 2001).

¹⁴ В деле *Übernahme einer Gesetzsammlung in Internet* (DC Munich, 8 August 2002) указывалось на затраты на создание базы данных (включая, расходы на персонал) в размере 400 000 немецких марок. – URL: <https://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20020369>

деятельности. Для подобных ситуаций в ЕС существует специальная доктрина «spin off» («побочный продукт; применяется в отношении баз данных, не являющихся объектом прямых инвестиций).

Идея отсутствия охраны побочного продукта заключается в том числе в ограничении монополизации рынка. Например, в деле *Feist Publications v. Rural Telephone Service Company, Inc.* иск издателя был основан на том, что необходимые для его деятельности данные об абонентах были у телефонной компании, которая отказалась их предоставить. Похожая ситуация может иметь место при подготовке программ телепередач¹⁵, расписаний движения транспорта, расписания спортивных соревнований, то есть когда имеет место получение информации из «одного источника» («sole source») [1, с. 109].

В подобных ситуациях можно было бы использовать нормы антимонопольного законодательства, однако данный подход был отвергнут конкурентное законодательство эффективно лишь на национальном уровне. Именно в поисках эффективного инструмента ограничения исключительного права на базы данных Европейский суд правосудия определил, что инвестирование в получение содержания (п. 1 ст. 7 Директивы № 96/9/ЕС) означает инвестирование в поиск и сбор данных, а не в их создание¹⁶, то есть критерий существенности инвестиций в создание базы данных не соблюдается, а потому исключительное смежное право не возникает.

При всех достоинствах доктрины побочного продукта ее применение носит относительно узкий характер ввиду необходимости установления критериев первичных целей инвестирования. Кроме того, когда мы говорим о крупной IT-компании, работающей над созданием комплексного продукта, выявление ограничений инвестиций в основную деятельность и в создание базы дан-

ных скорее представляется чем-то невозможным. Наверное, поэтому в судебной практике многих правопорядков прослеживается общая тенденция отхода от рассматриваемой доктрины по тем или иным причинам¹⁷.

Практика европейских судов показывает, что с применением количественного критерия, определяющего существенность или несущественность затрат, должны учитываться инвестиции в сбор и структурирование информации, но не создание самих элементов, составляющих базу данных (дело *Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab*, *Football Dataco Ltd v. Yahoo! Ltd* и др.).

В деле *ВК против Дабл* инвестиции были направлены на создание социальной сети, природа которой предполагает создание пространства, где множество пользователей могут коммуницировать. Как известно, человеческая коммуникация предполагает некоторый уровень эмпатии к собеседнику, добиться которого возможно лишь при условии знания минимально значимого для общения набора персональной информации (имя фамилия, хотя бы примерный возраст, город проживания и некоторые другие). Для обозначенной цели пользователи сами загружают информацию о себе в свои профили, функционирование которых во взаимосвязи с миллионами других подобных профилей обеспечивается *ВК* – изготовителем базы данных. Поэтому не вызывает сомнений, что в данном конкретном случае *ВК* должен быть признан правообладателем исключительного смежного права в отношении спорной базы данных.

Довод *Дабл* был отклонен судами, СИП в частности указал следующее: «Необходимо исследовать не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость существенных затрат на ее создание». Более того, о недвусмысленном отношении СИПа к вопросу толкования п. 1 ст. 1334 ГК РФ свидетельствует заголовок к делу *ВК против*

¹⁵ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 ноября 1998 г. № 3900/98. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12014273/>

¹⁶ См., напр., судебные дела: C-46/02 (*Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab*); C-203/02 (*The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organisation Ltd*); C-338/02 (*Fixtures Marketing Limited v. ABS Svenska Spel*).

¹⁷ По *Калятину В.О.* указ. соч.: См. напр: аналогичные дела: во Франции - *France Telecom vs. MA Editions* (Tribunal de commerce de Paris, 18 июня 1999); В Германии - *Tele-Info-CD* (Bundesgerichtshof, 6 мая 1999); В Нидерландах - *KPN v. Denda* (Gerechtshof Arnhem, 15 апреля 1997).

Дабл в п. 2 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных: «Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных, в том числе работу по сбору, **обработке и расположению составляющих ее материалов. При этом технические аспекты создания базы данных не имеют правового значения**»¹⁸.

3. Было ли нарушение со стороны Дабл или вопрос пределов свободного использования базы данных?

В ходе написания данной статьи удалось ознакомиться с содержанием кассационной жалобы Дабл. В ней, помимо прочего, заявители ссылаются на заключение, подготовленное авторитетным ученым в области права интеллектуальной собственности ЕС, консультантом ВОИС и Европейской Комиссии, профессором П. Бернтом Хугенхольцом:

«Правовой анализ первого этапа этой технической операции не отличается, на мой взгляд, от правовой оценки подобных операций, осуществляемых Google и аналогичными поисковыми системами. На территории Европейского Союза и за его пределами принято считать, что при использовании поисковой системы автоматическое сканирование, кэширование и индексирование носят абсолютно правомерный характер, хотя соответствующее правовое обоснование может быть разным: подразумеваемое согласие, отсутствие вреда или (как в Соединенных Штатах Америки) добросовестное использование».

К сожалению, полный текст заключения недоступен для ознакомления, но учитывая, что заявители включили в свою жалобу именно данный фрагмент, очевидно, что в данном случае можно говорить о попытке Дабл подменить предмет исследования. Так, проф. П. Бернт Хугенхольц пишет, что именно первый этап работы ПО Дабл по сбору информации не отличается от принципов работы поисковых систем, что означает, по общему

правилу, правомерность таких действий. Действительно, если рассматривать только первый этап работ (сканирование и кэширование) ПО Дабл, то может сложиться ошибочное впечатление об отсутствии ущерба интересам ВК. Однако, правовой квалификации подлежит комплекс действий Дабл и конечная цель деятельности (в частности, необходимо исследовать все этапы работы ПО Дабл).

Судами установлено, что ответчик является правообладателем следующих программ:

– Double Search – специализированная поисковая система для поиска информации о людях, в том числе в социальных сетях;

– Social Link – программа для просмотра результатов перехода по ссылкам, загруженным в нее, путем отражения на экране пользователя содержимого страниц(-ы), на которую ведут ссылки, загруженные в Social Link. Данная программа может работать с любыми ссылками, как полученными от Double Search, так полученными и из других поисковых систем или иных источников;

– Social Attributes – программа, предназначенная для перехода по ссылкам, загруженным в нее, и для вывода на экран пользователя результатов анализа содержимого страниц, на которые ведут ссылки, в виде системы числовых коэффициентов, присваиваемых определенным группам сведений.

Перед профессором ставился вопрос о правомерности принципов работы именно Double Search (поиск информации). Однако последующие этапы, как видно из представленных доказательств, предполагают именно извлечение и последующее использование содержания спорной базы данных, что является нарушением (кроме случаев разрешенного использования) п. 1 ст. 1334 ГК РФ.

Как было показано ранее, российские суды все-таки сумели корректно сформулировать основной вопрос в свете дела ВК против Дабл – вопрос о цели использования чужой базы данных, содержащей общедоступную информацию.

Так, если еще раз обратиться к анализу ст. 1335.1 ГК РФ, то можно прийти к выводу, что

¹⁸ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. Утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26.

для признания действий Дабл в качестве разрешенных законом парсинг должен был осуществляться в отношении несущественной части базы данных; однократное (независимо от цели) или неоднократное использование должно было производиться в соответствии с нормальным использованием конкретной базы данных.

Действия Дабл не соответствуют ни одному из представленных критериев, поскольку:

- 1) парсинг осуществлялся неоднократно;
- 2) сбор информации происходил в коммерческих целях (противоречие нормальному использованию).

Критерий существенности не носит точного характера и должен был оцениваться судами. К сожалению, несмотря на то, что суд апелляционной инстанции на первом круге рассмотрения пришел к выводу о нарушении п. 1 ст. 1334 ГК РФ: «Между тем коммерческая направленность деятельности Ответчика 1, продвижение своих услуг среди кредитных организаций, многомиллионное количество пользователей Социальной сети «ВКонтакте» предполагает использование Ответчиком 1 не отдельных элементов базы данных истца, а именно существенной части составляющих ее материалов», суд далее обращается к анализу п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ о правомерности свободного использования в соответствии с целями конкретной базы данных. По всей видимости, препятствие возникло на этапе квалификации существенности доли использования, и для объяснения своей позиции Суд говорит следующее: «При этом извлечение и использование даже несущественной части базы данных признается правонарушением в силу пункта 3 статьи 1335.1 ГК РФ, поскольку такие действия Ответчика 1 противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных». То есть, для признания действий Дабл правонарушением достаточно было указать на нарушение п. 1 ст. 1334 ГК РФ.

Между тем также сложно поспорить с выводами судов о нарушении Дабл п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ, тем более ввиду представленного на новом круге рассмотрения экспертного заключения, согласно которому ПО Дабл индексирует лишь 1.27 % от общего числа карточек пользователей.

Рассматриваемый спор непосредственно связан с весьма специфической темой приватности личных данных граждан. Сложность лишь в одном – спорные данные были предоставлены пользователями социальной сети и способны к свободной индексации поисковыми системами – достаточно ли это для того, чтобы признать такую информацию свободной для использования? Представляется, что ответ должен быть отрицательным как в силу ст. 150 ГК РФ, так и положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно п. 2 ст. 5 которого обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, при этом не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Указанные положения оперируют понятиями «нормальное использование» и «обработка несовместимая с целями сбора персональных данных». Пользователи социальных сетей размещают приватную информацию для целей коммуникации и поиска новых контактов, то есть, когда Дабл использует данную информацию не для коммуникации с пользователями, а для целей ведения коммерческой деятельности, он явно нарушает не только законодательство о персональных данных, но также ущемляет интересы изготовителя базы данных.

Авторы настоящей работы считают, что с точки зрения политики права, ранее указанные положения о нормальном использовании информации должны включать в себя ситуацию с Дабл не только по причине вторжения в частную жизнь пользователей, но и для целей сохранения рыночных стимулов к предпринимательской деятельности, которая возможна лишь при полной уверенности субъектов в неприкосновенности своих прав на объекты, созданные в ходе ведения предпринимательской деятельности.

4. Применимость норм антимонопольного законодательства

На представленные рассуждения можно возразить весьма сильным аргументом об ограничении конкуренции ввиду учинения ВК препятствий против хозяйствующих субъектов основным видом деятельности которых является сбор и систематизация информации. Решение данного

противоречия лежит в области конкурентного и договорного права.

Ввиду специфической цели применение норм антимонопольного законодательства в контексте регулирования отношений, связанных с использованием баз данных, не носит широкого характера. Однако следует понимать, что немалая доля законодательства, охраняющего интересы правообладателей интеллектуальной собственности, направлена именно на поддержание рыночных стимулов путем предоставления гарантий защиты таких прав. Это означает, что будучи регулятором рыночных отношений, тот же институт исключительных смежных прав должен иметь свои рамки, ограниченные в том числе целями антимонопольного законодательства¹⁹.

В части злоупотребления лицом доминирующим положением на рынке применительно к интеллектуальной собственности и, к базам данных, в частности, необходимо учитывать следующее:

а) обладание исключительным правом не рассматривается антимонопольным правом ЕС как свидетельство господства правообладателя на рынке или доминирования;

б) доминирующее положение как таковое не считается неправомерным, если оно достигнуто на законных основаниях;

в) запрет злоупотреблять доминирующим положением не означает запрета осуществлять действия, направленные на «конкуренцию по существу» (competition on the merits) [2, с. 50-60].

Как указывается в литературе, значимым делом в контексте развития практики применения антимонопольных требований к отношениям сторон по предоставлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, является дело Magill²⁰, в котором Суд вывел обстоятельства, при которых отказ от заключения лицензионного договора может быть признан злоупотреблением доминирующим положением.

В этом деле Суд сформировал так называемую доктрину необходимого ресурса, действие которой обусловлено рядом обстоятельств:

а) отказ предоставить информацию (заключить договор) привел к невозможности продолжения бизнеса заявителя;

б) отказ не был экономически обоснован;

с) отказ ограничил шансы возникновения нового продукта на рынке (в котором существовала потребность).

В другом деле (*Oscar Bronner v. Mediaprint*) Суд не усмотрел наличия обстоятельств, выявленных в деле Magill и отказал в удовлетворении требований конкурента (один рынок) ответчика.

Стоит отметить, что применимость норм антимонопольного законодательства к отношениям, осложненным распоряжением результатами интеллектуальной деятельности, в ЕС подкрепляется ст. 102 Договора о функционировании Европейского Союза (нарушение которой было условием (не)удовлетворения требований в вышерассмотренных делах).

Кратко проанализировав сложившиеся подходы, можно смоделировать ситуацию, в которой Дабл изначально обратилось к ВК с запросом о заключении лицензионного договора, а последний при этом отказал. Можно было бы в таком случае усмотреть нарушение антимонопольного законодательства (например, ст. 10 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Здесь важно отметить, что российский закон предоставляет антимонопольный иммунитет в отношении порядка распоряжения результатами интеллектуальной собственности (ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции), кроме того, учитывая специфический характер содержания спорной базы данных (персональные данные), представляется, что в данном конкретном случае Дабл было бы практически невозможно доказать факт нарушения антимонопольного законодательства.

При этом отечественному правопорядку все же известны случаи, когда действия обладателя базы данных по внедрению технических препятствий парсингу признавались нарушением антимонопольного законодательства (п. 9 ч. 1 ст. 10

¹⁹ Например: статья 13 Директивы ЕС «О правовой охране баз данных» прямо провозглашает, что ее применение не должно препятствовать антимонопольному регулированию.

²⁰ European Court reports 1995 Page I-00743. – URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0241:EN:HTML>

Закона о защите конкуренции)²¹. В данном деле антимонопольный орган отклонил довод владельца базы данных о неприменимости требований антимонопольного законодательства (ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции), поскольку по мнению Органа «действия (бездействие) ООО «Хэдхантер» выходят за пределы осуществления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с сайтом hh.ru (соответствующими базами данных), так как указанные права не могут распространяться на стороннее программное обеспечение не относящееся к объектам исключительного права ООО «Хэдхантер». Соответственно, в предмет договора (соглашения, условий использования соответствующего сервиса), оформляющего предоставление права использования сервиса, может включаться только описание пределов использования сервиса. Любые иные вопросы взаимоотношения сторон (например, взаимоотношения между работодателем и правообладателем программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала), которые также могут быть отражены в договоре (со-

глашении, условиях использования соответствующего сервиса), будут выходить за пределы правоотношений по такому договору».

Подводя итог настоящему исследованию, можно заключить следующее.

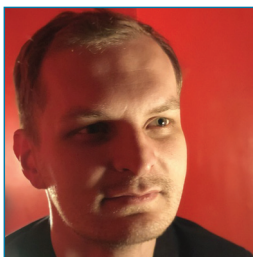
На сегодняшний день российский правопорядок еще не создал оптимальных подходов к разрешению споров, связанных со свободным использованием баз данных. Направление, которое наметилось на данный момент в деле ВК против Дабл, является верным. Так, правопорядок не должен лишать предпринимателей рыночных стимулов, предоставляя третьим лицам бесплатный билет к использованию уже созданной чужой инфраструктуры (в том числе – базы данных). Совершенно по-иному вопрос должен решаться, если речь идет о недопущении на рынок новых субъектов путем необоснованных отказов в заключении лицензионных договоров. При этом в любом случае, в деле ВК против Дабл сама возможность заключения подобного договора неоспорна (особое содержание базы данных) и требует отдельного исследования.

Список литературы:

1. *Калятин В.О.* Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / - М.: Юрайт, 2018. С. 35.
2. *Павлова Е.А., Калятин В.О., Суспицына М.* Гражданско-правовое и антимонопольное регулирование исключительных прав: инструмент на выбор? // Конкуренция и право. - 2013, - № 4. С. 50-60.
3. *Рожкова М.А.* Скрапинг / парсинг интернет-ресурсов – что это такое и законно ли это? // [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 30 декабря. – URL: <https://zakon.ru/>

²¹ Решение Комиссии ФАС России №АГ/4087/20 по делу № 11/01/10-9/2019 (хх) от 23 января 2020 г.

Трехшаговый тест в авторском праве: проблемы толкования и применения



И.В. Овчинников,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета

В статье в контексте авторского права рассматриваются основные подходы к пониманию и применению так называемого трехшагового теста, являющегося международно-правовой основой для установления и стандартизации ограничений исключительного права. Обосновывается положение о том, что данный тест, закрепленный в международных соглашениях, обращен к законодателю, а не к правоприменителю, и не должен использоваться непосредственно при разрешении дел. Национальные суды европейских стран действительно иногда применяют критерии данного теста при рассмотрении споров, однако автор приходит к выводу, что восприятие подобной практики в российском праве нежелательно.

Ключевые слова:

интеллектуальная собственность; авторское право; трехшаговый тест; свободное использование произведения.

Исключительное право на произведение, традиционно понимаемое как имущественная монополия на использование авторского творения, подлежит, как и любое субъективное право, ряду ограничений или обременений, устанавливаемых законом в качестве балансирующего механизма или же обусловленных имманентно присущими ему чертами. В праве интеллектуальной собственности наиболее очевидными ограничителями такого рода выступают темпоральный и территориальный характер исключительного права, то есть срочность его действия и детерминированность его охраны законом той страны, в которой она испрашивается.

Другим существенным ограничением исключительного права всегда служат личные неиму-

ущественные авторские права в том объеме, в каком они признаются в конкретном национальном правовом порядке. Как бы полно ни была определена монополия правообладателя, он тем не менее вынужден сохранять произведение в неизменном виде и соблюдать избранный автором способ обозначения своего авторства при любом его использовании.

Наконец, еще одно значимое ограничение исключительного права представляет собой возможность использования произведения в определенных законом случаях без какого-либо разрешения правообладателя, именуемое в российском праве свободным использованием произведения. Общие принципы установления случаев

и критериев свободного использования существенно отличаются в континентально-европейской и англо-американской (именуемых также *droit d'auteur* и *copyright* соответственно) системах авторского права. Проблематика соотношения свободного использования в том виде, в котором оно существует в законодательстве европейских стран, с доктриной *fair use* (добросовестного использования), господствующей в США, или подобной ей доктриной *fair dealing*, свойственной другим англо-американским правовым порядкам, несомненно, представляет самостоятельный научный интерес для российской науки авторского права и не обделена вниманием исследователей¹.

Вместе с тем в триаде «исключительное право – личные неимущественные права – право свободного использования» последнее выступает своего рода адвокатом публичных, общественных интересов, в противовес интересам правообладателя и, в меньшей степени, автора. Следовательно, устанавливая любой новый случай свободного использования, законодатель так или иначе обязан ответить на вопрос, в какой степени баланс этих разнонаправленных интересов будет соблюден в результате изменений. Этот вопрос носит более общий характер по отношению к тому, как именно с точки зрения юридической техники данный случай будет в последующем подчинен существующей в стране системе свободного использования.

Базовым механизмом, обеспечивающим такую балансировку интересов, выступает так называемый трехшаговый (трехступенчатый) тест (*three-step test*), первоначально появившийся в результате ревизии в 1967 г. Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 г. (Бернская конвенция). Пункт 2 ст. 9 Бернской конвенции говорит, что законодательством стран участниц может разрешаться воспроизведение произведений в определенных особых случаях при условии, что такое воспроизведение не наносит ущерба

нормальному использованию произведения и не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора.

Процитированная формула содержит, как трудно заметить, три условия, которыми и продиктовано название теста. Свободное использование допустимо, во-первых, в «определенных особых случаях»; во-вторых, если оно не наносит ущерба нормальному использованию произведения; в-третьих, если оно не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора. Кроме того, как следует, во всяком случае на первый взгляд, из текста статьи, указанные условия не предназначены для непосредственного применения при разрешении споров между правообладателем и пользователем, а служат ориентиром при определении в законодательстве стран-участниц случаев и пределов свободного использования.

Положения ст. 9 Бернской конвенции послужили макетом для установления трехшагового теста в последующих международных соглашениях. В частности, в области авторского права ст. 13 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. (Соглашение ТРИПС), п. 1 ст. 10 Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. содержат положения, идентичные или близкие содержащимся в Бернской конвенции. Относительно третьего условия Соглашение ТРИПС говорит об интересах правообладателя, а не автора, что, впрочем, следует расценивать не как принципиальное расширение субъектного состава, а как устранение терминологического недостатка двух других перечисленных соглашений. Нет сомнений, что изъятия устанавливаются из исключительного права, поэтому речь должна идти об интересах того субъекта, которому оно принадлежит. Кроме того, вариант теста, содержащийся в Соглашении ТРИПС, шире по области своего применения и не ограничивается лишь правом на воспроизведение, распространяясь и на другие способы использования произведения.

¹ Балобанова Е.В. К вопросу о применимости доктрины добросовестного использования в континентальном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 92-99; Калятин В.О. О перспективах применения в России доктрины добросовестного использования // Закон. 2015. № 11. С. 40 – 47; Луткова О.В. Доктрина добросовестного использования произведения в современном авторском праве США // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 186-199; Угрюмов Г.В. Доктрина добросовестного использования произведений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 3. С. 63 – 66.

Значение трехшагового теста велико. Достаточно лишь сказать, что международным законодательством не предусмотрено других критериев оценки потенциально вводимых случаев свободного использования. При этом вольность формулировок теста не позволяет руководствоваться им без понимания сложившейся вокруг него практики применения и корпуса доктринальных толкований. Наиболее подробное на данный момент толкование трехшагового теста (в редакции ст. 13 Соглашения ТРИПС) на международной арене было дано в 2000 г. в результате рассмотрения спора между США и Европейским союзом. В объемном докладе Группы ВТО по разрешению спора² содержится довольно обширный анализ и характеристика каждого из условий теста. На наш взгляд, их в кратком виде будет полезно привести здесь, так как они образуют едва ли не единственное описание, на которое часто ориентируются в теории при раскрытии содержания трехшагового теста³ и которое само подкреплено массивным анализом академической литературы.

Первое из условий («некоторые особые случаи») трактуется следующим образом. Слово «некоторые» подразумевает, что исключение из имущественного права должно быть четко определено. При этом нет необходимости определять каждую ситуацию, в которой исключение применяется, если его объем и границы известны и ясно очерчены. Слово «особые» предполагает, что оно должно быть ограничено в области своего применения или относиться лишь к исключительным случаям. Делается вывод, что исключение должно быть узким в области своего применения и иметь конкретную цель⁴. Достоинно внимания, что наличие какой-либо *общественно значимой или полезной цели*, которая оправдывала бы установление

ограничения права, не было упомянуто в качестве необходимой предпосылки.

Анализ второго условия вращается вокруг слов «нормальное использование» и начинается со здравого предположения, что последнее не может по своему смыслу быть тождественным любому использованию произведения правообладателем в рамках осуществления им своих имущественных прав на произведение. В противном случае ст. 13 Соглашения ТРИПС и тест в целом не имели бы смысла. Следовательно, ограничение исключительного права будет считаться не входящим в конфликт с нормальным использованием тогда, когда оно в достаточной степени ограничено и не составляет экономической конкуренции тем способам использования, с помощью которых правообладатель обычно получает или ожидает получить экономическую выгоду от своего права⁵.

Наконец, третье условие теста, а именно ущемление необоснованным образом законных интересов правообладателя, имеет место, как следует из доклада, если исключение или ограничение исключительного права приводит или способно привести к чрезмерной потере дохода правообладателя от использования произведения⁶.

Обсуждение трехшагового теста неизменно сопровождается в доктрине дискуссией о том, должны ли его условия (шаги) при проверке ограничения исключительного права применяться последовательно, от первого к последнему – при несоответствии, скажем, первому из них дальнейшая проверка не должна проводиться. В господствующей практике его применения воспринята именно такая трактовка, хотя в научной литературе по данному вопросу нет консенсуса⁷. В конечном счете, на наш взгляд, не имеет существенного значения, применяются условия теста строго

² United States - Section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R. Доступно по адресу: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/1234da.pdf (дата обращения: 30 января 2022 г.).

³ Geiger C., Gervais D., Senftleben M. The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law // American University International Law Review. 2014. Vol. 29, № 3, P. 593-597; Ginsburg J. Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' for Copyright Exceptions // Columbia Law & Economics Working Paper № 181; Columbia Public Law Research Paper № 19 (2001). Доступно по адресу: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/1235 (дата обращения: 30 января 2022 г.).

⁴ United States - Section 110 (5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R. P. 33.

⁵ Ibid. P. 44-48.

⁶ Ibid. P. 59.

⁷ Бородин С.С. Свободное использование произведения в аспекте системного взаимодействия принципов авторского права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 92.

последовательно или в комплексе. И в том, и в другом случае несоответствие хотя бы одному из них должно влечь за собой отказ от рассматриваемого ограничения при условии, что каждое из них рассматривается как необходимое. В этой связи более интересным и важным кажется другой вопрос: вправе ли законодатель учитывать иные соображения, помимо теста, вводя ограничение исключительного права, даже если последнее не полностью соответствует одному из его условий?

Нужно отметить, что поставленный выше вопрос во многом порожден именно интерпретацией теста, представленной в докладе ВТО. Ее глубоко экономическая ориентация, легко объяснимая природой рассматриваемого спора, исключила из контекста интересы любых лиц, помимо правообладателя. Учитывая квази-нормативный характер, который упомянутый доклад, за неимением лучшего, приобрел при оценке теста, может возникнуть неоднозначная ситуация, где институт свободного использования, по самой своей природе предназначенный для охраны общественных интересов, поверяется не ими, а исключительно интересами правообладателя.

Академической реакцией на доклад ВТО стала «Декларация о сбалансированной интерпретации трехшагового теста в авторском праве»⁸ – документ, разработанный и опубликованный группой авторитетных ученых-специалистов в сфере интеллектуальной собственности, выступивших против жесткой экономической трактовки трехшагового теста. Основные положения декларации, ставшей с момента ее опубликования своего рода символом «сопротивления» устоявшемуся толкованию теста, сводятся к следующему. Трехшаговый тест образует собой неделимую целостность, а потому его условия должны оцениваться лишь в совокупности, при этом приоритет в зависимости от ситуации может отдаваться лишь некоторым из них. Оценка исключений и ограничений исключительного права должна проводиться в соответствии с их целями и задачами и не может ог-

раничиваться узкой (строгой) интерпретацией теста. Трехшаговый тест не должен оцениваться как препятствующий: во-первых, установлению законодателем «открытых» (open-ended), то есть не обусловленных «определенными особыми случаями» ограничений, если их пределы достаточно предсказуемы; во-вторых, применению судами существующих изъятий из исключительного права расширительно *mutatis mutandis* или созданию судебным правотворчеством новых изъятий настолько, насколько это позволяет конкретная правовая система. Наконец, при применении трехшагового теста следует учитывать интересы не только правообладателя, но и третьих лиц, включая интересы, проистекающие из фундаментальных прав и свобод человека; интересы, связанные с обеспечением рыночной конкуренции; публичный интерес в прогрессе наук и искусств, социально-экономического развития общества⁹.

Значительная часть из перечисленных соображений может быть названа бесспорной или, во всяком случае, не вызывающей каких-либо принципиальных возражений на концептуальном уровне. Что касается публичных интересов и интересов третьих лиц, то Соглашение ТРИПС в ст. 30, имеющей дело с ограничениями патентных прав, содержит значимую оговорку «учитывая законные интересы третьих лиц», отсутствующую в ст. 13. Остается неясным, почему интересы третьих лиц следует принимать во внимание в промышленной, но не в литературной собственности. Расширительный подход к толкованию условий трехшагового теста, особенно в условиях динамичной и быстро меняющейся цифровой среды, также представляется вполне разумным.

Поддерживая в целом рассмотренную декларацию, автор настоящей работы не может не заметить, что проблема интерпретации трехшагового теста в контексте этих подходов («традиционного» и «сбалансированного», как их иногда называют)¹⁰ имела бы для ученого-цивилиста академический характер, если бы касалась лишь рекомендации по

⁸ Geiger C., Griffiths J., Hilty R. Declaration on a Balanced Interpretation of the 'Three-Step Test' in Copyright Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2008. Vol. 39. № 6. P. 707-713.

⁹ Geiger C., Griffiths J., Hilty R. Declaration on a Balanced Interpretation of the 'Three-Step Test' in Copyright Law. P. 711-712.

¹⁰ Goold P. The Interpretive Argument for a Balanced Three-Step Test? // American University International Law Review. Vol. 33. № 1. P. 199-209.

толкованию, обращенной к странам-участницам соответствующих международных договоров при установлении изъятий из исключительного права. Но так ли это на самом деле и не может ли тест применяться при разрешении конкретных споров?

В российском гражданском законодательстве развернутые редакции теста применительно к литературной, промышленной собственности и средствам индивидуализации содержатся в п. 5 ст. 1229 ГК РФ. Их практическое значение, руководствуясь мнением одного из разработчиков Части 4, А.Л. Маковского, можно охарактеризовать как символическое. Анализируя историю обсуждения ее проекта и отвечая на высказывавшуюся критику, в частности, по поводу отсутствия в ней трехшагового теста, он писал: «... В данном положении (п. 2 ст. 9 Бернской конвенции и ст. 13 Соглашения ТРИПС – прим. автора) содержится норма международного права, адресованная участвующим в договоре государствам ... Если же стать на иную точку зрения и признать, что эти конвенционные условия должны определять ... правоотношения автора с лицами, использующими такие ограничения, то каждый конкретный случай такого особого использования может затем превращаться в спор ...»¹¹. Таким образом, несмотря на то что трехшаговый тест уже присутствовал в ч. 5 ст. 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1 от 9 июля 1993 г., включать его в часть 4 ГК РФ первоначально не планировалось. Он появился потому, что на общем напряженном фоне общественного и экспертного обсуждения проекта части 4 ГК РФ упрек в его отсутствии было разумнее учесть, чем пытаться доказать его необоснованность.

Такая трактовка вытекает и из текста п. 5 ст. 1229 ГК РФ. Абзац третий данного пункта говорит, что ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие

ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. Легко заметить, что оценка конкретных фактических ситуаций с точки зрения теста не охватывается содержанием этой правовой нормы. Речь идет лишь об «установлении ограничений исключительных прав», которое также, в рамках традиционного и мало кем оспариваемого подхода, является прерогативой законодателя, а не правоприменителя. Таким образом, буквальное прочтение текста закона, вне расширительного доктринального анализа, не допускает непосредственного применения трехшагового теста.

В науке существует и противоположная позиция. В частности, Е.А. Павлова утверждает, что «во многих странах сложилась практика использования данных критериев национальными судами в спорных случаях практического применения действующих в этих странах ограничений»¹². В другой своей работе она пишет, что судам, рассматривающим споры, связанные с цитированием фотографий, следует проверять факт использования не только на соответствие критериям, содержащимся подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК, то есть собственно условиям свободного использования в форме цитирования, но и на соответствие конвенционным критериям трехшагового теста, изложенным в п. 5 ст. 1229 ГК РФ¹³. Этот вывод, очевидно, уже лежит в сфере должного – речь идет не о констатации того факта, что суды непосредственно применяют трехшаговый тест, но о том, что им следует это делать. Э.П. Гаврилов также указывает на то, что положения п. 5 ст. 1229 ГК РФ адресованы прежде всего законодателю, но «... их должны применять и судебные органы, если они установят, что зафиксированные в ГК РФ случаи свободного использования ... уже не соответствуют этим принципам»¹⁴.

Процитированные мнения рождают сразу несколько требующих обсуждения вопросов. Во-первых,

¹¹ Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., Статут, 2010. С. 638.

¹² Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: учебник / под общ. ред. Новоселовой Л.А. М., Статут, 2017. С. 131–132 (автор главы 4 – Е.А. Павлова).

¹³ Павлова Е.А. Цитирование фотографий не противоречит закону. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06 марта 2017 г. № 305-ЭС16-18302 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 6. С. 18.

¹⁴ Гаврилов Э.П. Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ в четвертую часть ГК РФ // Патенты и лицензии. 2010. № 11. Доступ из СПС «Гарант».

насколько в действительности распространена практика применения трехшагового теста судами иностранных государств при разрешении споров? Во-вторых, если она распространена, то следует ли воспринимать зарубежный опыт в данной области и послужит ли он совершенствованию отечественного права интеллектуальной собственности?

При ответе на них было бы разумно ограничиться подходом европейских стран, близких нам с точки зрения общих принципов функционирования ограничений исключительного права. Англо-американский опыт в этой области безусловно интересен, но едва ли может помочь при прямом сопоставлении с российским. Кроме того, его привлечение требует дополнительного анализа как доктрины *fair use*, так и ее принципиальной совместимости с условиями трехшагового теста – темы, которую считают достойной обсуждения и сами американские юристы¹⁵.

В континентальном праве рассматриваемая проблематика несколько осложняется тем, что разговор следует вести не только о национальном праве отдельных государств, но и о корпусе авторского права Европейского союза. Несмотря на то что отдельные случаи свободного использования произведений, которые могут или должны имплементировать страны-члены ЕС, распределены по нескольким директивам, комплексное регулирование трехшагового теста содержится лишь в одной из них, а именно в Директиве «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г.

Исключениям и изъятиям из исключительного права посвящена ст. 5 Директивы. Большая часть содержания статьи по своей структуре соответствует тому, что мы привыкли видеть в отечественном законодательстве, и содержит подробный перечень случаев свободного использования произведений, которые страны-члены ЕС вправе имплементировать и (или) детализировать в своем внутреннем праве. Самому трехшаговому тесту посвящен п. 5 этой статьи, гласящий, что ог-

раничения и изъятия, определенные в п. 1, 2, 3 и 4 статьи, могут применяться только в определенных особых случаях, не вступающих в конфликт с нормальным использованием произведения и не ущемляющих необоснованным образом законные интересы правообладателя. В европейской научной литературе п. 5 ст. 5 Директивы оценивается в основном негативно. Причин тому несколько.

Прежде всего на момент принятия Директивы каждый из членов ЕС уже обладал подробным национальным законодательством в области интеллектуальной собственности, а большинство изъятий, содержащихся в Директиве, уже было закреплено во внутреннем праве стран-участниц. Таким образом, ст. 5 в части перечня ограничений носит своего рода обобщающий характер, мало что добавляя к правовому регулированию. В то же время отдельный, скажем так, «трехшаговый тест ЕС», порожденный Директивой, часто трактуется как свидетельство введения своего рода двухступенчатой системы, в которой любое уже существующее изъятие не может предполагаться полностью соответствующим тесту и должно и в дальнейшем поверяться его условиями. Этот подход оценивается как сочетание худших черт романо-германского и англо-американского авторского права: ограниченность системы «закрытого перечня» дополняется набором оценочных и расплывчатых категорий, которые, в отличие от доктрины *fair use*, могут служить лишь еще большему ограничению существующих изъятий, но не созданию новых¹⁶.

Кроме того, если ограничение исключительного права существует в виде законопроекта, то обязательство его проверки на соответствие требованиям трехшагового теста лежит, очевидно, на законодателе, но кем и в рамках какой процедуры такая проверка может быть осуществлена в отношении существующих изъятий? Этот вопрос вплотную подводит нас к проблеме непосредственного применения теста национальными судами.

Следует признать, что практика применения трехшагового теста при разрешении конкретных

¹⁵ *Samuelson P., Hashimoto K.* Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations? // UC Berkeley Public Law Research Paper, 2018. Доступно по адресу: <https://ssrn.com/abstract=3228052> (дата обращения: 26 января 2022 г.).

¹⁶ *Senftleben M.* The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2010. Vol. 1, № 2. P. 69-70.

дел в континентальном праве действительно существует. Так, одно из наиболее часто цитируемых и приводимых в пример дел принадлежит французским судам. По обстоятельствам дела покупатель, приобретший копию фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» на DVD-диске, попытался создать его копию в VHS-формате для того, чтобы посмотреть его в доме своей матери, у которой DVD-проигрыватель отсутствовал, но не смог это сделать в силу технических средств защиты авторских прав, примененных к диску, что было расценено им как нарушение его права на свободное использование произведения. Ключевым в деле был вопрос о том, применяется ли в данном случае ст. L122-5 французского Кодекса интеллектуальной собственности, допускающая воспроизведение произведения исключительно в личных целях (аналог права, закрепленного ст. 1273 ГК РФ). Кассационный суд Франции в 2006 г. после череды рассмотрений заявил, что право на воспроизведение в личных целях должно оцениваться в соответствии с трехшаговым тестом. В этом контексте в защите прав покупателя было отказано, так как копирование фильма с DVD-диска на VHS-кассету в условиях повышенного риска пиратства в цифровой среде препятствует его нормальному использованию (второе условие теста)¹⁷. В научных источниках приводятся и другие примеры¹⁸. Не давая им подробную характеристику, констатируем лишь, что прямое применение теста в практике судов большинства европейских стран не может быть названо регулярным, обыденным явлением, но его нельзя оценить и как экстраординарное событие, примеры которого единичны. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, отсутствие трехшагового теста в национальном праве, как показывает анализ, не препятствует его применению судами. Одна из тенденций континентальной юриспруденции, действительно, заключается в его внедрении в за-

конодательство, но она исторически почти полностью объяснима существовавшими обязательствами по имплементации положений ст. 5 Директивы. Например, в приведенном выше деле французский суд обосновывал свой вывод не ссылкой на Кодекс интеллектуальной собственности (тест, ныне содержащийся в абз. 3 п. 13 ст. L122-5 Кодекса, отсутствовал в нем на момент рассмотрения дела в связи с тем, что положения Директивы еще не были имплементированы), а на положения п. 2 ст. 9 Бернской конвенции¹⁹.

Во-вторых, очевидно, что существующие международные соглашения в области интеллектуальной собственности не содержат обязательств государств-участников использовать тест в правоприменении. С этой точки зрения весь сложившийся вокруг него комплекс толкований, приведший к выводу о возможности его непосредственного применения, отчасти является недоразумением. Хорошим примером здесь может служить все тот же п. 5 ст. 5 Директивы. Как указывают европейские исследователи, ничто в подготовительной документации или в процедуре принятия Директивы не свидетельствовало о том, что ее адресатом, по замыслу разработчиков, должны были выступать национальные суды членов ЕС²⁰. Вполне здравым и, вероятно, соответствующим действительности было бы предположение, что тест появился в ней по тем же причинам, что и в ГК РФ – в качестве символической нормы, демонстрации соответствия ее международно-правовым нормам. Однако само дублирование теста в Директиве, а затем и в законах членов ЕС предопределило его функцию в глазах многих цивилистов – для чего иначе предусматривать норму права, если она не направлена к непосредственному регулированию?

Вероятно, что к такому подходу придет и российское право. Мнения ученых в его поддержку были приведены выше, дело осталось за практикой. Между тем его положительный эффект может

¹⁷ Griffiths J. The «Three-Step Test» in European Copyright Law – Problems and Solutions // Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper № 31/2009. P. 4-5. Доступно по адресу: <https://ssrn.com/abstract=1476968> (дата обращения: 30 января 2022 г.).

¹⁸ Senftleben M. Op. cit. P. 70-72.

¹⁹ Griffiths J. Op. cit. P. 5.

²⁰ Geiger C. From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test // European Intellectual Property Review. 2007. Vol. 29, № 12. P. 488.

заключаться лишь в предоставлении суду еще одного инструмента на случай, если тот имеет дело с очевидным злоупотреблением правом под видом свободного использования или иной подобной ситуацией, последствия которой невозможно устранить иным способом. Такие ситуации, однако, достаточно редки.

Общим же эффектом будет неизбежная проблематизация свободного использования. Статьи ГК РФ, посвященные ему, и без того не лишены оценочных категорий, которые суды применяют исходя из своего внутреннего убеждения, создавая тем самым правовую неопределенность. Добавление к их перечню не одного, а сразу трех дополнительных субъективных критериев, подлинное содержание которых до сих пор дебатруется

в науке и практике, едва ли окажется благотворным.

Еще более важно то, что историческая роль трехшагового теста в Бернской конвенции никогда не была в первую очередь и строго нормативной – он должен был выступать ориентиром и базой для развертывания системы изъятий из исключительного права в законодательстве стран-участниц. Объяснимая этим неясность его условий, их крайне генерализированный характер делает его малопригодным для повседневного применения судами. В отсутствие международных обязательств, делающих необходимым восприятие подобного подхода к тесту, следует избегать свойственную европейским судам практику его непосредственного применения.

Список литературы:

1. *Geiger C.* From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test // *European Intellectual Property Review*. 2007. Vol. 29, No. 12. P. 486-491.
2. *Geiger C., Gervais D., Senftleben M.* The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test's Flexibility in National Copyright Law // *American University International Law Review*. 2014. Vol. 29, No. 3. P. 581-626.
3. *Geiger C., Griffiths J., Hilty R.* Declaration on a Balanced Interpretation of the 'Three-Step Test' in Copyright Law // *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2008. Vol. 39. No. 6. P. 707-712.
4. *Ginsburg J.* Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' for Copyright Exceptions // *Columbia Law & Economics Working Paper* № 181; *Columbia Public Law Research Paper* № 19 (2001). Доступно по адресу: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/1235 (дата обращения: 30 января 2022 г.).
5. *Goold P.* The Interpretive Argument for a Balanced Three-Step Test? // *American University International Law Review*. Vol. 33. No. 1. P. 187-230.
6. *Griffiths J.* The «Three-Step Test» in European Copyright Law – Problems and Solutions // *Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper* № 31/2009. Доступно по адресу: <https://ssrn.com/abstract=1476968> (дата обращения: 30.01.2022).
7. *Samuelson P., Hashimoto K.* Is the U.S. Fair Use Doctrine Compatible with Berne and TRIPS Obligations? // *UC Berkeley Public Law Research Paper*, 2018. Доступно по адресу: <https://ssrn.com/abstract=3228052> (дата обращения: 26 января 2022 г.).
8. *Senftleben M.* The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2010. Vol. 1, No. 2. P. 67-82.
9. *Балобанова Е.В.* К вопросу о применимости доктрины добросовестного использования в континентальном праве // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2017. №. 18. С. 92–99.
10. *Бородин С.С.* Свободное использование произведения в аспекте системного взаимодействия принципов авторского права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 236 с.
11. *Гаврилов Э.П.* Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ в четвертую часть ГК РФ // *Патенты и лицензии*. 2010. № 11. Доступ из СПС «ГАРАНТ».

12. *Калятин В.О.* О перспективах применения в России доктрины добросовестного использования // Закон. 2015. № 11. С. 40–47.
13. *Луткова О.В.* Доктрина добросовестного использования произведения в современном авторском праве США // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 186–199.
14. *Маковский А.Л.* О кодификации гражданского права (1922–2006). М., Статут, 2010. 736 с.
15. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: учебник / под общ. ред. Новоселовой Л.А. М., Статут, 2017. 512 с.
16. *Павлова Е.А.* Цитирование фотографий не противоречит закону. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.03.2017 № 305-ЭС16-18302 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 6. С. 14–18.
17. *Узрюмов Г.В.* Доктрина добросовестного использования произведений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 3. С. 63–66.

Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, если доказан факт нарушения?



А.С. Ворожевич,
доктор юрид. наук, преподаватель кафедры гражданского права
МГУ имени М.В. Ломоносова

Развитые правовые порядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано патентное нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». При этом иностранные суды стали активно бороться со злоупотреблениями патентными правами. По мнению автора, российским судам также следует более гибко подходить к оценке патентно-правовых конфликтов, возникающих на рынках электроники и телекоммуникаций. Особый интерес в рассматриваемом аспекте представляет дело Сквин СА v. Самсунг.

Ключевые слова:

исключительное право; патент; изобретение; постоянный запрет; злоупотребление правом; патентные тролли.

Исключительное право представляет собой возможность правообладателя по ограниченному контролю за доступом иных лиц к объекту интеллектуальных прав, его коммерческим использованием, который правообладатель может осуществлять посредством различного рода запретов, дозволений и ограничений, обращенных к неограниченному множеству лиц. Базовым правомочием в его составе является возможность запрещать иным лицам использовать его объект. Между тем это не означает, что правообладатель может пресечь использование его объекта абсолютно во всех случаях и при любых обстоятельствах. Развитые правовые порядки постепенно отходят от строгого

правила: «Доказано нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». Запрет на дальнейшее использование (пресечение действий, представляющих собой нарушение) больше не рассматривается в качестве универсальной меры защиты нарушенных патентных прав.

Смена подхода в западных правовых порядках

Прежде всего обратимся к американскому опыту. Как закреплено в § 283 Патентного закона США, суды обладают правомочиями при установлении факта патентного нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом

справедливости в целях предотвращения любых нарушений патентных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными¹. Установив факт нарушения патентных прав, американские суды далеко не всегда удовлетворяют требования правообладателя о запрете нарушителю использовать спорный объект (пресечении действий, представляющих собой нарушение). Во многих случаях они считают достаточным взыскать в пользу патентообладателя убытки и установить так называемые «продолжающиеся роялти» (ongoing royalty) – роялти, выплачиваемые нарушителем правообладателю за использование патентоохраняемого объекта после вынесения судебного решения.

Значимым прецедентом в рассматриваемом аспекте является решение Верховного суда США по делу eBay Inc. v. MercExchange, LLC². Компания MercExchange, LLC – обладатель патента на бизнес-метод – процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами – обратилась к компании eBay Inc. с предложением заключить лицензионное соглашение на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc. иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.

Суд первой инстанции обязал eBay Inc. выплачивать истцу только убытки. Требование MercExchange, LLC наложить принудительный запрет было отклонено. Как констатировал суд, «отказ в предоставлении постоянного судебного запрета не причинит истцу значительного ущерба, так как истец не практикует свои изобретения, а только выдает лицензии. При этом он неоднократно выражал готовность заключить с eBay лицензионное соглашение». Апелляция отменила данное решение, удовлетворив требования истца в наложении судебного запрета.

Дело попало на рассмотрение Верховного суда США. Высшей судебной инстанцией был разработан четырехуровневый тест – перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:

1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;

2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;

3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;

4) не нарушается ли общественный интерес.

Применив данный текст к рассматриваемому спору, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. В том числе суд учел, что истец является непрактикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерной мерой.

Значительный интерес представляет судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola Mobility подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Познер отклонил иски требования. Судья заключил, что ни одна компания не предоставила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому небольшие нарушения в каком-либо компоненте не могут стать условием блокировки продаж³.

¹ United States Code (USC). Title 35 «Patents». URL: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35>

² eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).

³ Motorola Mobility, Inc. v. Apple Inc. and NeXT Software, Inc., U.S. Dist. Ct., Dist. Del., 2010-10-8.

В споре *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.*⁴ суд апелляционной инстанции на основе сформулированного в деле *eBay* четырехуровневого теста пришел к выводу, что установление продолжающихся роялти – достаточный способ защиты нарушенных исключительных прав истца. В деле шла речь о нескольких патентах компании *ActiveVideo Networks*, относящихся к системе и методам доставки телевидения подписчикам.

Суд констатировал, что, во-первых, истцу не был причинен непоправимый вред. Во-вторых, вред, причиненный истцу, может быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта. Примечательно, что судами было установлено, что истец, в свою очередь, нарушал исключительные права ответчика на другие запатентованные решения. Спор сторон в конечном итоге закончился подписанием ими перекрестного лицензионного соглашения.

По данным американских ученых, в сфере электроники суды удовлетворяют требования о наложении постоянного запрета на использование лишь в 67% споров, в которых был установлен факт нарушения исключительного права истца. В сфере программного обеспечения⁵ показатели еще меньше – 53%. Лишь в сфере фармацевтики и биотехнологий суды удовлетворяют требования о запрете на дальнейшее использование практически в 100% дел о нарушении исключительных патентных прав⁶. Как справедливо было отмечено Д. Бурком и М. Лемли, в теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно

зависит от специфики конкретных отраслей техники⁷.

Американские ученые в большинстве своем позитивно оценивают сложившийся после дела *eBay Inc. v. MercExchange, LLC* гибкий, балансовый поход к патентным спорам. Возможность отказа в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование рассматривается в качестве одного из механизмов борьбы с патентными троллями⁸. В зарубежной доктрине патентными троллями называются компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию⁹. Другими словами, патентный троллинг – это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо¹⁰. В последнее время в американских источниках вместо данного термина используется более нейтральное понятие – «организация, не осуществляющая деятельность» (очевидно, имеется в виду деятельность по созданию и использованию патентоохраняемых объектов)» (*non-practicing entities, NPE*).

В октябре 2016 г. американская Федеральная торговая комиссия (далее – Комиссия) выпустила доклад¹¹, посвященный так называемым организациям, защищающим патентные права (*patent assertion entities, PAE*)¹², – компаниям, основной деятельностью которых является приобретение патентов в целях предъявления претензий к использующим соответствующие разработки субъектам.

⁴ *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.*, Nos. 11-1538, -1567, 12-1129, -1201 (Fed. Cir. Aug. 24, 2012).

⁵ В данном случае речь идет не про авторские права на программы для ЭВМ, а про споры в отношении патентоспособных решений в сфере ПО.

⁶ *Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study* // *Iowa Law Review*. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.

⁷ *Burk D., Lemley M. Is Patent Law Technology-Specific?* // *Berkeley Technology Law Journal*. 2002. Vol. 17. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=349761).

⁸ *Davis R. Failed attempts to dwarf the patent trolls: permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange*

⁹ См.: *Beatty J., Samuelson S. Business law and legal environment*. Mason (Texas), 2012. P. 1064; *Takenaka T. Patent law and theory: a hand book of contemporary research*. Northampton (Massachusetts), 2008. P. 152; *Ferrera G.R., Bird R. Aresty J.M. Cyber Law: text and cases*. Mason (Texas), 2012. P. 202.

¹⁰ См.: *Elias S., Stim R. Patents, Copyright and trademark: an intellectual property desk*. Berceley, 2004. P. 113.

¹¹ *Patent assertion entity activity: an FTC study. A report of the Federal Trade Commission* // https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf.

¹² По сути данное понятие является стилистически – нейтральным синонимом понятия «патентные тролли».

Комиссия проанализировала деятельность 22 подобных организаций. Ей было установлено, что только за период с 2009 по 2014 г. данные организации подали 3,895 заявлений о патентных нарушениях и заключили около 2,700 лицензионных соглашений. Их прибыль составила приблизительно \$ 4 млрд. Жертвами деятельности РАЕ становятся, как правило, крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций – товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов.

Комиссия выделила две группы РАЕ, которые реализуют различные бизнес – стратегии на инновационных рынках. Первая условно названа «портфельной». Такие компании изначально не предъявляют иск о нарушении исключительного права, а обращаются к производителю с предложением приобрести у них пакет лицензий, относящихся к конкретной сфере деятельности. Подобный пакет может включать в себя сотни, а то и тысячи патентов и стоить несколько миллионов долларов. «Жертва» может пойти на заключение такой лицензии, опасаясь, что при производстве конкретного товара нарушит какой-либо из многочисленных патентов.

Вторая группа условно названа «судебной». Такие организации сначала предъявляют к жертве иск о нарушении исключительного права. После чего начинают вести с ответчиком переговоры о заключении лицензионного соглашения. Ответчики в большинстве случаев принимают решение откупиться от тролля и заключают с ним соглашение. Лицензия обычно предоставляется в отношении не более десяти решений. Цена не превышает \$ 300 тыс.

Федеральная торговая комиссия обозначила следующие негативные последствия патентного троллинга. Во-первых, подобная практика накладывает на инноваторов дополнительные лицензионные и судебные расходы, не соответствующие ценности запатентованной технологии. Во-вторых, дестимулирует стартапы и мелкие компании к участию в инновационной деятельности. В-тре-

тых, отвлекает инновационные компании от их основной, важной для общества, деятельности.

Основной сферой действий патентных троллей является рынок информационных технологий, электроники. По данным Комиссии, 88% патентов, о нарушении которых заявляли тролли, относились к информационным технологиям, электронике.

Основным правовым рычагом, который находится в руках троллей, является возможность предъявить к нарушителю иск о наложении постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта. В большинстве случаев ответчик готов выплатить правообладателю компенсацию за нарушение. Но он боится того, что его деятельность по производству и продаже того или иного продукта будет блокирована посредством запрета. В таком случае он вынужден идти на сделку с троллями.

Возможность автоматического наложения запрета, как отмечается американскими учеными, создает для патентных троллей более выгодную переговорную позицию, что вызывает сомнения¹³. Логичным решением проблемы патентного троллинга в таком случае видится отказ от абсолютизации постоянного запрета на использование, предоставление судам возможности отказывать в удовлетворении подобных требований. При этом, как подчеркивается в доктрине, тролли могут рассчитывать на взыскание убытков лишь в размере разумных роялти по договору.

В настоящее время на практике выделяются следующие способы расчета убытков: (1) разумные роялти, на которые правообладатель мог бы рассчитывать при заключении с нарушителем лицензионного договора; (2) потерянная прибыль (недополученный доход) правообладателя; или (3) их комбинация. Последние два варианта не могут быть доступны для непрaktикующих компаний. Недополученный правообладателем доход могут образовывать потери, связанные со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя, снижением цены, по которой правообладатель реализует свои продукты¹⁴,

¹³ *Pomp R., Plattner R. D.*, Brief of Amicus Curiae in Support of Claim of Petitioner Bausch & Lomb, Inc. and its affiliates, No. DTA 819883 (2006) <https://ssrn.com/abstract=3878424>.

¹⁴ Эрозия цены на охватываемый патентом продукт, предлагаемый правообладателем, может заключаться как в принятии правообладателем решения снизить цену на товар, чтобы конкурировать с нарушителем, так и в вынужденном отказе от повышения цены на товар, что могло быть оправданно в условиях рынках и необходимо для поддержания сложившегося темпа роста цен на товар.

а также потери в продажах дополнительных (вспомогательных) продуктов к продуктам, охватываемым патентом¹⁵. Данный способ расчета по сути доступен только для тех правообладателей, которые сами реализуют охватываемые патентом продукты. Кроме того, патентные тролли не должны претендовать на взыскание штрафных убытков в тройном размере¹⁶.

На уровне Европейского союза давно утвердился подход, в соответствии с которым национальные суды вправе отказывать в удовлетворении требования о запрете использования чужой разработки при несоразмерности негативных последствий от такого решения для ответчика и последствий от нарушения для истца.

В соответствии с п. 25 Директивы Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Данная мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.

Как неоднократно отмечалось Европейской комиссией¹⁷, любой патентообладатель вправе требовать прекратить нарушение его исключительных прав и запретить дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Обращение с соответствующим иском не представляет злоупотребления доминирующим положением. Между тем в отдельных случаях подобные действия правообладателя представляют собой злоупотребление правом. В удовлетворении указанного иска может быть отказано.

Не все национальные европейские правопрядки быстро восприняли общеевропейский гибкий подход к рассмотрению требований о запрете на дальнейшее использование объекта. Интерес в данном случае представляет, в первую очередь, подходы и тенденции, которые формируются в немецком праве.

В предыдущих публикациях автора неоднократно отмечалось, что немецкий подход к рассмотрению патентных споров существенным образом отличается от американского: суды Германии последовательно удовлетворяют требования о наложении запрета на дальнейшее использование при установлении факта нарушения¹⁸. Между тем, в последние годы ситуация существенным образом изменилась.

Еще в 2016 г. при рассмотрении конкретного спора (решение от 10 мая 2016 г. по делу № X ZR 114/13) Верховный суд ФРГ заключил, что суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта с учетом принципа добросовестности, трудностей, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя от нарушения.

В 2020 г. Министерство юстиции ФРГ выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров: возможность решать в каждом конкретном случае, удовлетворить требования правообладателя о запрете на использование или нет, на основе сопоставления потерь правообладателя от нарушения и ответчика от удовлетворения иска¹⁹.

18 августа 2021 г. в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «В требовании [судебного запрета] может быть отказано в связи с особыми

¹⁵ Подробнее см.: *Parr R. Intellectual property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*. N.J., 2018. P. 405.

¹⁶ *Pomp R., Plattner R. D.*, Brief of Amicus Curiae in Support of Claim of Petitioner Bausch & Lomb, Inc. and its affiliates, No. DTA 819883 (2006) <https://ssrn.com/abstract=3878424>.

¹⁷ Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).

¹⁸ См., например: *Ворожевич А.С.* Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты // Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 41–83.

¹⁹ URL: <https://www.jdsupra.com/legalnews/bye-bye-automatic-injunction-german-27186/?fbclid=IwAR21NNloAAhzVrLIC3o6RIR2X3-D9ZtcsbHOyOlBhFwFerVAudZxdUiOrUU>.

обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».

В пояснительной записке к данному акту отмечено, что суд может отказать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование (которое нарушает право истца) изобретения при наличии следующих условий:

1) безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске; что может иметь место в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;

2) разработки вокруг патента потребуют для ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;

3) ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца после того как провел обычные патентные поиски;

4) истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, но истец мог подать иск раньше;

5) истец является патентным троллем: он приобрел патент с тем, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных сборов или любых других недобросовестных действий.

Немецкие ученые в большинстве своем восприняли данные изменения крайне позитивно. Институтом Макса Планка был подготовлен доклад – письменная позиция по данному Закону (пока он был еще проектом)²⁰. Раскроем основные тезисы из данного доклада.

– идея о том, что суды должны отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование объекта при установлении непропорциональности такой меры основывается на принципе добросовестности. Иными словами, требование о запрете является непропорциональ-

ным тогда, когда действия истца могут считаться недобросовестными;

– отказ в удовлетворении требования о запрете служит не столько средством защиты интересов нарушителя, сколько механизмом предотвращения нежелательных последствий для конкуренции и дисфункциональных эффектов исключительных прав, которые выходят за рамки двусторонних отношений между патентообладателем и нарушителем;

– неверно утверждать, что интересы правообладателя объекта всегда должны пользоваться приоритетом перед интересами иных лиц. Правомочие исключать иных лиц из сферы использования объекта (запрещать использование), как основа исключительного права, носит функциональный характер. Оно обеспечивает правообладателям возможность получить полную рыночную стоимость своих инноваций. Но не предполагает ничего большего. В том числе обеспечивает интересы правообладателя в контроле рынка;

– при решении вопроса о соразмерности запрета суды должны в каждом конкретном случае определять соответствуют ли действия патентообладателя *ratio legis* патентного права. При этом должен учитываться баланс интересов правообладателя, пользователя и общества в целом. Это, однако, не отменяет того, что отказ в наложении запрета должен рассматриваться в качестве исключительной меры. Нарушителю необходимо доказать наличие в деле «особых обстоятельств»;

– несоразмерность имеет место в тех случаях, когда исключительная ценность судебного запрета, заявленного в споре, превышает рыночную стоимость изобретения в условиях эффективной конкуренции. Проще говоря, правообладатель, заявляя требование о запрете, получает прибыль большую, чем «внутренняя» стоимость его изобретения. Такая ситуация имеет место как правило тогда, когда техническая зависимость нарушителя от патентообладателя связана не с экономическим или техническим превосходством объекта охраны над альтернативными техническими решениями,

²⁰ *Desaunettes-Barbero L., Hilty R., Kim D., Lamping, M., Slowinski P.R., Ullrich H.* Position Paper on the Envisaged Reform of the German Patent Act (March 10, 2020). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 20-05 <https://ssrn.com/abstract=3592465>.

а с его «незаменимостью» или «существенностью» для конкуренции на рынке соответствующих технологий, инноваций или продуктов. Прежде всего речь в таком случае идет о разработках – элементах комплексных продуктов в сфере информационных технологий, электроники;

– несоразмерность имеет место и в тех случаях, когда истцом по делу является непроизводственная организация. У таких лиц нет подлинного интереса в наложении судебного запрета. В отсутствие реальных или потенциальных конкурентных отношений между патентообладателем и нарушителем реальных конкурентных отношений правообладатель обычно не страдает от неправомерного вреда. Его имущественные потери могут быть определены и компенсированы в денежном выражении. Между тем один лишь факт, что правообладатель не использует патентоохраняемый объект, не является основанием для отказа в удовлетворении иска о запрете;

– при решении вопроса о наложении / отказе в наложении постоянного судебного запрета должен учитываться также субъектный критерий. По общему правилу ответственность за патентные нарушения наступает без вины. Между тем необходимо разграничивать ситуации, когда нарушитель намеренно использовал чужой объект и тогда, когда он, напротив, предпринял все возможные меры, чтобы избежать нарушения. Некоторые рынки, области техники наводнены многочисленными патентами.

В результате субъектам, которые стремятся выйти на рынок, практически невозможно заранее убедиться, что никакие патенты не будут нарушены при выпуске нового продукта на рынок.

Обоснование гибкого подхода к решению вопроса о наложении запрета с позиции ТРИПС Соглашения

Согласно статье 7 Соглашения ТРИПС охрана и обеспечение прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний.

Данная норма не только устанавливает цель регулирования в сфере интеллектуальных прав, но и определяет назначение (основную функцию)

исключительного права. Принципиально неверно рассматривать такое право как инструмент обеспечения сугубо частного интереса правообладателя. Оно служит стимулом к созданию и коммерциализации инновационных разработок, а потому отвечает общественным интересам в инновационном развитии, способствует появлению на рынке новых высокотехнологичных товаров, привлечению инвестиций (в том числе зарубежных) в исследования и разработки.

Патент не гарантирует правообладателю абсолютного господства над патентоохраняемым объектом. Он не должен выступать преградой к распространению знаний и информации, эффективному обороту инновационных продуктов при условии, что правообладателю были обеспечены достаточные стимулы к инновационной деятельности.

Все возможные «исключения из исключенных прав» в том или ином виде предполагают предоставление иным заинтересованным лицам доступа к патентоохраняемому решению. Общей проверкой на их допустимость является вопрос, что в большей степени отвечает интересам технического прогресса: поддержание патентной монополии (с учетом ее стимулирующей функции) либо предоставление доступа (ограниченного) к разработке иным лицам?

Таким образом, норма ст. 7 Соглашения ТРИПС должна служить ориентиром при установлении и толковании любых пределов осуществления исключительных прав. Именно с позиции постулируемой ею цели должны быть определены конкретные условия для предоставления иным субъектам доступа к разработке.

Соглашение ТРИПС позволяет государствам на уровне национального законодательства и (или) правоприменительной практики установить случаи, когда несмотря на доказанность факта нарушения суды могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). При этом, во-первых, должны соблюдаться положения части II Соглашения, относящиеся к использованию объектов без разрешения правообладателя. Во-вторых, правообладателю должно выплачиваться вознаграждение в соответствии с п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС.

Первый вопрос, который здесь возникает, – о соблюдении каких именно положений части II Соглашения идет речь. Очевидно, что применительно к патентным правам возможных ответов два: либо ст. 30, либо ст. 31 Соглашения – именно в данных нормах определены условия использования объекта без согласия на то правообладателя. В статье 44 специально указано на необходимость соблюдения п. h ст. 31 Соглашения ТРИПС. Исходя из этого можно предположить, что другие положения ст. 31 могут не применяться.

Статья 31 Соглашения ТРИПС ориентирована на решение конфликта интересов правообладателя и потенциального лицензиата в рамках регулятивных отношений. Лицензиат пытается действовать правомерно и получить доступ к разработке, но правообладатель отказывает ему в выдаче лицензии. В таком случае в п. b вполне закономерно установлено, что до обращения с требованием о выдаче принудительной лицензии предполагаемый лицензиат должен был обратиться к правообладателю за получением лицензии в добровольном порядке. В ситуации, когда к субъекту уже предъявлен иск о нарушении исключительного права, говорить о соблюдении указанного условия не приходится.

Другие обозначенные в ст. 31 Соглашения ТРИПС условия в принципе можно распространить на случаи, связанные с отказом в удовлетворении требования о наложении судебного запрета. Однако это приведет к смещению акцентов. В случае с принудительными лицензиями ключевое значение придается объективному критерию. Лицензируемое решение должно обладать особым социально-экономическим значением, представлять ценность для инновационного оборота²¹. В пункте a ст. 31 Соглашения закреплено, что разрешение на использование должно основываться на индивидуальных характеристиках объекта. Но в ситуации с отказом в наложении судебного запрета основной акцент должен быть сделан на ценности продукта нарушителя и возможности обеспечить интересы истца посредством иных мер защиты. Обь-

ект, права на которые нарушены, может наоборот обладать минимальной ценностью.

Установленный нормой ст. 30 Соглашения ТРИПС тест, между тем, в полной мере подходит для решения вопроса о необходимости наложения постоянного судебного запрета. В соответствии с ним ограничения исключительных прав возможны, если они, во-первых, не вступают в противоречие с нормальным использованием патента. Во-вторых, они не должны необоснованно ущемлять интересы правообладателя. В-третьих, при их установлении должны учитываться законные интересы третьих лиц. Приведенный текст порождает ряд вопросов, нуждающихся в пояснении.

Что в рассматриваемом контексте понимается под нормальным использованием патента?

Вероятно, норма в данном случае должна определяться с позиции ст. 7 Соглашения. Нормальным использованием патента в таком случае является эксклюзивное производство и реализация правообладателем и (или) его уполномоченными лицензиатами инновационных продуктов, модернизация производственного процесса, нацеленные на получение дополнительной прибыли.

С позиции назначения исключительного права необходимо ответить и на вопрос относительно законных интересов правообладателя и третьих лиц. Под интересом необходимо понимать требования или желания, которые субъект индивидуально или в сообществе стремится удовлетворить. Законным интерес правообладателя становится, когда он соответствует назначению субъектного права, и его реализация не предполагает нарушения законодательных установлений и правомерных интересов иных лиц. Применительно к патентной сфере такие законные интересы правообладателя должны свестись к эффективной коммерциализации его интеллектуальной разработки, покрытию расходов на ее создание и получение прибыли. В таком случае необходимо заключить, что национальные суды могут отказывать в удовлетворении требований о наложении постоянного запрета на использование, если:

²¹ Например, без использования стандарт – необходимых патентоохраняемых решений участники рынка не смогут создать конкурентоспособный комплексный инновационный продукт.

1) действия правообладателя противоречат назначению исключительного права;

2) иск правообладателя направлен не на то, чтобы восстановить нормальное использование патентоохраняемого объекта;

3) существуют значимые общественные интересы в том, чтобы ответчик продолжил использовать объект.

Условия, при которых суды могут отказать в наложении запрета с позиции политики права, функционального подхода

Действия правообладателя по предъявлению иска о нарушении исключительных прав будут противоречить назначению исключительного права, прежде всего, в тех случаях, когда использование объекта ответчиком может быть оправданным с позиции функций соответствующего института права интеллектуальной собственности (авторского, патентного права). При этом интересы истца могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков). В таком случае оправданное решение: удовлетворить требование о выплате компенсации (убытков) при отказе в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование. Между тем принятие такого решения неизбежно повлечет за собой вопрос: на каких условиях ответчик (нарушитель) может продолжить использовать результат интеллектуальной деятельности? Можно предположить, что в такой ситуации суд должен будет установить в своем решении объем дальнейшего использования, сумму выплат, которые должен будет совершить пользователь в пользу правообладателя.

«Провалы рынка» случаются, во-первых, тогда, когда правообладатель отказывается иным лицам в доступе к разработке при условии, что сам не способен ее эффективно использовать. При этом страдают актуализированные общественные интересы в получении инновационного, высокотехнологического продукта. В таком случае необходимо исследовать с одной сторо-

ны предшествующее (отказу в предоставлении лицензии, предъявлению иска о нарушении) поведение правообладателя. Должно учитываться то, что сам он не использовал (использовал недостаточно для покрытия потребностей потребителей) результат интеллектуальной деятельности, не выдавал лицензии иным лицам на использование объекта. Данное обстоятельство указывает как на то, что у правообладателя отсутствует существенный интерес в поддержании эксклюзивности своего использования, так и на то, что страдают интересы общества, потребителей, которые не получают инновационный продукт. С другой стороны, должны исследоваться особенности спорного объекта интеллектуальных прав, способность потенциального лицензиата удовлетворить за счет него актуальные потребности потребителей.

Во-вторых, – «провал» имеет место тогда, когда отказ правообладателя предоставить доступ к результату интеллектуальной деятельности, предъявление им требования о запрете на дальнейшее использование объекта, блокирует использование результатов интеллектуальной деятельности иных лиц (как правило, ответчика), которые обладают существенными преимуществами в сравнении с результатом интеллектуальной деятельности истца, важным значением для инновационного развития; выход на рынок значимых с позиции общественных интересов продуктов (как материальных, овеществленных, так и программных).

Это связано со свойствами куммулятивности и комплексности современного инновационного процесса. Свойство куммулятивности означает, что последующие инновации строятся на основе предшествующих разработок²². Экономистами подчеркивается особое значение так называемого «эффекта колеи» (path dependence – досл. зависимость от предшествующего развития) для технологического прогресса: прошлый успех и неудачи в научно-изобретательской деятельности выступают «фокусирующими устройствами»,

²² *Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. USA: Oxford University Press, 2009. P. 26; Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880–81 (1990).*

задающими вектор последующего технологического развития.

На современном этапе кумулятивные инновации и связанный с ними процесс распространения знания составляют основу всех теорий инновационного прогресса и инновационного развития²³ и рассматриваются в качестве факторов роста производительности и развития «последующих инноваций».

Свойство «комплексности» в рассматриваемом аспекте означает, что создание финального инновационного продукта, который может быть реализован потребителям, нередко требует объединения множества результатов интеллектуальной деятельности, в том числе в ситуации, когда права на них принадлежат различным лицам. В экономической доктрине все чаще обращается внимание на оправданность (вернее – неизбежность) реализации в рассматриваемой сфере парадигмы «открытых инноваций» и кластеризации. Под первой тенденцией понимается широкий возмездный взаимобмен компаниями интеллектуальными правами, построение инновационного бизнеса на основе как собственных инновационных разработок, так и чужих²⁴. Под второй – консолидация усилий заинтересованных сторон – инновационных компаний – «направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики»²⁵, создание комплексного инновационного продукта²⁶. В таком случае при установлении пределов осуществления исключительных прав должны учитываться, с одной стороны, особенности (характеристики) спорного результата интеллектуальной деятельности – то, что такой результат является базовой инновацией, опорой для создания и коммерциализации последующих разработок, важных усовершенствований; без-

альтернативным элементом комплексного инновационного продукта. С другой стороны, – особенности продукта, который противоположная сторона не может предложить рынку в отсутствии доступа к объекту правообладателя: обладает ли повышенной инновационностью, является ли важным техническим достижением и т. п.

Выходом за пределы защиты исключительного права должно признаваться заявляемое правообладателем требование о запрете на использование патентоохраняемого объекта (пресечение действий, представляющих собой нарушение) при наличии следующих условий:

1) отсутствие у правообладателя значительного интереса в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта, либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2) удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3) наличие значительного общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом (взвешивания) как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В стандарт оценки действий патентообладателя по защите исключительного патентного права (в качестве элемента пределов реализации исключительного права) должен входить «субъективный» и «объ-

²³ Grossman, G., Helpman E. Quality Ladders in the Theory of Growth // Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. № 1. P. 43-61; Aghion, P., Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destruction, *Econometrica*. 1992. № 60. P. 323-351; Acemoglu D., Akcigit U. Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation. // Journal of the European Economic Association. 2012. № 10. P. 1-42; Aghion P., Akcigit U., Howitt P. What Do We Learn From Schumpeterian Growth Theory? (http://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/what_do_we_learn_0.pdf)

²⁴ Коцегулова И., Синуцина Е. Факторы успеха парадигмы открытых инноваций (bagsurb.ru/upload/Журнал/№1.2013/KOTSCHEGULOVA.pdf); Open Innovation: Researching a New Paradigm / H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.).

²⁵ Васильев В. Создание кластеров малых гостиниц. Повышение их конкурентоспособности // Next Stop. 2008. № 1.

²⁶ Как было отмечено в докладе «Создание инновационной Европы», подготовленном независимой экспертной группой, «инновационной системе свойственна трехуровневая мобильность: человеческих, финансовых (материальных) и информационных (знания) ресурсов, что предполагает создание инновационных кластеров... необходимо принять меры по увеличению связи ресурсов бизнеса, науки и промышленности». См.: Creating an Innovation Europe: Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho. Luxembourg, 2006 (доступно в Интернете по адресу: http://www.eua.be/Libraries/Research/aho_report.sflb.ashx).

ектный» критерий. В первом случае речь идет о действиях правообладателей, которые сами не используют патентоохраняемые объекты, но предъявляют иски о запрете на использование в целях понуждения эффективных инноваторов, которые при производстве продукта ненамеренно нарушили чужой патент, к заключению лицензионного соглашения на невыгодных условиях (патентный троллинг). Объектный критерий в данном контексте заключается в том, что спорное патентоохраняемое решение является (но, как правило, незначительным) элементом комплексного инновационного продукта, в котором помимо него используются значимые разработки ответчика, либо представляет собой основное изобретение по отношению к зависимому изобретению ответчика – важному техническому достижению.

Исключительные права на патентоохраняемые объекты могут защищаться как по «правилу собственности», так и «правилу ответственности».

Если актив защищен юридически правилом собственности, то его обладатель может запретить его несанкционированное использование любым иным лицом. Единственная возможность заинтересованного лица легально использовать соответствующий объект – это получить согласие управомоченного лица. Если актив защищен при помощи правил ответственности, то действует принципиально иная логика. Заинтересованный субъект может получить доступ к активу без согласия управомоченного лица, если он готов заплатить за него объективно определенную стоимость²⁷. При реализации данного правила суды могут отказать правообладателю в удовлетворении требования о запрете использования его актива иным лицом.

Выбор применимого правила зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, учитывается, насколько сложно или легко определить ущерб от изъятия права (цену выкупа). Если высок риск ошибки, применять правило ответственности рискованно по причине того, что это создаст неверные стимулы с точки зрения инвестиций в новые продукты. Во-вторых, должны учитываться из-

держки на нахождение контрагента, согласованию условий договора, заключение сделки и т. п. Если такие издержки достаточно высоки, для реализации некоего экономического решения инициатору требуется выкупить согласие множества лиц и каждое из них может заблокировать решение посредством отказа, то выбор должен быть сделан в пользу «правила ответственности». В ситуации, когда имеются две стороны, которые могут друг друга легко идентифицировать, то следует блокировать недобровольные трансакции и допускать только добровольные.

Патентное право примечательно тем, что обозначенные обстоятельства, которые подлежат учету, значительно различаются в зависимости от специфики объекта патентных прав, сферы его использования.

Условия для применения правил ответственности существуют на рынках комплексных инноваций (ИТ-технологий, телекоммуникаций, электроники).

Во-первых, таким рынкам характерны очень высокие затраты на поиск патентов. Большинство продуктов, которые производятся на данном рынке, включают в себя сотни, а то и тысячи запатентованных решений. Так, например, в смартфонах используется более 250 тыс. различных запатентованных технологий, которые принадлежат различным правообладателям. Микропроцессор сам по себе включает в себя тысячи запатентованных решений.

Участникам таких рынков объективно сложно (а подчас невозможно) установить все патенты, которые существуют на рынке, и которые он может нарушить. При этом, даже если субъект и обнаружит конкретный патент, он не всегда сможет сделать правильный вывод относительно того, нарушает он его или нет. Как отмечается экспертами, признаки формулы изобретений в сфере программного обеспечения сформулированы, как правило, достаточно широко и расплывчато.

Ситуацию усугубляет тот факт, что многие патенты на данных рынках находятся в руках непрактикующих²⁸ юридических лиц. Участникам

²⁷ Calabresi G., Melamed D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral // Harvard Law Review. 1972. Vol. 85.

²⁸ Компании, которые не производят и не предлагают рынку высокотехнологические товары, при том, что являются обладателями патентов на изобретения в соответствующей сфере. Основной их разновидностью являются вышерассмотренные патентные тролли.

рынка сложно определить потенциально релевантные, но не используемые патентоохраняемые решения, которыми владеют такие субъекты.

В-вторых, особенность таких рынков – высокие затраты на переговорный процесс. Даже если предположить, что компания установит абсолютно все патенты, которые относятся к производимому ей продукту, ей будет крайне сложно и затратно договориться со всеми правообладателями о предоставлении лицензии. Тем более, что, как было отмечено выше, один и тот же элемент может охватываться множеством пересекающихся патентов. Будет крайне сложно, если не невозможно, вести переговоры со всеми правообладателями.

В-третьих, рынкам ИТ-технологий, телекоммуникаций, электроники присущи высокие риски, связанные с промедлением, отложением выхода на рынок. Подобные рынки стремительно развиваются. Длительное исследование рынка, поиск патентов, получение множества лицензий может привести к тому, что предполагаемый к выведению на рынок продукт потеряет свою актуальность.

В-четвертых, на данных рынках относительно несложно (по крайней мере в сравнении с иными инновационными рынками) определить цену выкупа права на использование запатентованного решения. Участники таких рынков достаточно активно лицензируют свои разработки. Создание комплексного инновационного продукта требует от них взаимобмена правами на использование патентоохраняемых разработок. На западных рынках многие разработки лицензируются через патентные пулы, которыми устанавливаются четкие и прозрачные ставки роялти. В таком случае у судов существует много ориентиров для расчета цены использования спорного патентоохраняемого объекта.

В-пятых, как было отмечено выше, на рассматриваемых рынках у правообладателей патентоохраняемых разработок (прежде всего необходимых для стандарта) есть реальная возможность заблокировать реализацию экономического реше-

ния участников рынка по выводу на рынок нового инновационного продукта, в котором используются помимо спорной разработки многие другие патентоохраняемые объекты.

С последней особенностью тесно связана еще одна. Удовлетворение требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта в комплексном продукте создаст на стороне нарушителя существенные имущественные потери, которые могут в значительной мере превосходить убытки, понесенные правообладателем в связи с нарушением. При этом могут быть нарушены права и интересы потребителей.

Принципиально иным образом дела обстоят, например, на фармацевтическом рынке.

Фармацевтический рынок не является рынком комплексных инноваций. Для создания коммерчески привлекательных продуктов не требуется объединять множества разработок, права на которые принадлежат различным лицам. Выход нового субъекта на такой рынок не зависит от получения им доступа к конкретным патентоохраняемым объектам. Сложно, если не сказать невозможно, применительно к фармацевтическим препаратам установить справедливую выкупную цену. Во-первых, большинство фармразработок не имеет ближайших аналогов, в отношении которых ранее выдавались лицензии. Во-вторых, даже очень высокая выплата (которую, может быть, не готов заплатить уже дженериковый производитель – нарушитель) не способна компенсировать правообладателю потерю эксклюзивности: с появлением у правообладателя конкурента – производителя дженерика – оригинальные препараты теряют около 75% всех назначений в течение трех месяцев после выхода на рынок дженерика и более 80% – по истечении полугодия²⁹. Таким образом, только для того, чтобы покрыть измеримую упущенную выгоду правообладателя с нарушителем (при условии отказа в наложении на него постоянного запрета на использование патентоохраняемого объекта) должна ежегодно взыскиваться большая часть полученной им прибыли от реализации дженерика.

²⁹ См.: *Guha R., Salgado M.* The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation. URL: <https://cornerstone.com/Publications/Research/The-Economics-of-Irreparable-Harm-in-Pharmaceutical-Patent-Litigation>.

В своей статье Д. Меламед (в соавторстве с У. Ли)³⁰ применительно к сфере патентного права определил еще один важный критерий, в зависимости от которого должен осуществляться выбор между правилом ответственности и правилом собственности. Речь идет о том, заинтересован ли правообладатель в выдаче лицензий на свою разработку или нет.

Д. Меламед и У. Ли выделили две категории истцов в делах о нарушении исключительных прав: «заинтересованный лицензиар» (willing licensor) и «незаинтересованный лицензиар» (unwilling licensor). При защите исключительных прав первых оправдано применять правило ответственности. В случае нарушения прав вторых должно действовать строго правило собственности.

К первой категории относятся патентообладатели, которые обладают объективным правомерным интересом в лицензировании запатентованной разработки. Следовательно, в случае нарушения их исключительных прав суду достаточно взыскать в их пользу убытки (компенсацию) и установить размер отчислений за будущее использование патентоохраняемого объекта. В наложении запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта у них нет заинтересованности.

Наибольшее число подобных правообладателей активно на рассмотренных рынках комплексных инноваций (цифровых технологий, телекоммуникаций, электроники). Большинство запатентованных решений на таких рынках не могут быть сами по себе воплощены в отдельном продукте, без их объединения с множеством иных элементов. Таким образом, по сути единственный доступный такому правообладателю способ коммерциализации инновации – это выдача лицензии. Он заинтересован лишь в том, чтобы нарушитель заплатил за использование лицензии.

Ко второй категории относятся патентообладатели, которые заинтересованы в эксклюзивном использовании патентоохраняемого объекта. Они

сами являются производителями инновационных продуктов.

Все обозначенные особенности рынков комплексных инноваций указывают на допустимость применения при защите исключительного права «правила ответственности». Следует, однако, сразу оговориться, что оно не должно абсолютизироваться и носить универсальный характер. Правоприменитель должен проверять (посредством специальных «тестов», речь о которых пойдет ниже) наличие обозначенных признаков в каждом конкретном случае.

Исследование российского права.

В отечественной доктрине сегодня также можно встретить мнение о том, что применительно к цифровым рынкам, суды не всегда должны удовлетворять требования правообладателей о запрете на дальнейшее использование (пресечение действий, представляющих собой нарушение) ответчиком патентоохраняемого объекта. Весьма показательна в данном контексте позиция С.А. Сеницына.

Как отмечает ученый, «... каждая модификация смартфона может нарушать сотни действующих патентов – едва ли при таких обстоятельствах было бы справедливо сохранять не ограниченную законом свободу применения запрета использования при любом выявленном нарушении патентного права. Отмеченные обстоятельства требуют нормативной дифференциации условий и оснований применения способов защиты исключительных прав в патентных правоотношениях. При применении запрета использования как способа защиты патентного права важное значение имеет содержание и объем патентной охраны конкретного объекта, требуется соотнесение интересов и юридических статусов сторон»³¹. При этом он делает справедливый вывод о том, что если речь идет о правах из патентов, которые защищают отдельные компоненты или функции в комплексном объекте, то их применение не может охватывать

³⁰ Lee W., Melamed D. Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages // Cornell Law Review. March 12, 2015. Vol. 101, Forthcoming; Stanford Public Law Working Paper No. 2577462; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 477. URL: <https://ssrn.com/abstract=2577462>.

³¹ Сеницын С.А. Сравнительное патентное право: актуальные проблемы: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ИНФОТРОПИК, 2022. – С. 223.

более широкие сферы, например использование объекта в целом, что само по себе ставит вопрос о достаточности оснований применения запрета как способа защиты исключительного права в отношении обеспечения права на защиту названным патентообладателям³².

Согласно с п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В таком случае у российских судов есть возможность отказывать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование даже при установлении факта нарушения исключительного права.

Кроме того, нельзя забывать и про ст. 10 ГК РФ. В диссертационном исследовании автора³³ обосновывается необходимость выделения двух уровней пределов осуществления и защиты исключительных патентных прав. Первый из них образует общий запрет недобросовестного осуществления субъективных прав, т. е. злоупотребления правом. Второй должен быть представлен специальными стандартами оценки и сопоставления поведения сторон (участников) с позиции функций исключительных прав и целей инновационного развития: с одной стороны, правообладателя, с другой – лица, заинтересованного в использовании чужого объекта интеллектуальных прав (в том числе, нарушителя исключительного права). До сих пор подобная система не была реализована в российском праве. При рассмотрении конкретного патентного конфликта, связанного с выходом правообладателя за рамки пределов реализации исключительного права, суды могут опереться только на ст. 10 ГК РФ и (в некоторых случаях) спорную ст. 1362 ГК РФ.

Между тем, как минимум, для борьбы с патентным троллингом ст. 10 ГК РФ вполне достаточно.

Тем более, если на уровне судебной практики будут выработаны более или менее четкие критерии недобросовестного поведения правообладателя.

Под злоупотреблением правом принято понимать избранную правообладателем форму осуществления субъективного гражданского права, противоречащую цели, ради которой соответствующее право было предоставлено субъектам, и причиняющую вред интересам иных лиц и общества в целом³⁴. Предъявление патентообладателем требования о запрете на использование его изобретения при условии, что сам он не использует такой объект, в то время, как ответчиком выступает инновационная компания, которая внедряет собственные разработки и предлагает потребителям привлекательный продукт, подпадает под подобную формулировку. В данном случае действия правообладателя противоречат функциям исключительного права по стимулированию коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и, как следствие, обеспечению инновационного развития. С принципами добросовестности и незлоупотребления правом соседствует еще один важный принцип – соразмерности мер защиты нарушению. Как отмечается в доктрине, данный принцип предполагает, в первую очередь, «соблюдение симметрии применяемого способа защиты нарушенного права доказанному нарушению, т. е. применение соразмерных мер реагирования государства на нарушения частного интереса по просьбе этого частного лица»^{35,36}. В случае если способ защиты оказывается несоразмерным нарушению, в его применении должно быть отказано.

Как правило, суды ссылаются на данный принцип при рассмотрении споров о взыскании чрезмерной неустойки. В большинстве случаев речь идет о снижении такой неустойки на основе

³² Там же. С. 224.

³³ Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дисс. степени доктора юрид. наук. М., 2021. <https://istina.msu.ru/dissertations/371070651/>

³⁴ См.: Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским правом: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Волгоград, 2005. С. 7.; Эшитайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвенции М., 2004. С. 261; Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом: теоретико-правовое исследование. М., 2007. С. 102; Чеговадзе Л.А. Злоупотребление правом как форма гражданского правонарушения // Гражданское право. 2013. № 2. С. 10.

³⁵ Болдырев В.А. Иски о признании регистрируемого договора прекратившимся и обязательственного права отсутствующим // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 1. С. 57–83.

³⁶ Там же.

специальных норм ст. 333 ГК РФ. Между тем в судебной практике можно встретить и решения, в которых суды полностью отказали в удовлетворении требования о взыскании несоразмерной неустойки на ст. 10 ГК РФ. Так, в одном из дел, арбитражный суд Московского округа отказал во взыскании законной неустойки, признав, что целью истца было не восстановление нарушенного права, а намерение получить необоснованную выгоду за счет ее взыскания с ответчика. При этом суд отметил, что неустойка как мера ответственности должна быть соразмерна степени вины и наступившим негативным последствиям³⁷.

Подобную логику следует признать универсальной для всех гражданско-правовых мер защиты. В том числе способов защиты нарушенных патентных прав. Важно при этом учитывать, что в сфере патентных споров наиболее ощутимыми (и чрезмерными для нарушителя) могут оказаться не меры ответственности, а меры защиты (в узком смысле), к которым относится, в том числе, и запрет на дальнейшее использование. В том случае, когда: 1) у правообладателя нет актуализированного интереса в обеспечении эксклюзивного использования патентоохраняемым объектом (у троллей однозначно нет такого интереса); 2) при этом он, предъявляя иск, рассчитывает понудить правообладателя приобрести у него лицензию на явно невыгодных условиях; 3) под страхом блокирования эффективной предпринимательской деятельности – требование о запрете противоречит и принципу добросовестности, и принципу соразмерности.

Российские суды в последние годы достаточно активно ссылаются на ст. 10 ГК РФ при рассмотрении дел о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Злоупотреблением правом признается практика «аккумуляции» товарных знаков: субъект регистрирует на себя множество товарных знаков в целях предъявления исков к успешным предпринимателям. Суды исходят из того, что у истца, не приложившего усилий для использования товарного знака, отсутствует достой-

ный защиты интерес³⁸. Понятно, что конфликты в сфере патентного права и товарных знаков существенно различаются. И экстраполяция подходов из одной области в другую далеко не всегда оправдана. Важно другое: российские суды в целом готовы применять институт злоупотребления правом для решения споров в сфере. Нужно лишь с чего-то начать.

Представляется, что вопрос о злоупотреблении правом патентообладателя должен быть поставлен в деле «СКВИН СА v. Самсунг».

Компания СКВИН СА – обладатель патента РФ № 2686003 на изобретение «Система электронных платежей» (приоритет – 21 декабря 2012 г.): способ для проведения онлайн- платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Как отмечают СМИ, правообладатель не использовал свое изобретение.

«СКВИН СА» заявила, что компания Самсунг Электронике Ко., Лтд. – производитель смартфонов – использует его изобретение в платежном сервисе «Samsung Pay», которое применяют практически все пользователи мобильных устройств Samsung. Истец заявил абстрактное требование о защите исключительных прав на патент.

Суд первой инстанции встал на сторону истца. Решение по делу было принято в два этапа. Суд запретил «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» и ее российской дочерней фирме сначала использование любой продукции, включающей в себя платежный сервис «Samsung Pay». Затем, посредством дополнительного решения, – ввозить и продавать на территории России более 60 конкретных моделей смартфонов³⁹ с предустановленным приложением платежного сервиса «Samsung Pay».

Из решения суда не очевидно, что нарушение исключительных прав имело место. На основании заключения эксперта суд сделал вывод о том, что в продукте ответчика использованы 9 признаков независимого пункта формулы изобретения. В отношении трех пунктов формулы использованы эквивалентные признаки. Таким образом, о полной идентичности речи не шло. На практике

³⁷ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2020 по делу № А40-18781/2020.

³⁸ Например: Определение Верховного суда от 20 января 2016 г. № 310-ЭС15-12683

³⁹ Дополнительное решение арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2021 г. по делу № А40-29590/20-12-183.

установление эквивалентности предполагает парное сопоставление признаков изобретения истца и продукта ответчика, в том числе по следующим параметрам: 1) являются ли заменяемые признаки равноценными (взаимозаменяемыми); 2) выполняют ли они одинаковые технические функции; 3) приводят ли они к идентичному результату; 4) является ли эквивалентность известной и очевидной для специалиста; 5) не влечет ли замена признака создание нового изобретения/утрату решением патентоспособности.⁴⁰

В решении по делу «Самсунг» суд четко не обозначил, какие именно признаки им рассматривались в качестве эквивалентных. Сопоставительный анализ эквивалентных признаков не был проведен. В решении отсутствуют ответы на указанные вопросы. Непонятно, были ли они в принципе поставлены перед экспертом.

Представим, что нарушение все-таки имело место. Большой вопрос – должен ли был суд в таком случае удовлетворять требование о запрете на ввоз и продажу смартфонов.

Принятие такого решения повлечет для ответчика колоссальные имущественные потери. Он не сможет реализовать в России практически все свои основные смартфоны. В то же время для правообладателя предполагаемое нарушение не повлечет значительных убытков. В деле отсутствуют доказательства того, что истец сам использует запатентованное решение в конкретном продукте.

Во-вторых, изобретение истца (если предположить, что оно используется ответчиком) представляет собой лишь незначительный элемент в комплексном инновационном продукте ответчика, объединяющем множество запатентованных ответчиком решений. В таком случае удовлетворение требования истца заблокирует эффективную коммерциализацию иных изобретений.

В-третьих, имущественные интересы правообладателя могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Наконец, существует значительный потребительский интерес в реализации продукции ответчика. При этом ограничение продаж может приве-

сти к росту цен на смартфоны, как самого ответчика, так и его конкурентов.

Действия «Сквин СА», вероятно, должны быть оценены с позиции того, нет ли в них злоупотребления правом. Сам правообладатель не предлагал рынку высокотехнологичные продукты. При этом его иск (в случае удовлетворения) блокирует эффективное использование множества других результатов интеллектуальной деятельности (прежде всего РИДов ответчика); выход на рынок коммерчески привлекательных инновационных продуктов. Кроме того, вопросы вызывает добросовестность истца. С потерей эксклюзивности для него не сопряжено существенных невосполнимых потерь. Его упущенная выгода может состоять только в неполучении лицензионных выплат от ответчика. В таком случае можно допустить, что правообладатель заявил требование о запрете (а не взыскании компенсации) с тем, чтобы побудить ответчика к вступлению в переговоры по поводу заключения лицензионного соглашения на невыгодных условиях. Такая цель, очевидно, расходится с назначением исключительных прав. Согласно статье 10 ГК РФ установление злоупотребления права влечет отказ в удовлетворении требований.

Возможно, что мы так и не увидим финальной позиции судов относительно (не)целесообразности наложения запрета в данном деле. У «Самсунга» достаточно высокие шансы на признание спорного патента недействительным (в Роспатенте) в связи с несоответствием его критериям новизны и изобретательского уровня, а также в связи со значительным расширением объема охраны российской заявки по сравнению с международной заявкой, на основе которой она подавалась. Признаки формулы изобретения являются абстрактными. Истец попытался получить монополию на технологию онлайн платежей с применением мобильного устройства покупателя как таковую. Подобная технология была известна еще до даты приоритета. Компания Apple подала первые патентные заявки на Apple Pay еще в 2008 г. Samsung Pay был создан на основе разработок компании LoopPay – стартапа, который был приобретен компанией

⁴⁰ См.: например, решение СИП РФ по делу № А41-70419/2014.

Samsung в феврале 2015 г. Мобильная платежная система LoopPay успешно работает с первой половины 2012 г.

Между тем очевидно, что рассмотренное дело – не последний серьезный вызов для российской правоприменительной практики.

Список литературы:

- 1) *Acemoglu D., Akcigit U.* Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation. // Journal of the European Economic Association. 2012. № 10.
- 2) *Aghion, P., Howitt P.* A Model of Growth Through Creative Destruction, *Econometrica*. 1992. № 60.
- 3) *Aghion P., Akcigit U., Howitt P.* What Do We Learn From Schumpeterian Growth Theory? (http://scholar.harvard.edu/files/aghion/files/what_do_we_learn_0.pdf)
- 4) *Beatty J., Samuelson S.* Business law and legal environment. Mason (Texas), 2012. ;
- 5) *Burk D., Lemley M.* Is Patent Law Technology-Specific? // Berkeley Technology Law Journal. 2002. Vol. 17. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=349761)
- 6) *Calabresi G., Melamed D.* Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral //
- 7) *Carrier M.* Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. USA: Oxford University Press, 2009. Davis R. Failed attempts to dwarf the patent trolls: permanent injunctions in patent infringement cases under the proposed patent reform act of 2005 and eBay v. MercExchange
- 8) *Desaunettes-Barbero L., Hilty R., Kim D., Lamping, M., Slowinski P. R., Ullrich H.* Position Paper on the Envisaged Reform of the German Patent Act (March 10, 2020). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 20-05 <https://ssrn.com/abstract=3592465>
- 9) *Elias S., Stim R.* Paten, Copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley, 2004. P. 113.
- 10) *Ferrera G.R., Bird R. Aresty J.M.* Cyber Law: text and cases. Mason (Texas), 2012.
- 11) *Grossman, G., Helpman E.* Quality Ladders in the Theory of Growth // Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. № 1.
- 12) *Guha R., Salgado M.* The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation. URL: <https://cornerstone.com/Publications/Research/The-Economics-of-Irreparable-Harm-in-Pharmaceutical-Patent-Litigation>.
- 13) Harvard Law Review. 1972. Vol. 85
- 14) *Lee W., Melamed D.* Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages // Cornell Law Review. March 12, 2015. Vol. 101, Forthcoming; Stanford Public Law Working Paper No. 2577462; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 477. URL: <https://ssrn.com/abstract=2577462>
- 15) *Parr R.* Intellectual property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. N.J., 2018.
- 16) Patent assertion entity activity: an FTC study. A report of the Federal Trade Commission // https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf
- 17) *Pomp R., Plattner R.D.*, Brief of Amicus Curiae in Support of Claim of Petitioner Bausch & Lomb, Inc. and its affiliates, No. DTA 819883 (2006) <https://ssrn.com/abstract=3878424>
- 18) *Robert P. Merges & Richard R. Nelson*, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880–81 (1990). Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.
- 19) *Takenaka T.* Patent law and theory: a hand book of contemporary research. Northampton (Massachusetts), 2008.
- 20) *Ворожевич А.С.* Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты // Вестник гражданского права. 2013. № 6.
- 21) *Синицын С.А.* Сравнительное патентное право: актуальные проблемы: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ИНФОТРОПИК, 2022.

Особенности оспаривания продления патентов в РФ



Б.А. Малахов,
партнер юридической фирмы Lidings



Н.А. Айрапетов,
юрист юридической фирмы Lidings,
аспирант кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В настоящей статье авторы исследуют проблему, сложившуюся в российской судебной практике при оспаривании продления срока действия патентов на лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что данная проблема негативно влияет на возможность оспаривания таких решений Роспатента и дает оценку подходу, разработанному Судом по интеллектуальным правам.

Ключевые слова:

патенты; оспаривание продления патентов; Суд по интеллектуальным правам; Конституционный суд.

Введение

Рынок патентных объектов имеет важную роль в развитии инноваций современного общества. Вместе с тем данный рынок столкнулся с несколькими серьезными правовыми проблемами, которые создают препятствия участникам оборо-

та, например, «вечнозеленые» патенты¹ и оспаривание продления патентов.

Проблема «вечнозеленых патентов» давно известна российскому законодательству, попытки ее разрешения предпринимаются различными органами. Например, в РФ на уровне

¹ См. подробнее: Орлова А.И. Патентные стратегии в фармацевтике: «патентное озеленение» // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 26, декабрь 2019 г. С. 83–89.

административных регламентов появился запрет на регистрацию давно известного активного вещества, не обладающего новыми свойствами²; имеется зарубежная судебная практика в области ограничения продления давно известных активных веществ, не имеющих новых фармакологических свойств, которая находит свое отражение в практике Суда по интеллектуальным правам [3]; известен также зарубежный опыт проверки перечня патентов на предмет включения в него «вечно-зеленых патентов» [2].

В свою очередь проблема оспаривания продления патента остается неразрешенной. Статьей 1363 ГК РФ установлено, что исключительное право на изобретение составляет 20 лет (общий срок охраны). Несмотря на то что такой срок строго ограничен законом, в отдельных случаях правообладатели имеют возможность его легального продления сроком до 5 лет (срок продления). В таком случае максимальный срок охраны объекта составит до 25 лет.

Продление срока действия исключительного права на изобретение возможно в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Смысл нормы сводится к тому, что патентообладателю предоставляется возможность компенсировать время, потребовавшееся на получение предписанного законом разрешения на применение разработанного им лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, поскольку в течение времени, необходимого для получения разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, патентообладатель фактически не имеет возможности использовать свое исключительное право, а также вводить соответствующие товары в гражданский оборот.

Несмотря на то что такое продление с точки зрения компенсации разрешительных процедур

является обоснованным, наличие и предоставляемые преференции в отношении продления срока действия охранных документов затрудняет другим производителям, в частности производителям дженериков, оценку времени выхода своего препарата на рынок, что приводит к значительным финансовым издержкам [4].

Необходимо заметить, что объем исключительного права на изобретение не зависит от срока действия патента и равным образом предоставляет право патентообладателю на протяжении как общего срока (20 лет), так и срока продления (до 5 лет). Несмотря на идентичный объем имущественных прав, процедуры оспаривания в течение общего срока и срока продления значительно различаются.

Процедура оспаривания стандартного 20-летнего срока предусмотрена п. 2 ст. 1398 ГК РФ и, по мнению А.С. Ворожевич, отвечает публичным интересам, поскольку является единственным способом лишить патентообладателя «легальной монополии» [1].

Как отмечается в судебной практике, существование патентов, не соответствующих условиям патентоспособности, может оказывать негативное влияние на гражданский оборот³.

Суть проблемы

Процедура оспаривания дополнительно 5-летнего срока патента предусмотрена ст. 198 АПК РФ и составляет 3 месяца с момента, когда заявителю стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Несмотря на то что ч. 4 ст. 198 АПК РФ предусматривает возможность установления нормами материального права более длительного срока обжалования решений и действий государственных органов по сравнению с общим 3-месячным сроком⁴, наличие такого увеличенного

² Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 155 «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316».

³ Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2017 г. по делу № СИП-219/2016, от 31 июля 2017 г. по делу № СИП-788/2016, от 28 сентября 2017 г. по делу № СИП-771/2016 и от 10 октября 2019 г. по делу № СИП-144/2019; от 20 августа 2020 г. по делу № СИП-677/2019

⁴ Например, в п. 8 ст. 22 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлено, что «исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав».

срока в спорах об оспаривании продления патента законом не установлено.

В связи с этим оспаривание дополнительного 5-летнего срока значительно затруднено за счет сокращения процессуального срока (3 месяца) и сужения круга заявителей (только заинтересованные лица, чьи права и законные интересы нарушены). Наличие таких заградительных критериев приводит к тому, что в большинстве споров об оспаривании продления патента исследование вопроса соблюдения процессуального срока и заинтересованности выходит на первый план⁵.

Первым и основным препятствием для лица, оспаривающего продление патента, является обязанность доказать, что оно не пропустило 3-месячный срок со дня, когда узнало о нарушении своих прав и законных интересов. Как предусмотрено ст. 1363 ГК РФ, заявление о продлении срока действия исключительного права на изобретение должно быть подано патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее, а решение о продлении публикуется в Государственном реестре изобретений.

Таким образом, информация о продлении срока действия исключительного права на изобретение становится общедоступной до того, как истекает основной срок патента на соответствующее изобретение. На эту дату лица, потенциально заинтересованные в разработке лекарственных средств, на которые действует исключительное право, могут находиться на разных стадиях планирования будущей разработки аналогов лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Вместе с тем правовое значение термина «стало известно» из ч. 4 ст. 198 АПК РФ в части трактовки термина было установлено Конститу-

ционным судом РФ⁶: «Начало течения этого срока определяется в каждом конкретном случае судом на основе установления момента, когда заинтересованное лицо реально узнало о соответствующем нарушении».

Трудно не согласиться с такой позицией КС РФ, поскольку решения о продлении срока действия патента могут оказывать действие на заинтересованных лиц и становиться им известными не сразу, а спустя определенное, порой весьма продолжительное время после их принятия (совершения).

Применение критерия «реального знания о нарушении» подтверждается также судебной практикой по делам об оспаривании продления патентов, где суды приходили к выводу, что заинтересованное лицо реально узнало о нарушении своих прав и законных интересов при продлении патента, когда был предъявлен иск о нарушении исключительного права⁷ или при подготовке к судебному разбирательству с участием патентообладателя⁸, а не с момента, когда решение о продлении было опубликовано в Государственном реестре изобретений.

Кроме того, как указывает Суд по интеллектуальным правам, у потенциального заявителя по делу об оспаривании продления патента отсутствует обязанность по подобному пристальному систематическому отслеживанию публичных реестров в сфере объектов интеллектуальной собственности⁹. В противном случае наличие такой обязанности для целей определения срока обжалования решения о продлении патента являлось бы явно чрезмерным и обременительным и противоречило бы принципу добросовестности. Как отмечается в судебной практике, в целях поощрения дальнейшей инновационной деятельности применение наиболее широких критериев срока и заинтересованности является обоснованным¹⁰.

⁵ Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 октября 2019 г. по делу № СИП-744/2018, от 11 марта 2016 г. по делу № СИП-308/2015.

⁶ Определение Конституционного Суда РФ от 02 декабря 2013 г. № 1908-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строй-Инвест» на нарушение конституционных прав и свобод положением части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2017 г. по делу № СИП-327/2016.

⁸ Решение Суда по интеллектуальным правам от 08 декабря 2014 г. по делу № СИП-155/2014.

⁹ Решении Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2019 г. по делу № СИП-737/2018.

¹⁰ Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу № СИП-222/2013.

Очевидно, что значительно короткий процессуальный срок на оспаривание (3 месяца) и узкий круг заявителей (только заинтересованные лица, чьи права и законные интересы нарушены) ставит заявителей в заведомо обременительное положение, которое не позволяет в должной мере защитить права и законные интересы в сфере патентных прав на лекарственные препараты.

Противоречия между оспариванием продления российских, евразийских и европейских патентов

Статьей 1346 ГК РФ установлено, что в РФ равным образом признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные как российскими, так и евразийскими патентами. И те, и другие патенты действуют 20 лет и могут быть в установленных случаях продлены до 5 лет, а законом обеспечивается их равный правовой режим. Однако возможности оспаривания продления российских и евразийских патентов значительно различаются.

Как отмечалось ранее, в РФ оспаривание продления срока действия патента возможно в течение 3 месяцев после того, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Оспаривание продления евразийских патентов возможно после даты публикации сведений о продлении срока действия евразийского патента до даты истечения этого срока. При этом любое лицо может подать в Евразийское ведомство возражение против продления срока действия евразийского патента¹¹.

Следовательно, в условиях равного правового режима российских и евразийских патентов оспаривание продления российских патентов значительно затруднено. Очевидно, что такая правовая коллизия ставит заявителей в спорах по продлению российских патентов в заведомо обременительное положение, которое не позволяет в должной мере защитить права и законные интересы в сфере па-

тентных прав на лекарственные препараты, в сравнении с правообладателями евразийских патентов.

На практике может возникнуть ситуация, когда при одновременном продлении российского и евразийского патента на один и тот же лекарственный препарат одно и то же заявление (возражение) об оспаривании продления патента будет признано допустимым с точки зрения евразийского законодательства и недопустимым с точки зрения российского законодательства.

Следует отметить, что указанные ранее критерии для оспаривания продления в РФ явно выбиваются не только из евразийской, но и из европейской практики. Так, в Европе предусмотрены более широкие возможности для оспаривания сертификата дополнительной защиты (продления патента): «Любое лицо вправе подать заявление или возражение об аннулировании сертификата в орган, ответственный по национальному праву за признание патента недействительным»¹².

Позиция Конституционного суда и Суда по интеллектуальным правам

Следует отметить, что приведенная в статье ситуация недавно стала предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. Суд по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-461/2020 обратился в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии Конституции РФ положений ч. 4 ст. 198 АПК РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 ГК РФ.

Суть дела заключалась в следующем: заявитель пытался оспорить продление фармацевтического патента, но ему было отказано, поскольку суд пришел к выводу, что заявителю стало известно о вынесенном решении о продлении гораздо раньше, чем он обратился с таким заявлением в суд, то есть более 3 месяцев до момента подачи¹³. При этом суд обосновывал такую осведомленность косвенными доказательствами (выступление генерального директора заявителя на конференции,

¹¹ Пункт 7 правила 16 «Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции» (утв. 01 декабря 1995 г.) (с изм. и доп. от 08-10 ноября 2010 г.).

¹² Статья 15 Регламента № 469/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О дополнительных сертификатах охраны для лекарственных средств (кодифицированная версия)» (Вместе с «Отмененным Регламентом с перечнем его последовательных изменений...», «Корреляционной таблицей») (Принят в г. Страсбурге 06 мая 2009 г.)

¹³ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. по делу № СИП-461/2020.

публикации в СМИ и т. д.), что, по своей сути, является использованием презумпции осведомленности о факте продления патента оригинатора для дженериковой фармацевтической компаний.

Заявитель, посчитав, что использование такого обременительного критерия нарушает его права и законные интересы, обратился в рамках рассмотрения кассационной жалобы в Президиуме Суда по интеллектуальным правам с ходатайством об обращении в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителя, ч. 4 ст. 198 АПК РФ, устанавливающая трехмесячный процессуальный срок на судебное оспаривание решения Роспатента о продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату; по требованию заинтересованного лица, во взаимосвязи с указанными положениями ст. 1248, 1363 и 1398 ГК РФ, противоречит ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Конституционный суд РФ признал запрос Суда по интеллектуальным правам не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда РФ, поскольку считал, что указанный запрос не отвечает критериям допустимости такого рода обращений. В своем определении Конституционный суд РФ не нашел противоречия между нормами материального и процессуального права, так как оспариваемые нормы материального права (п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 ГК РФ) не регулируют вопросы процессуальных сроков на обращение в суд¹⁴.

Такой вывод Конституционного суда РФ нельзя считать бесспорным, поскольку конкуренция норм материального и процессуального права в данном случае очевидна. Именно проверка на соответствие между собой норм разных нормативных актов, регулирующих сходные правоотношения, и является одной из основных задач Конституционного суда до тех пор, пока орган законода-

тельной власти самостоятельно не внес изменения и не устранил такое несоответствие. Вместе с тем в данном деле Конституционный суд РФ ограничился лишь формальным анализом соотношения норм материального и процессуального права, не обратив внимания на всю серьезность проблемы конкуренции норм и, в том числе, противоречия национального и международного законодательства.

Несмотря на такую позицию Конституционного суда РФ, хотя Суд по интеллектуальным правам после возобновления рассмотрения кассационной жалобы отказал заявителю в удовлетворении его требования, но сформулировал впервые в российской практике позицию относительно оспаривания продления патентов.

Так, Суд в своем акте указал: «Правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абзаца первого пункта 2 статьи 1363 Кодекса, может быть оспорена; по аналогии закона также подлежат применению пункт 1 статьи 6 и подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ»¹⁵.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам указал на возможность оспаривания не решения государственного органа о продлении срока действия патента и, следовательно, применения ст. 198 АПК РФ, а оспаривания самого факта продления патента в случае нарушения критериев абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ. При этом критерий заинтересованности был сохранен – то есть лицо, оспаривающее продление патента в рамках искового производства, обязано доказать свою заинтересованность.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам указал, что именно он уполномочен рассматривать такие споры, поскольку раз для такого рода споров законом не установлен административный порядок рассмотрения, то применяется судебный порядок¹⁶, а компетентным судом для рассмотрения

¹⁴ Определение Конституционного Суда РФ от 20 июля 2021 г. № 1377-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности положений части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1248, пунктами 2 и 5 статьи 1363 и пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС ГАРАНТ.

¹⁵ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу № СИП-461/2020 // СПС ГАРАНТ.

¹⁶ Пункт 1 статьи 11 ГК РФ, п. 1 и 2 ст. 1248 ГК РФ.

таких споров по закону является Суд по интеллектуальным правам непосредственно¹⁷.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам фактически установил еще одну возможность оспаривания продления патентов. Данная позиция Суда по интеллектуальным правам нашла свое подтверждение и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020¹⁸.

В указанном деле не только была подтверждена принципиальная возможность использования искового механизма, но и однозначно определена компетенция национального суда по таким спорам¹⁹.

Следует отметить, что решение суда по делу № СИП-1030/2020 было принято уже после анализируемого в статье решения по делу № СИП-461/2020, поэтому можно предположить, что выводы из последнего прямо повлияли на позицию суда по делу об оспаривании продления евразийского патента.

Текущая мировая практика свидетельствует о возрастающем интересе регуляторов, судов и прежде всего участников рынка к выработке и достижению баланса в вопросе продления фармацев-

тических патентов. В частности, европейская практика идет по пути расширения возможностей для оспаривания дополнительных патентов²⁰.

Тот факт, что поиском такого баланса активно занимается и Суд по интеллектуальным правам, является хорошим знаком для всех участников фармацевтического рынка.

Заключение

В заключение следует отметить, что хотя позиция Суда по интеллектуальным правам и устраняет некую неопределенность, но не решает все вопросы оспаривания продления патентов, поскольку законодательный пробел оснований для оспаривания продления патентов не устранен. Полное решение данного вопроса возможно путем внесения в ст. 1398 ГК РФ указания на возможность оспаривания продления патента, осуществляемого согласно ст. 1363 ГК РФ, в течение всего срока его действия. Однако появление новой позиции специализированного суда создает возможность участникам оборота оспаривать продление патентов без применения обременительных критериев ст. 198 АПК РФ.

Список литературы:

1. *Ворожевич А.С.* Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.: Статут, 2018. С. 320. *Еременко В.И.* Изменения в патентном законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 7–32.
2. *Аюрова А.А., Гутников О.В., Сеницын С.А. и др.* Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 208 с.
3. *Корнеев В.А.* Практика Европейского Суда по вопросу о продлении срока действия патентов на изобретения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 4 (30), декабрь 2020 г. С. 4–5.
4. *Лысков Н.Б., Полякова А.А.* Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтике // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: XXIII Междунар. конф. Роспатента, М.; 16–17 октября 2019 г.: Тез. докл. / Роспатент, ФИПС; сост. Е.В. Королева, М.С. Борисова. М.: ФИПС, 2019. 184 с.

¹⁷ Абзац 5 п. 2 ч. 2 ст. 434 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

¹⁸ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020 // СПС ГАРАНТ.

¹⁹ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020 // СПС ГАРАНТ.

²⁰ См. подробнее о европейской практике оспаривания дополнительных патентов: *Малахов Б.А., Куминова А.А.* Европейский суд вынес прецедентное решение по вопросу продления фармацевтических патентов, которое может иметь последствия и в России // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 24, июнь 2019 г., с. 61–62; *Малахов Б.А., Куминова А.А.* Европейский суд продолжает ограничивать продление фармацевтических патентов // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 29, сентябрь 2020 г. С. 111–112.

Патентование фармацевтических изобретений: проблемные аспекты



Н.В. Заварзина,
студентка Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

В статье рассматривается специфика патентования различных видов фармацевтических изобретений; анализируется целесообразность предоставления вторичных патентов на фармацевтические изобретения с учетом опыта пандемии новой коронавирусной инфекции; предлагается траектория развития фармацевтической промышленности.

Ключевые слова:

патентное право; фармацевтические изобретения; лекарственные средства; первичные патенты; вторичные патенты.

Тема патентования фармацевтических изобретений приобрела особую актуальность в связи с увеличением числа разработок вакцины в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Пандемия также стимулировала патентообладателей на защиту своих прав, о чем свидетельствует рост количества досудебных претензий и исков о нарушении [12]. Возобновилась дискуссия о целесообразности предоставления вторичных патентов на фармацевтические изобретения.

В связи с этим проанализируем необходимость ограничения прав патентообладателей, в том числе посредством запрета выдачи вторичных патентов. Для этого следует охарактеризовать виды фармацевтических изобретений, рассмотреть соотношение первичных и вторичных фармацевтических изобретений, оценить риски злоупотребления правом со стороны патентообладателей и из-

учить способы превенции возможных правонарушений.

1. Понятие и виды фармацевтических изобретений

Фармацевтическое изобретение подлежит правовой защите как объект патентного права. При этом объем патентной защиты зависит от величины затрат, произведенных изобретателем на проведение доклинических и клинических исследований, самостоятельности и независимости изобретения. В доктрине предлагаются следующие варианты классификаций фармацевтических изобретений [15].

1. Изобретения на вещество (средство):

- 1) изобретение на химическое соединение;
- 2) изобретение на состав (фармацевтическую композицию).

2. Изобретение на способ получения лекарства:

- 1) изобретение на способ получения фармакологически активной субстанции;
- 2) изобретение на способ приготовления готовой лекарственной формы.

3. Изобретение на применение лекарства:

- 1) изобретение на применение известного вещества, впервые предложенного в качестве терапевтического средства;
- 2) изобретение на применение вещества, известного в качестве терапевтического средства, вновь предложенного для лечения или предупреждения другого заболевания.

Ценность данной классификации состоит в том, что в зависимости от категории, в которой находится конкретное фармацевтическое изобретение, возможно определить объем его правовой охраны. Так, юридическая сила патента, то есть возможность использования описанного в патенте изобретения без согласия обладателей других патентов, наиболее очевидна в патентах на вещество, в особенности на химическое соединение, поскольку оно составляет действующее начало лекарственных препаратов. Патент на составы (смеси) защищает изобретение слабее по причине того, что составы (смеси) подразумевают совокупность отдельных химических соединений, на которые могут быть получены самостоятельные патенты.

Следует отметить, что все перечисленные фармацевтические изобретения можно разделить на первичные и вторичные. Если первичное фармацевтическое изобретение представляет собой основу нового лекарственного препарата, то вторичное является усовершенствованием первичного изобретения, уточнением его характеристик, способствующим снижению побочных эффектов и поиску новых сфер применения лекарственного препарата.

2.1. Патентование первичных фармацевтических изобретений

Активный ингредиент нового лекарственного препарата может быть запатентован как первичное фармацевтическое изобретение. Для создания такого изобретения необходимы значительные затраты на поиск новых фармакологически

активных веществ, изучение их лекарственных свойств, доклинические исследования лекарственного препарата, разработку технологии производства фармацевтической субстанции, разработку составов и технологий производства лекарственного препарата и т. п. В результате проведенной работы патентуется изобретение, используемое при создании лекарственного препарата, а также изобретения, используемые в самом препарате, включая получение патента на результаты доклинических и клинических исследований; на технологию производства; на активную фармацевтическую субстанцию (действующее вещество), на основе которой создается лекарственный препарат; на лекарственную форму, способ применения [1].

Срок действия первичного патента, полученного на изобретение, составляет двадцать лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ). Для лекарственного средства такая охрана может быть дополнительно продлена еще на пять лет, если с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет (п. 2 ст. 1363 ГК РФ). Такое продление предусмотрено, поскольку этапы научных и доклинических исследований могут занимать до шести лет, этап клинических исследований – до восьми лет, и этап регистрации лекарственного средства – до одного года соответственно [7]. Таким образом, чтобы изобретатель смог получить прибыль от своего изобретения, срок действия патента на лекарственное средство может быть продлен до двадцати пяти лет.

При изучении первичных фармацевтических изобретений необходимо обратить внимание на особенности патентования химических соединений, поскольку патенты на них являются наиболее ценными и самостоятельными, обладающими самым широким объемом правовой охраны [15]. Рекомендуется описывать все возможные свойства, которые могут быть признаны патентоспособным отличием, именно при подаче патентной заявки, поскольку более позднее предоставление такой информации влечет риск признания сведений «новым изобретением, сделанным после подачи заявки». В свою очередь, своевременное описание важнейших характеристик изобретения подтверждает его соответствие критериям

новизны и изобретательского уровня и в целом позволяет изобретателю без промедлений получить патент на химическое соединение.

Подводя итог, следует отметить, что патентование первичных фармацевтических изобретений требует значительных временных и материальных затрат. Поэтому необходимо обеспечивать изобретателей патентами, предоставляющими монополию на фармацевтическом рынке, позволяющими компенсировать все произведенные расходы и мотивирующими к созданию новых инноваций.

2.2. Патентование вторичных фармацевтических изобретений

Вторичные изобретения являются результатом развития, усовершенствования первичных изобретений. При их патентовании возникают сложности, связанные с определением объема правовой охраны в каждом конкретном случае. Видится необходимым рассмотреть наиболее часто встречающиеся вторичные фармацевтические изобретения.

Фармацевтические композиции (составы; смеси)

Существуют 2 вида изобретений [15]:

- новый состав, в котором известное соединение содержится с инертным носителем;
- составы, которые представляют собой комбинации двух и более известных или неизвестных ранее соединений, которые в сочетании обеспечивают новый результат.

В первом случае (известное вещество и носитель) новый лечебный эффект должен проявляться в сравнении с действием аналога – активного начала нового состава. Во втором случае (комбинация двух и более соединений) необходимо доказать, что полученный эффект сильнее суммарного эффекта от простого сложения ингредиентов по отдельности. При этом в обоих случаях ключевым критерием является неочевидность, неожиданность терапевтического эффекта фармацевтической композиции.

Новые способы применения

Возможность получения патента на новый способ применения зависит от того, насколько

подробно были рассмотрены сферы применения фармацевтического изобретения в заявке на получение первичного патента. Патентуемый способ не должен очевидным образом следовать из свойств и характеристик фармацевтического изобретения. То есть вторичный патент может быть выдан, только если предложенный новый способ применения не предлагался и не рассматривался ранее.

Патент, выданный на новый способ применения уже известного фармацевтического изобретения, является хозяйственно зависимым от первичного патента, выданного на данное фармацевтическое изобретение. В то же время вторичные патенты на второе, третье и последующие применения будут независимы между собой как патенты одной и той же категории.

Иные вторичные фармацевтические изобретения

Как в российской, так и в зарубежной практике следует отметить тенденцию к усилению контроля при выдаче вторичных патентов на фармацевтические изобретения. Например, некоторые развивающиеся страны (прежде всего Индия) ограничивают выдачу вторичных патентов на лекарственные средства¹, так как вторичные патенты способны создать правовую неопределенность с точки зрения пределов патентных прав, охраняющих соответствующий препарат.

Показательным в контексте данной темы является решение Европейского суда по вопросу продления фармацевтических патентов (дело № С-673/18, Сантэн в. Национальный институт промышленной собственности Франции)². В данном деле Европейский суд указал, что для целей продления патента незначительные изменения в отношении ранее известного действующего вещества (новая дозировка, использование соли или эфира или иной лекарственной формы, новое терапевтическое применение) не имеют правового значения. Такая позиция Европейского суда может повлиять на российскую судебную практику и способствовать устранению искусственных

¹ Резюме исследования об использовании фармацевтических патентов в Чили. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности. Пятнадцатая сессия, Женева, 20–24 апреля 2015 г.

² Judgment of 9 Jul 2020, C-673/18 (Santen) // URL: <https://ipcuria.eu/case?reference=C-673/18> (дата обращения - 31 октября 2021 г.).

патентных ограничений в фармацевтической промышленности [8].

3. Споры между обладателями первичных и вторичных патентов

В научном сообществе актуальным является вопрос необходимости патентования вторичных фармацевтических изобретений. Вторичные патенты могут использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции, позволяющий компаниям, производящим оригинальные лекарственные препараты, сохранять монопольное положение на фармацевтическом рынке [5].

Например, стратегия патентного озеленения [10] направлена на продление срока эксклюзивного использования фармацевтической разработки посредством получения вторичных патентов на лекарственный препарат незадолго до истечения срока действия первичного патента. Вторичный патент обычно затрагивает только усовершенствования изобретения [4]: когда активный ингредиент утрачивает патентную защиту, дженериковые компании получают право производить аналоги прежнего препарата. Однако правообладатель первичного патента проводит масштабную маркетинговую кампанию, в результате которой измененное оригинальное лекарственное средство привлекает внимание потребителей, в то время как дженерики становятся невостребованными.

В качестве отдельной проблемы рассматривается ситуация, когда изобретатель первоначально получает патент, объем притязаний которого сводится к структуре Маркуша. Затем следует патент на селективное изобретение, после этого – на производное (соль, кристаллическую форму и т. п.), патент на фармацевтическую композицию и на применение изобретения по новому назначению [6]. В результате количество патентов вокруг лекарственного средства становится огромным, что позволяет компании оригинального лекарственного средства предъявлять иски об угрозе нарушения своих прав производителям дженериков, не

имеющим возможности объективно оценить объем правовой охраны конкурента.

Вызывает сложности модель поведения, при которой изначально патентуется смесь действующего и вспомогательного веществ, а затем – чистое вещество [16]. Подобным образом компания, производящая оригинальное лекарственное средство, удваивает срок своего монопольного положения на рынке и сохраняет высокую цену на собственное изобретение. В то же время другие компании, владеющие технологией производства данного лекарства, лишены возможности производить его аналоги по сниженной цене из-за продленного патента компании, производящей оригинальное лекарственное средство.

Выдача патентов на фармацевтические изобретения нуждается в более строгой регламентации: некоторое время назад заявки от крупных иностранных фармацевтических компаний принимались без тщательной проверки, поскольку существовало понимание, что отечественным производителям менее интересна данная сфера [16]. В результате иностранные правообладатели смогли обеспечить себе длительную монополию на производство лекарственных препаратов. Но после того, как наша страна взяла курс на импортозамещение, ситуация значительно изменилась, российские компании стали активно развивать собственное производство и защищать свои права в судах.

В качестве примера спора иностранных и российских фармацевтических компаний можно привести судебное разбирательство между израильской компанией Teva и российской компанией «Р-Фарм», завершившееся мировым соглашением³. В 2016 г. Teva Pharmaceutical Industries Ltd подала иск о защите исключительных прав на изобретение к компании «Р-Фарм». В иске Teva ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета «Р-Фарм» совершать действия, направленные на введение в гражданский оборот Глатирата, поскольку, по мнению истца, при производстве данного изобретения мог быть нарушен

³ Определение об отказе в принятии обеспечительных мер по делу № А40-197005/16-5-1697 Арбитражного суда города Москвы от 18 октября 2016 г.; Определение о прекращении производства по делу № А40-197005/16-5-1697 Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2018// URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/3ccb9c22-9ccc-4e21-96b8-55081bb52bab> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).

патент компании Teva. В итоге в 2018 г. «Р-Фарм», Teva, а также производитель готовой лекарственной формы препарата Глатират компания Synthon BV заключили мировое соглашение.

Следует сказать, что за 2018 и 2019 г. в Суде по интеллектуальным правам было рассмотрено в три раза больше патентных споров, чем за 2016 и 2017 г. [11]. Так, сразу 8 компаний big pharma были вынуждены разрешать проблему регистрации дженериков тех лекарственных препаратов, чья патентная защита еще не закончилась [11]. Эксперты отмечают, что если раньше компании судились из-за материальных активов, то сейчас лидерами споров становятся нематериальные активы. Таким образом, вероятно, что в будущем судебная практика по фармацевтическим изобретениям будет только усложняться.

Предлагается несколько вариантов борьбы с недобросовестными стратегиями патентования. Во-первых, высказывается идея ужесточения требований к изобретательскому уровню фармацевтических изобретений [16]. Предполагается, что таким образом удастся избежать выдачу вторичных патентов на композиции, которые различаются исключительно дозировкой или составом солей и имеют очевидный результат для специалиста технической специальности. Во-вторых, дженериковым компаниям рекомендуется использовать иск о нарушении исключительных прав при наличии у оригинатора вторичного патента [3]. Данный иск, квалифицируемый в качестве отрицательного иска о признании, является способом для устранения неопределенности относительного того, является ли деятельность дженериковой компании правомерной. В-третьих, предлагается обеспечить своевременное информирование потребителей о конкретных преимуществах препаратов нового поколения [3]. Маркетинговые стратегии должны способствовать донесению до покупателей достоверных сведений о значимости различий между действием дженерика и усовершенствованного оригинального изобретения.

Специалисты отмечают, что проблема патентного озеленения и проблема продления патентов характерны для всего мира [16]. При решении данных проблем применяются различные способы, показывающие большую или меньшую эффектив-

ность. Ключевым является тезис о том, что патенты на вторичные изобретения затрагивают только усовершенствования, поэтому они не должны препятствовать компаниям, производящим дженерики, в обеспечении населения доступными лекарственными средствами, а необходимы исключительно для поощрения изобретателей в продолжении исследований после получения первичного патента на изобретение.

Заключение

По итогам проанализированных исследований следует перечислить ряд тенденций, выявленных в ходе написания работы:

- закрепление на международном уровне необходимости обеспечения всеобщего доступа к качественной медицинской помощи [18];
- сотрудничество государственного и частного секторов при разработке вакцин и методов лечения от новой коронавирусной инфекции [13];
- использование института принудительного лицензирования в отношении фармацевтических изобретений, поиск баланса между общественными и коммерческими интересами [9];
- ограничение международными судами патентования вторичных фармацевтических изобретений [8];
- предложение новых способов борьбы с недобросовестными стратегиями патентования [5].

В ближайшие годы предполагается интенсивное развитие сферы здравоохранения. Основными причинами этого являются постепенное восстановление экономики стран после пандемии, научно-технический прогресс, расширение системы общественного здравоохранения, старение населения, растущий спрос на медицинскую помощь. Пандемия стала доказательством того, что инфекционные заболевания продолжают представлять угрозу для человечества. При этом неинфекционные заболевания также опасны для населения: они являются причиной смерти 41 миллиона человек в год, что составляет 71% от общего числа смертей в мире (причем данный показатель достигает 80% в наиболее развитых странах) [17]. В качестве наиболее распространенных неинфекционных заболеваний перечисляются болезни сердца, рак и диабет; а в качестве причин данной статистики называются увеличение про-

должительности жизни населения, урбанизация, недостаток физической активности, неправильный рацион питания [17].

Приведенные данные подтверждают, что значимость фармацевтической промышленности невозможно переоценить. Однако отечественный рынок лекарственных средств находится только на стадии развития. Так, по данным за 2019 г., доля российского рынка в мировом фармацевтическом рынке составила примерно 2,2%; в расчете продаж на душу населения Россия занимала лишь 30-е место; среднедушевые продажи фармацевтической продукции в России составили 194 доллара США по сравнению с 462 долларами США в среднем по топ-30 зарубежным рынкам [14].

Для развития отечественной фармацевтической индустрии необходимо обеспечить стабильную правовую систему. Только государство с реально действующими интеллектуальными правами способно привлечь инвестиционные потоки в инновационные отрасли, в особенности в фарма-

цевтику [5]. Поэтому применение института принудительного лицензирования необходимо минимизировать. По этой же причине недопустимо отказываться от возможности патентования вторичных фармацевтических изобретений. Отечественные компании работают главным образом в области усовершенствования изобретений [2], и запрет на вторичные патенты будет означать исчезновение мотивации развивать фармацевтическую промышленность.

Очевидно, благодаря формированию правильной и единообразной судебной практики в сфере защиты интеллектуальной собственности, количество правонарушений снизится. В таком случае вторичные патенты перестанут ассоциироваться с недобросовестной конкуренцией и станут восприниматься как система поощрения изобретателей к усовершенствованию своих разработок, как инструмент, способствующий в реализации Программы развития фармацевтической и медицинской промышленности⁴.

Список литературы

1. Аюрова А.А., Гутников О.В., Сеницын С.А. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография; ответственные редакторы О.В. Гутников С.А. Сеницын; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации // Москва: Юридическая фирма Контракт, 2019. С. 35.
2. Ворожевич А.С. Круглый стол «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке». Журнал Суда по интеллектуальным правам», №15, март 2017 г. С. 14–20.
3. Ворожевич А.С. Патентование фармацевтических разработок: проблемные аспекты // Журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», № 8, август 2020.
4. Ворожевич А.С. Пределы защиты исключительного права патентообладателя // Журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», № 8/2019.
5. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с.
6. Галковская Г.Г., Лысков Н.Б., Полякова А.А., Криворучко Т.Е. Заявки на изобретения, относящиеся к производным известных веществ: новый взгляд. Ежемесячный научно-практический журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», № 8/2019.
7. Домрачева В.А. Патентование на этапах разработки лекарственных средств / В.А. Домрачева // Интеллектуальная собственность и инновации: материалы IX международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 26 апреля 2017 г. Екатеринбург: УрФУ, 2017. С. 77–89.

⁴ Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности”» // Собрание законодательства РФ, 05 мая 2014 г., № 18 (часть I), ст. 2152.

8. Малахов Б.А., Куминова А.А. Европейский суд продолжает ограничивать продление фармацевтических патентов. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (29), сентябрь 2020 г., с. 111–112.
9. Орлова А. К вопросу о принудительных лицензиях: поиск баланса между общественными интересами и интересами фармацевтических компаний // URL: <https://www.pblg.ru/k-voprosu-o-prinuditelnyh-licenziyah-poisk-balansa> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
10. Орлова И.А. Патентные стратегии в фармацевтике: «патентное озеленение» // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 26, декабрь 2019 г. С. 83–89.
11. Рихтерман В. Конференция «Право.ру» «Судебная практика – 2019-2020: ключевые кейсы» // URL: <https://pravo.ru/story/218995/> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
12. Сазонова М. Вопросы патентного права в фармацевтической индустрии в период пандемии // URL: <https://www.garant.ru/article/1414256/> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
13. Стефани Аллен. Прогноз развития мировой отрасли здравоохранения на 2021 год // URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook-2021.html?id=ru:2sm:3vk:4Brand::6:20210407100703::4707279744:5&utm_source=vk&utm_campaign=Brand&utm_medium=social&linkId=115550934 (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
14. Тренды фармацевтического рынка – 2020. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ // URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2020.pdf> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
15. Фогель А.Я. Патентная охрана фармацевтических изобретений в капиталистических странах // Москва, 1988. С. 6.
16. Цой В., Мальцева В. Патент истины: почему Россия чаще регистрирует заявки западных фармкомпаний. В РСПП предлагают коренным образом изменить подход Роспатента к экспертизе изобретений // URL: <https://iz.ru/1120261/valeriia-tcoi-vladislava-maltceva/patent-istiny-pochemu-rospatent-chashche-registriruet-zaiavki-zapadnykh-farmkompanii> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
17. 2021 global health care outlook. Accelerating industry change // URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/Global%20health%20care%20outlook8596.pdf> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).
18. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN General Assembly. 2015. 21 October // URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda> (дата обращения – 31 октября 2021 г.).

Позиционные знаки обслуживания как средство индивидуализации



И.М. Иванов,

магистрант ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
государственный эксперт по интеллектуальной собственности
отдела экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общеизвестных
товарных знаков ФГБУ «ФИПС»

В статье рассматривается возможность регистрации позиционных знаков обслуживания а также анализируются национальные и международные нормативные акты, приводятся примеры из российской и зарубежной судебной и административной практики.

Ключевые слова:

товарный знак; знак обслуживания; позиционный товарный знак; позиционный знак обслуживания; Роспатент; экспертиза.

Перечисляя виды товарных знаков, легко упустить из виду позиционные обозначения. Они, безусловно, существуют, в том числе на российском рынке. Но сразу вспоминаются кеды Converse (св-во РФ № 432524), тапочки Adidas (св-во РФ № 430200) или флакон Clean&Clear (св-во РФ № 486852), см. рис. 1. Хотя российскому потреби-

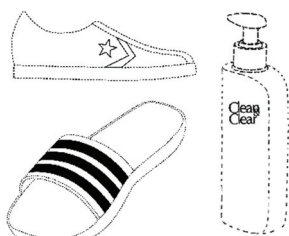


рис. 1

телю известны и другие, в том числе зарубежные позиционные обозначения, например, красная подошва обуви Christian Louboutin (международная регистрация № 1031242, см. рис. 5)

или полоска на подошве ботинок Lloyd (международная регистрация № 695568, см. рис. 2).

Под позиционным товарным знаком традиционно понимается «положение обозначения на товаре, которое представляется на регистрацию в виде репродукции, надлежащим образом идентифицирующей позицию знака, его размер или пропорцию в отношении соответствующих товаров. Изображение может сопровождаться описанием, в котором подробно указывается, как и куда обозначение наносится на товар»¹.

Корректно также следующее определение: «A position mark is characterized by the combination of the placing of a particular element or sign on a particular part of a product, always in the identical

¹ Герман В.А. Поговорим о видах товарных знаков и о том, какими они могут быть // vc.ru [Электронный ресурс] URL: <https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnyh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt> (дата обращения - 05 января 2022 г.).

position»² (перевод – позиционный знак характеризуется сочетанием размещения определенного элемента или знака на определенной части изделия, всегда в одинаковом положении), в котором акцент сделан на взаимосвязь двух элементов позиционного обозначения – знака (базового знака) и положения.



рис. 2

В небольшом количестве таких знаков нет ничего удивительного, ведь доказать различительную способность подобного обозначения сложно, да и средний потребитель далеко не всегда будет воспринимать его как способ индивидуализации товара конкретного произ-

водителя. Справедливо отметить, что такие знаки пользуются популярностью среди производителей одежды и обуви, косметических и парфюмерных компаний, на которых, в первую очередь, и ориентирована эта статья.

Наличие в портфеле нематериальных активов крупных компаний позиционных обозначений свидетельствует о высокой узнаваемости бренда, а также и о его положительной репутации, лояльности к нему потребителей. Кроме того, позиционные товарные знаки уменьшают риск производства конкурентами похожих товаров, предоставляя правообладателям более гибкий и широкий объем правовой охраны (см., например, дело Adidas AG v OHIM, T-145/14, General Court, EU:T:2015:303, которое будет рассмотрено ниже).

Своеобразие позиционных товарных знаков состоит в том, что их узнаваемость потребителем не зависит от узнаваемости базового знака, то есть потребитель смотрит не на само обозначение, которое вполне может быть другим, уже зарегистрированным изобразительным, словесным или комбинированным товарным знаком того же право-

обладателя, а исключительно на позицию обозначения на конкретном товаре. Этот факт повышает требование к уровню различительной способности обозначения, а значит и к известности, репутации производителя.

В предшествующем утверждении слово «товар» использовано намеренно, поскольку вопрос о возможности регистрации позиционного товарного знака в отношении услуг является весьма спорным. Этой проблеме, которая может возникнуть в процессе государственной регистрации позиционного обозначения, и посвящена статья. В рамках статьи термин «товарный знак» используется в том числе в значении «знак обслуживания».

Ориентируясь на тот скупой материал, который предлагают отечественные учебники по праву интеллектуальной собственности и научные статьи соответствующей тематики, можно отметить, что о позиционных товарных знаках написано несправедливо мало, что подтверждает актуальность выбранной темы. Даже Руководство по регистрации товарных знаков Роспатента (далее по тексту – Руководство), описывая такой вид товарного знака, дает очень сухую и короткую информацию, относящуюся, в основном, к формальным требованиям:

«При испрашивании правовой охраны позиционных обозначений в изображении заявляемого обозначения показывается его расположение на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Вид, т. е. изображение заявляемого обозначения, такого знака должен состоять из изображения знака, показывающего его местоположение на товаре. При этом, как правило, сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями»³.

Несмотря на то что норм, посвященных именно позиционным товарным знакам, нет, а ст. 1482 ГК РФ говорит лишь про другие виды товарных знаков, практика практически единодушна в утверждении о невозможности регистрации

² *Lehr C., Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 7, P. 607-614.*

³ Приказ ФГБУ «ФИПС» от 20 января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».

позиционного товарного знака в отношении услуг. Не соглашаясь с таким поспешным выводом, стоит рассмотреть аргументы в пользу регистрации позиционного знака обслуживания, взяв для примера услуги некоторых классов МКТУ.

Обратимся к нормам международного права. Пункт 8 правила 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (далее по тексту – Сингапурский договор) гласит, что «если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре. Ведомство может потребовать указания объекта, в отношении которого охрана не испрашивается. Ведомство может также потребовать описание, поясняющее местоположение знака в отношении товара»⁴. И снова речь идет о товарах, хотя это могло быть намеренное упрощение.

В частности, в Федеральном законе «О защите конкуренции» в ст. 4 указано, что под термином «товар» понимается объект гражданских прав (в том числе работа, услуга). Проведение аналогии между правом антимонопольным и интеллектуальной собственности в данном случае неуместно, однако подобное отождествление товара и услуги вполне адекватно сложившейся ситуации на глобальном рынке.

Также, согласно ст. 16 Сингапурского договора, к знакам обслуживания «следует применять соответствующие положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности в отношении товарных знаков»⁵. Это положение имплементировано и в российское законодательство. Так, статья 1477 ГК РФ аналогично предписывает применять в отношении знаков обслуживания нормы о товарных знаках.

Более того, оригинальный текст Сингапурского договора применительно к позиционным знакам использует слово «product», а не «good». Таким образом, российский перевод является некорректным и искажает смысл документа. Например,

в оригинальном тексте того же самого Сингапурского договора используется слово «goods», там, где речь действительно идет о товарах (см., например, оригинальное название ст. 6 Сингапурского договора). Поэтому, говоря о позиционных знаках, уместно вести речь о позиции не на товаре, а на продукте, который может принимать в том числе форму услуги (см., например, семантику слова «инфопродукт»).

К тому же при учете однородности товаров и услуг экспертиза патентного ведомства может счесть определенную услугу идентичной сопутствующему товару и наоборот. Опираясь на уже существующие примеры регистраций товарных знаков, можно утверждать, что товар «обувь» 25 класса МКТУ однороден таким услугам, как «ремонт обуви» 37 класса МКТУ, «крашение обуви» 40 класса МКТУ, и иным, непосредственно связанным с изготовлением такого товара, как обувь.

Важно отметить, что грань между товаром и услугой достаточно тонка и позволяет зарегистрировать позиционный товарный знак не только на товар, но и на услугу (как минимум, на услугу по изготовлению/обслуживанию/ремонту соответствующего товара), поскольку, в частности, обозначение наносится на товар в процессе его изготовления.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза при решении этого вопроса в качестве критерия охраноспособности позиционного обозначения указывает одновременное наличие двух компонентов: знака и позиции. В связи с отсутствием одного из них в регистрации товарного знака будет отказано, как это случилось с заявкой The North Face Apparel Corp⁶, в которой отсутствовал знак (см. рис. 3).

При решении искомого вопроса важно точно определить семантику



рис. 3

⁴ Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.).

⁵ Там же.

⁶ Application No. 4726014 by The North Face Apparel Corp // [Электронный ресурс] URL: <https://www3.wipo.int/branddb/en/#> (дата обращения 09 января 2022).

слова «обозначение». Знак – это признак, по которому узнается, распознается что-нибудь. Обозначить – это сделать хорошо заметным, видимым (см., например, Толковый словарь Ожегова⁷). Всем известно, как оказывается такая услуга, как доставка товаров, которая включена в 39 класс МКТУ.

У многих в памяти даже возникает образ курьера в одежде определенной цветовой гаммы, с соответствующей объемной сумкой за спиной.



рис. 4

Допустим, на регистрацию в качестве товарного знака подано изображение человека в шлеме, с сумкой за спиной и велосипедом (см. рис. 4), исключительное право на которое испрашивается в том числе в отношении таких услуг 39 класса МКТУ, как «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; переноска грузов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]».

В первичных материалах заявки указана следующая информация: позиционный знак; изображение человека в шлеме и с велосипедом, выполненное пунктирной линией является неохраняемым элементом.

Обладает ли такое обозначение различительной способностью? Скорее всего нет, потому что этот образ узнаваем и стал привычным для данного вида услуг. Потребитель вряд ли подумает, что изображенный на обозначении человек оказывает какую-либо иную услугу, поскольку потребителю хорошо заметны признаки, которые свидетельствуют о том, что конкретный человек с сумкой и велосипедом является курьером и сейчас он доставляет кому-то определенные товары или продукты. И понимает потребитель это именно по фирменной одежде (плащу) на курьере и объемной сумке за спиной, в отношении которых и испрашивается регистрация. Позицией обозначения в настоящей заявке будут являться:

плащ, расположенный на курьере и сумка, расположенная за его спиной.

Однако различительная способность такого обозначения все же не способна выделить конкретное лицо, оказывающее услугу, так как для среднего потребителя оно определяется, например, по цвету или логотипу на одежде/сумке курьера-велосипедиста.

Подобное восприятие обозначения средним потребителем анализируется судом в деле Adidas AG v OHIM. Позиция суда в упомянутом судебном акте состоит в том, что «*average consumer does not demonstrate a high degree of attention when comparing the marks*»⁸ (перевод – среднестатистический потребитель не демонстрирует высокой степени внимания при сравнении обозначений). Речь шла о двух полосках на обуви, которые, по мнению стороны, были похожи на зарегистрированный в отношении Adidas позиционный товарный знак с тремя полосками.

Применяя этот вывод к ситуации с курьерами, при сравнении двух курьеров разных компаний средний потребитель проявит относительно низкую степень осмотрительности и вряд ли отличит одного от другого только потому, что на одного надето куртка, а на второго – плащ, пусть они и будут выполнены в разных цветовых сочетаниях.

При этом здесь некорректно было бы говорить о регистрации формы товара, потому что курьер товаром не является, но уместно поставить вопрос об определенном торговом стиле, который касается в первую очередь антимонопольного права и, в частности, ст. 14⁶ Федерального закона «О защите конкуренции», и может быть рассмотрен в рамках отдельной статьи.

Также стоит отметить определенное сходство обозначения с цветовым товарным знаком. Но практика Роспатента пошла по пути признания цвета характеристикой объекта, а не самим объектом, в связи с чем регистрация цветового обозначения (в данном случае речь можно вести о комбинированном обозначении) по умолчанию, то есть

⁷ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: ИТИ Технологии, 2015 // Академик [Электронный ресурс] URL: <https://academic.ru/> (дата обращения – 10 января 2022 г.).

⁸ Adidas AG v OHIM, T-145/14, General Court, EU:T:2015:303 [Электронный ресурс] URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-145/14> (дата обращения – 07 января 2022 г.).

без предоставления соответствующих документов, подтверждающих его широкое использование до даты приоритета заявки на товарный знак, невозможна со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ.



рис. 5

Несколько иной позиции по этому вопросу придерживается Европейское патентное ведомство, которое, хотя и после предварительного отказа, но все же регистрирует небезызвестный товарный знак компании Louboutin – красную подошву туфель на высоком каблуке (см. рис. 5).

Основанием для изменения решения по указанной заявке послужило даже не наличие представленной различительной способности, а факт заметного отличия обозначения от норм и обычаев отрасли, в которой подошвы туфель на высоких каблуках имеют, как правило, черный, коричневый или бежевый цвета⁹.

Описанный кейс с курьером в свете примера с «Лабутенами» также интересен прежде всего тем, что подтверждает гипотетическую возможность регистрации подобных товарных знаков. Ведь если бы образ курьера не вошел во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, такое обозначение было бы охраноспособным в отношении соответствующих услуг, при соблюдении приведенных выше критериев, выработанных правоприменительной практикой.

Рассмотрим далее иную ситуацию. На регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса «охранные услуги, а именно: услуги по круглосуточному видеомониторингу угроз безопасности населения и имущества посредством видеонаблюдения» подается следующее позиционное обозначение (№ 2016731158), а также целая серия обозначений от одного заявителя (№№ 2016731145, 2016731147, 2016731151,

2016731152, 2016731153, 2016731154, 2016731155, 2016731156, 2016731157, см. рис. 6).

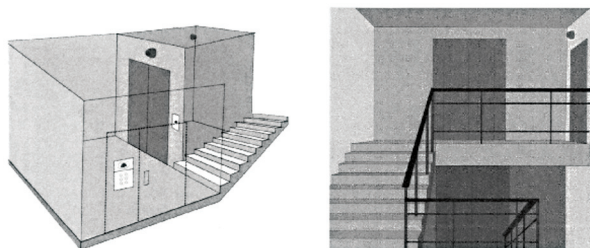


рис. 6

В описании заявки указано следующее: «... Оригинальное размещение совокупности цифровых камер системы внешнего видеонаблюдения, расположенных последовательно в порядке, изображенном на проекции ...»¹⁰.

Результат экспертизы обозначения был отрицательным для заявителя, поскольку принято решение об отказе в регистрации знака. Основным мотив заключался в том, что позиционным товарным знаком возможно маркировать только товары, следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении соответствующих услуг не может быть осуществлена, так как определить его точное местоположение в отношении услуг и объем правовой охраны не представляется возможным. Также экспертизой указаны дополнительные мотивы для отказа, а именно: обозначение носит исключительно функциональное назначение, относимое к характеристикам услуг; обозначение состоит исключительно из неохраняемых элементов; заявка не относится только к одному виду знака.

Насколько обоснованно такое решение? Стоит привести ряд аргументов как за, так и против такого решения.

1. Может возникнуть заблуждение, что потенциальный потребитель не будет (и не должен) видеть эти камеры, следовательно для него будет важна лишь техническая функция видеонаблюдения. Соответственно, он, даже зная расположение

⁹ Gommers C., De Pauw E. «Red Sole Diaries»: a tale on the enforcement of Louboutin's position mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016. Vol. 11. No. 4. P. 262.

¹⁰ Открытые реестры ФИПС [Электронный ресурс] URL: <https://www1.fips.ru/registers-web/> (дата обращения – 01 ноября 2021 г.).

камер, не сможет сориентироваться, находится ли он в конкретном доме или каком-то другом. Но потребителями в приведенном примере будут являться не жильцы многоквартирного дома, а, например, управляющая компания, для которой расположение камер будет важным. Исходя из этого расположения она и будет выбирать контрагента, с которым в будущем заключит договор оказания услуг круглосуточного видеонаблюдения, и станет искать ту охранную организацию, которая обеспечит лучшие условия оказания этой услуги, обращая внимание на расположение камер, их обзор и иные параметры.

2. Существуют зарубежные примеры регистраций подобных обозначений (см. рис. 7). Так, например, бренд ESSO имеет товарный знак по св-ву № 008228595 (EU), которым защищается особое расположение красных панелей и логотипа на автомобильной заправочной станции.



рис. 7

При этом, хотя соответствующим товарным знаком маркируется сама АЗС (и снова возникает вопрос о торговом стиле), обозначение зарегистрировано в том числе в отношении услуг по заправке транспортных средств. Кроме того, в отношении компании Easygrass Holdings Limited зарегистрирован позиционный товарный знак по св-ву № 011550266 (EU), которым охраняется особое расположение синтетического материала зеленого цвета, имитирующего траву, на поверхности автомобиля, в том числе в отношении услуг ландшафтного дизайна.

3. Поданное на регистрацию обозначение, вопреки мнению экспертизы, не носит исключительно функционального характера, поскольку иной

подход признавал бы, что особый способ размещения камер наблюдения существенным образом влияет на качество и саму возможность осуществления оказываемых заявителем услуг, что не соответствует действительности. Этот вывод следует из того факта, что никто из конкурентов заявителя к аналогичному способу размещения камер видеонаблюдения не прибегает, то есть заявленное их расположение уникально. Стоит также заметить, что несмотря на особенную конфигурацию различных помещений, камеры видеонаблюдения все же могут быть размещены по заранее определенному плану (стандарту, шаблону), поскольку любое помещение имеет типичные признаки.

Безусловно, техническая функция имеет здесь абсолютную ценность, но на индивидуализацию услуги это никак не влияет. Поскольку потребители (владельцы помещений, которым требуются услуги видеонаблюдения) могут по этому «шаблонному» плану (позиционному знаку) узнавать, что таким образом устанавливаются камеры именно указанное в заявке на товарный знак лицо и никто иной.

Похожие дела, например, Joined Cases T-433/12 and T-434/12 *Margarete Steiff GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)*¹¹, рассматривались в Европейском союзе, где суд пришел к выводу об отсутствии у заявленного обозначения (а именно – металлической пуговицы, прикрепленной к ушам плюшевых игрушек, см. рис. 8) минимальной различительной способности.

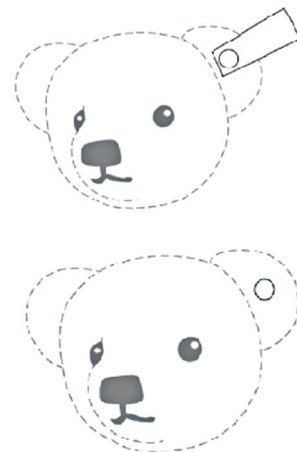


рис. 8

В упомянутом деле судом был сделан вывод о том, что имеются существенные различия в ситуации, когда «*the public has come to recognize a sign as a (position) trade mark or whether they merely recognize*

¹¹ Judgment in Cases T-433/12 and T-434/12. *Margarete Steiff GmbH v OHIM* // [Электронный ресурс] URL: <https://www.europeansources.info/record/press-release-judgment-in-cases-t-433-12-and-t-434-12-margarete-steiff-gmbh-v-ohim/> (дата обращения – 09 января 2022 г.).

the sign as characteristic of a particular kind of good, and associate it with the applicant because it is the only known—or the best known—supplier of a certain type of goods and/or services»¹² (перевод – общественность стала идентифицировать обозначение как (позиционный) товарный знак, или обозначение просто определяется как характеристика определенного вида товара и ассоциируется с заявителем, потому что он является единственным известным – или наиболее известным – поставщиком этого вида товаров и / или услуг).

Исходя из этой позиции, даже если приведенное в пример расположение камер видеонаблюдения будет явно свидетельствовать об оказании охранных услуг конкретным лицом, в регистрации обозначения может быть справедливо отказано по указанным мотивам.

Более того, наличие приобретенной различительной способности не свидетельствует о том, что потребители будут распознавать позиционный знак в качестве индикатора происхождения¹³, то есть воспринимать положение именно как товарный знак.

И хотя руководство применяет оговорку о неохраноспособности лишь «*обонятельных и объемных товарных знаков, носящих функциональный характер*»¹⁴, умалчивая об остальных, применение этого правила по аналогии, на мой взгляд, будет обосновано.

Это подтверждается и зарубежной практикой. Так, в деле, получившем название «дело оранжевых носков»¹⁵, суд посчитал, что оранжевый цвет мыса носков был просто декоративным или функциональным (усиливающим) элементом, а обозначение – не подлежащим регистрации в качестве товарного знака (см. рис. 9).

Подводя итог, отметим, что при регистрации позиционного товарного знака возникает ряд проблем, которые связаны с наличием достаточной различительной способности, отсутствием ис-

ключительно функционального или эстетического назначения обозначения и ряд других. Именно поэтому в процессе регистрации следует руководствоваться не только формализованными положениями законодательства, но также и тенденциями, существующими на рынке, которые важны, когда речь идет о товарных знаках.

Отвечая на вопрос о возможности регистрации позиционного обозначения в качестве знака обслуживания, стоит сказать, что такая регистрация возможна при соблюдении следующих условий.

1. Наличие двух элементов – непосредственно знака и позиции этого знака на соответствующем продукте.

2. Наличие достаточной различительной способности (в частности, приобретенной), при этом:

1) обозначение, если оно характеризует вид услуги, ассоциируется с заявителем не исключительно в связи с его (заявителя) широкой известностью;

2) потребитель воспринимает обозначение в качестве индикатора происхождения продукта (товарного знака).

3. Отсутствие исключительно функционального или эстетического характера заявленного обозначения, при этом:

1) знак должен значительно отклоняться от нормы или обычаев соответствующего сектора, быть необычным, причудливым, содержать броские элементы¹⁶;

2) если характеристики продукта постепенно начинают придавать ему существенную ценность по мере того, как он становится известным и приобретает



рис. 9

¹² Там же.

¹³ Lehr C. and Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014. Vol. 9. No. 7. P. 608.

¹⁴ Горский-Мочалов В., Ендресяк А. Доктрина функциональности в товарных знаках // Закон.ру [Электронный ресурс] URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения – 15 ноября 2021).

¹⁵ General Court, 15 June 2010, Case T-547/08 // [Электронный ресурс] URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=D2E5DE7EB96A43A8159B35CEA392EEDE?text=&docid=79459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3697496> (дата обращения – 09 января 2022).

¹⁶ Lehr C., Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9. No. 7. P. 612.

репутацию, основание по п. 3 может быть преодолено¹⁷.

4. Степень осмотрительности (внимания, осведомленности) потребителя на рынке конкретного продукта (очевидно, что на профессиональных рынках потребители будут более осмотрительны).

5. Принципиальная возможность маркировки конкретного продукта позиционным обозначени-

ем, так как вероятно, что она существует не у каждой позиции услуг из МКТУ.

Следование приведенным критериям сильно повышает для заявителя шанс стать правообладателем позиционного знака обслуживания, поскольку они основаны на устоявшихся доктринальных позициях и прогрессивной международной правоприменительной практике.

Список литературы:

1. Горский-Мочалов В., Ендресьяк А. Доктрина функциональности в товарных знаках // Закон.ру [Электронный ресурс] URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения – 15 ноября 2021).
2. Герман В.А. Поговорим о видах товарных знаков и о том, какими они могут быть // vc.ru [Электронный ресурс] URL: <https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnyh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt> (дата обращения – 05 января 2022).
3. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. Т. 3. М.: Статут, 2018, 432 с..
4. Терещенко О., Шиманский Е. Проблема регистрации позиционных товарных знаков в России // ИС. Промышленная собственность. 2018. N 11. С. 21–28.
5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: ИТИ Технологии, 2015 // Академик [Электронный ресурс] URL: <https://academic.ru/> (дата обращения – 10 января 2022).
6. Clark B. Impossible (im)position? General Court refuses registration of teddy maker Steiff's position mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014. Vol. 9. No. 7. P. 543.
7. Gommers C., De Pauw E. «Red Sole Diaries»: a tale on the enforcement of Louboutin's position mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016. Vol. 11. No. 4. P. 258-269;
8. Lehr C., Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014. Vol. 9. No. 7. P. 607-614.
9. Smith L. Two-stripe position mark held confusingly similar to adidas three-stripe marks // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015. Vol. 10. No. 10. P. 727-728.

¹⁷ Gommers C., De Pauw E. «Red Sole Diaries»: a tale on the enforcement of Louboutin's position mark // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11. No. 4. P. 269.

Существующие механизмы рассмотрения и разрешения доменных споров



А.Е. Голубев,

студент 4 курса Юридического факультета Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В настоящей статье с точки зрения теории и правоприменительной практики определены критерии, позволяющие констатировать факт существования недобросовестной регистрации доменного имени. Установлено, что при наличии указанных критериев правообладатель товарного знака, знака обслуживания, а также географического обозначения, незаконно содержащегося в доменном имени, вправе инициировать процедуру доменного спора. В ходе последовательного и детального анализа автором рассмотрены существующие механизмы, способствующие разрешению этих споров. Определено, что практическая реализация каждого из них детерминирована стремлением лица обеспечить сохранность принадлежащего ему права, а также сопряжена с обращением к компетентным национальным юрисдикционным (судебным или несудебным) органам, либо к квазиарбитражным международным центрам. Выявлены их характерные черты, в том числе определены условия, при наличии которых использование того или иного механизма является допустимым и наиболее целесообразным.

Ключевые слова:

доменное имя; доменные споры; механизмы разрешения споров; национальный суд; несудебные органы; арбитражные центры; квазиарбитраж.

Быстрорастущий процесс имплементации в сеть «Интернет» различных видов деятельности сопровождается не только позитивным эффектом, обусловленным упрощением, ускорением такой деятельности, но и негативным эффектом, связанным с появлением лиц, которые планируют осуществлять такую деятельность неправомерно. Негатив-

ный эффект существенно вырос из-за Covid-19, в связи с чем Всемирной организацией интеллектуальной собственности был сделан акцент на увеличении количества преступлений, совершаемых в сети «Интернет», в том числе и доменных споров¹.

Такие споры уникальны, поскольку возникают когда действия лица, принявшего решение

¹ WIPO Cybersquatting Case Filing Surges During COVID-19 Crisis // Официальный сайт WIPO. URL: https://www.wipo.int/amc/en/news/2020/cybersquatting_covid19.html (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

о регистрации доменного имени (администратора), могут усматриваться признаки недобросовестности. Такая недобросовестность связана с тем, что потенциальный администратор включает в доменное имя не принадлежащий ему объект исключительного права (товарный знак или географическое обозначение, как это отмечено в ст. 1484, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации²). Он действует так для извлечения прибыли от такой регистрации либо же причинения ущерба репутации правообладателя объекта исключительных прав.

Лицо, обнаружившее соответствующее нарушение своего права, обладает несколькими способами для его защиты.

1. Обращение к юрисдикционным несудебным органам. Поскольку совершаемые недобросовестным администратором действия, во-первых, противоречат законодательству, во-вторых, способны причинить убытки или вред деловой репутации, в-третьих, направлены на получение преимуществ от осуществления такой деятельности, то в совокупности такие действия характеризуются признаками недобросовестной конкуренции, предусмотренной Федеральном законом «О защите конкуренции»³.

Доменные споры могут быть рассмотрены территориальными органами Федеральной антимонопольной службы России. Один из таких споров был рассмотрен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее - Воронежское УФАС России).

ООО «Хорос» обратилось в Воронежское УФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства ООО «ХВ». Из материалов дела следовало, что ООО «ХВ» и ООО «Хорос» явля-

ются конкурентами на рынке производства и имеют аналогичные виды деятельности, связанные с продажей церковной утвари. ООО «Хорос» было зарегистрировано в 2006 г., а доменное имя «horosv.ru», принадлежащее ООО «ХВ», было зарегистрировано в 2016 г. Установив признаки недобросовестной конкуренции в части использования фирменного наименования сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Хорос», а также их доменным именем «horosvtn.ru», Воронежское УФАС России выдало предписание ООО «ХВ» об устранении признаков нарушения⁴.

2. Обращение к юрисдикционным судебным органам. Учитывая динамично развивающийся характер использования доменных имен, Президиумом суда по интеллектуальным правам была издана «Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»⁵. Из содержания указанного документа явственно следует, что регистрация администратором доменного имени, символическое обозначение которого тождественно или сходно до степени смешения с объектом исключительных прав, не принадлежащим ему, позволяет правообладателю такого объекта реализовать свои правомочия на защиту, в том числе посредством подачи искового заявления в суд. Такое заявление, исходя из судебной подведомственности, определенной судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, подлежит подаче в арбитражный суд⁶.

Так, НАО «Национальная спутниковая компания» (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области, в связи с тем, что обнаружило в доменном имени «tricolor-tvsibir.ru», зарегистрированное И.М. Татаринцевым (ответчиком), принадлежащие ему объекты исключительных прав.

² Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г., с изм. от 01 августа 2021 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.

³ О защите конкуренции: федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 8 июля 2006 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.

⁴ Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 13 сентября 2019 г. по делу № 036/01/14.6-240/2019 о нарушении антимонопольного законодательства // База решений и правовых актов ФАС России. URL: <https://br.fas.gov.ru/cases/9f4fa234-2468-43d0-aea9-228924e935ef/> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

⁵ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» // Доступ из СПС «Гарант».

⁶ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 4 сентября 2018 г. по делу № 305-ЭС15-4698 // Решения арбитражных судов. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/79232c7b-329c-4211-8306-134658fc8846> (дата обращения: 24 декабря 2021 г.).

Истец является обладателем, товарного знака «Tricolor» («Триколор»), а также товарного знака в виде комбинированного словесно-графического обозначения, каждый из которых был зарегистрирован в 2008 и 2019 гг. соответственно. Сайт, администратором которого являлся ответчик, содержал, во-первых, недостоверную информацию о том, что И.М. Татаринцев является официальным представителем «Триколор», а во-вторых, обозначения, включенные в доменное имя, а также в контентное наполнение, были идентичны товарным знакам, права на которые принадлежали истцу.

Суд, установив факт соответствующего нарушения исключительного права НАО «Национальная спутниковая компания», запретил использовать И.М. Татаринцеву обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу⁷.

Заметим: на право обращения лица в суд в случае возникновения соответствующего доменного спора в рамках национальной доменной зоны .ru/.рф также было указано Координационным центром доменов .RU/.РФ в п. 2.9 «Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ»⁸.

3. Обращение к неюрисдикционной (альтернативной) форме разрешения спора. Явление доменных споров часто носит трансграничный характер, поэтому не каждый такой спор может быть рассмотрен юрисдикционным органом того или иного государства. В таких условиях правообладатель объекта исключительных прав старается найти какой-либо альтернативный механизм для разрешения доменного спора. Поскольку доменные споры характеризуются признаками экономического спора, то и альтернативный механизм их разрешения тоже должен быть применим в отношении экономического спора. Например В.В. Янков, рассматривая альтернативные способы разрешения экономических споров, заметил, что «в мировой практике существует несколько десятков различных видов альтернативных способов разрешения споров, к которым относятся перегово-

ры (negotiation), посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), посредничество-арбитраж (mediation-arbitration, или med-arb), примирительное производство (conciliation), мини-суд (mini-trial), независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела (neutral expert fact-finding), омбудсмен (ombudsman), частная судебная система (private court system) и др.» [4, с. 441]. Наибольший интерес здесь представляет арбитраж.

Этот вид альтернативного разрешения споров, в рамках вопроса о правомерности использования доменного имени, имеет различные формы, именуемые «политикой», «системой» и т. д. Несмотря на различия в названии, конечная цель арбитража – обеспечить правомерное использование доменного имени.

Альтернативное разрешение доменном споров на сегодняшний день неприменимо в отношении национальной доменной зоны Российской Федерации – «.ru/.рф». Однако они рассматриваются в контексте настоящего исследования, поскольку предполагается, что гражданин Российской Федерации может быть администратором домена не только в национальных доменной зоне, но и в доменных зонах «.org, .net, .com» и т. д.

Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (от англ. – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, сокр. – ICANN) разработаны и утверждены следующие виды механизмов альтернативного разрешения доменных споров. Выбор того или иного механизма обусловлен спецификой доменной зоны, в отношении которой такое применение является допустимым:

а) «Единая политика разрешения доменных споров» (от англ. – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, сокр. – UDRP);

б) «Политика разрешения споров об ограничениях» (от англ. – Restrictions Dispute Resolution Policy, сокр. – RDRP);

в) «Политика рассмотрения возражений, возникающих в отношении зарегистрированных

⁷ Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 22 декабря 2021 г. № А27-20346/2021 // Решения арбитражных судов. URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/b933fb3c-f336-4e3e-83c2-2adc7178ee54> (дата обращения: 24 декабря 2021 г.).

⁸ Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011-18/81) // Доступ из СПС «Гарант».

объектов интеллектуальной собственности» (от англ. – Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy, сокр. – IPDRCP);

г) «Политика рассмотрения возражений в связи с квалификацией» (от англ. – Qualification Challenge Policy, сокр. – QCP);

д) «Политика разрешения споров о соответствии регламенту» (от англ. – Charter Eligibility Dispute Resolution Policy, сокр. – CEDRP);

е) «Политика разрешения споров о квалификационных требованиях» (от англ. – Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy, сокр. – ERDRP);

ж) «Единая система быстрой приостановки» (от англ. – Uniform Rapid Suspension System, сокр. – URS).

Прежде чем приступить к рассмотрению каждой из перечисленных процедур, целесообразно выделить их наиболее характерные черты и определить правовую природу таких процедур в целом.

Во-первых, применение альтернативного механизма разрешения спора возможно лишь при условии, что это прямо предусмотрено содержанием договора об оказании услуг по регистрации доменного имени.

Например, подобная оговорка предусмотрена в тексте соглашения, заключаемом вместе с договором об оказании услуг регистрации, контрагентом по которому выступает национальный регистратор доменных имен «RU-CENTR». В соответствии с п. 9 этого соглашения администратор, подавая заявку на регистрацию доменного имени, соглашается с тем, что споры между ним и любыми третьими лицами в связи с регистрацией и использованием такого обозначения рассматриваются по правилам, утвержденным ICANN⁹.

Подобное положение договора обладает свойствами, характерными для арбитражного соглашения. Учитывая трансграничный характер возникающих отношений, при определении дефиниции

арбитражного соглашения целесообразно обратиться к нормам как международного права, так и национального.

В соответствии со ст. 2 Конвенции Организации Объединенных Наций «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» под арбитражным соглашением понимается соглашение, по которому стороны обязуются передать в арбитраж любые споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства¹⁰.

В свою очередь положения ст. 7 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»¹¹ (далее – Закон об арбитраже), позволяют рассмотреть указанную часть договора в качестве арбитражной (третейской) оговорки. Такой тезис обусловлен тем, что арбитражная оговорка, как и соответствующий пункт договора, во-первых, заключается в письменной форме, а, во-вторых, связана с определением места рассмотрения соответствующего спора.

Некоторые исследователи также предлагают рассмотреть такой пункт в качестве третейской оговорки. Например, М.А. Рожкова и Д.В. Афанасьев указывают, что «в результате заключения договора аккредитованный регистратор (Registrar) и правообладатель доменного имени (Registrant) оказываются связанными третейской оговоркой, в соответствии с которой споры о доменном имени рассматриваются в аккредитованном арбитражном центре» [2, с. 230].

Однако говорить о полноценности арбитражной (третейской) оговорки можно лишь при условии, что она, во-первых, обладает позитивным эффектом, т. е. порождает обязательство, связанное с передачей соответствующего спора для рассмотрения арбитражным центром, а во-вторых, обладает негативным (дерогационным) эффектом, т. е.

⁹ Соглашение о регистрации доменных имен в международных и зарубежных национальных доменах // Официальный сайт регистратора доменных имен «RU-Center». URL: https://www.nic.ru/help/upload/file/SOGL_gTLD_ccTLD_23052018.pdf.

¹⁰ Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Доступ из СПС «Гарант».

¹¹ Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 15 декабря 2015 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2015 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1. Ст. 2.

исключает возможность передачи такого спора на рассмотрение национальным судебным органом.

Если о наличии первого эффекта можно говорить с определенной долей уверенности, то существование второго представляется сомнительным, поскольку рассмотрение спора в арбитражном центре не исключает возможности передачи его на рассмотрение национальным судебным органом, о чем будет сказано далее.

Во-вторых, споры в случае обращения к альтернативному механизму их разрешения подлежат рассмотрению арбитражными центрами, представляющими собой частные организации, аккредитованные ICANN. В частности, это:

а) Арбитражный центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (от англ. WIPO Arbitration and Mediation Center) (далее – Арбитражный центр ВОИС);

б) Национальный арбитражный форум (от англ. National Arbitration Forum);

в) Азиатский центр по разрешению доменных споров (от англ. Asian Domain Name Dispute Resolution Centre);

г) Арбитражный центр для интернет-споров Чешского арбитражного суда (от англ. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes);

д) Арабский центр по разрешению доменных споров (от англ. Arab Center for Domain Name Dispute Resolution);

е) Канадский международный центр по разрешению интернет-споров (от англ. Canadian International Internet Dispute Resolution Centre);

ж) Итальянский центр посредничества и арбитража в области интеллектуальной собственности (от англ. IP ADR Center and Academy);

з) Международный институт по предотвращению и разрешению конфликтов (от англ. CPR: International Institute for Conflict Prevention and Resolution).

Эти организации относятся к институциональным арбитражным органам. Характеризуя институциональный арбитраж, В.В. Ярков замеча-

ет, что для него характерно «создание третейского суда на постоянно действующей основе, обычно при бизнес-объединениях или иных ассоциативных структурах: торгово-промышленных палатах, союзах, партнерствах и т. д. Правовое положение такого арбитража, его структура, компетенция и внутренний механизм функционирования определяются в учредительном документе – уставе, положении или статуте. Процедура рассмотрения споров институциональным арбитражем обычно определяется в специально принимаемом регламенте» [4, с. 394].

Возвращаясь к ранее указанному тезису об отсутствии дерогационного эффекта арбитражного соглашения в отношении доменных споров, заметим, что до начала процедуры рассмотрения доменного спора в арбитражном центре или же после такого рассмотрения, стороны вправе обратиться в национальный судебный орган. Поскольку такое соглашение не исключает возможность для подачи заявления в национальный суд, как это предусмотрено п. 5 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации¹², говорить о нем как об арбитражном соглашении в чистом виде не представляется возможным.

В случае обращения в суд после принятия соответствующего решения арбитражным центром, судья национального судебного органа не связан доводами, изложенными в таком решении. Таким образом, принимаемое арбитрами арбитражного центра решение не обладает преюдициальным характером.

В-третьих, сторонами спорами являются заявитель – правообладатель товарного знака или знака обслуживания, а также ответчик – администратор спорного доменного имени. Спор подлежит рассмотрению независимыми, беспристрастными арбитрами, обладающими необходимым уровнем компетенции. Причем споры рассматриваются единолично либо коллегиально (в составе трех арбитров).

В-четвертых, процедура разбирательства инициируется путем подачи заявителем жалобы. Она

¹² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июня 2002 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.

направляется по почте, через факсимильную связь либо же в электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Подаваемая жалоба должна содержать в себе исчерпывающий перечень сведений о заявителе, ответчике, спорном доменном имени, а также товарном знаке или знаке обслуживания. Вместе с жалобой направляются документы, подтверждающие неправомочность регистрации доменного имени, а также документ об оплате пошлины. Если подаваемая жалоба содержит неточности, заявителю представляется возможность для внесения корректировок в обусловленный в зависимости от применяемой процедуры срок. На представленную жалобу ответчик должен направить ответ в такой же форме, как и жалоба. Срок представления такого ответа может отличаться в зависимости от процедуры, и составляет от 20 до 60 дней.

На сегодняшний день, что возможны ситуации, при которых несколько лиц могут инициировать процедуру альтернативного разбирательства в отношении одного доменного имени. В связи с чем Л.В. Терентьева применительно к процедуре UDRP замечает «Ни в Правилах, ни в Политике UDRP не обозначен алгоритм решения проблемы, когда два разных истца предъявляют претензии в отношении одного и того же доменного имени как к одному, так и к разным арбитражным центрам» [3, с. 138].

В-пятых, разбирательство осуществляется, как правило, на английском языке, исключительно в заочной форме, т.е. без присутствия сторон. Процедура разбирательства сопровождается установлением факта недобросовестного поведения при регистрации и использовании доменного имени.

Факт недобросовестности поведения существует при условии, что доменное имя регистрировалось без цели его законного использования (путем причинения ущерба правообладателю товарного знака или знака обслуживания, формирования ложного представления об идентичности администратора и правообладателя), а также в случае, если содержащееся в нем обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, которое не принадлежит администратору доменного имени.

В-шестых, итогом разбирательства является решение, по которому доменное имя остается за администратором либо существующая регистрация аннулируется, а доменное имя передается правообладателю товарного знака или знака обслуживания. Обязанность по такой передаче возлагается на регистратора доменного имени. Принимаемое решение должно быть доведено до сторон, а также размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Стороны, в случае достижения консенсуса также вправе принять решение о прекращении спора.

Возвращаясь к тезису о возможности рассмотрения механизма альтернативного разрешения доменных споров в качестве разновидности арбитражного (третейского) разбирательства, заметим, что принятое по итогам такого разбирательства решение, в соответствии со ст. 38 Закона об арбитраже, должно исполняться добровольно.

Однако говорить о наличии критерия добровольности исполнения решения, принятого арбитражным центром, не представляется возможным. Это обусловлено тем, что реализация принятого решения – обязанность регистратора, неисполнение влечет для него возникновение неблагоприятных последствий, его деятельность может быть приостановлена на определенный срок, что следует из содержания п. 5.7 (со ссылкой на пп. 5.5.2.1.2) «Соглашения об аккредитации регистраторов 2013» (от англ. 2013 Registrar Accreditation Agreement)¹³.

В обоснование тезиса о различии арбитража, в том числе международного, и альтернативного механизма разрешения доменного спора отметим, что принятое арбитражным центром решение не может быть принудительно исполнено судом, как это предусмотрено для арбитражного решения применительно к ст. 35 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»¹⁴.

Рассматриваемый вид альтернативного разрешения доменных споров, мог бы быть отнесен

¹³ 2013 Registrar Accreditation Agreement // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

¹⁴ О международном коммерческом арбитраже: закон Рос. Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1.

с определенной долей уверенности к арбитражу (третейскому разбирательству), лишь при условии, что деятельность таких арбитражных центров была бы законодательно регламентирована. Это обусловлено, тем, что в отношении подобной формы разбирательства, как отмечает С.А. Курочкин, «Законом императивно задаются минимальные стандарты юрисдикционной деятельности (гарантии соблюдения прав участников)...» [1, с. 224].

На основании вышеизложенного представляется правильным считать, что рассматриваемый механизм разрешения доменных споров относится к особому виду альтернативного разрешения спора. В рамках настоящего исследования его стоит именовать квазиарбитражем, поскольку, во-первых, он имеет достаточное количество общих черт с арбитражем (третейским разбирательством), а во-вторых, характеризуется такими чертами, которые не позволяют признать его равнозначным третейскому разбирательству (арбитражу).

Некоторые из рассматриваемых далее видов квазиарбитража применительно к доменным спорам являются настолько специфичными, что конкретные примеры разбирательств с участием как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан могут попросту отсутствовать. Однако это не исключает необходимости их анализа и соответствующего рассмотрения.

Процедура UDRP¹⁵ применяется в отношении любой доменной зоной общего пользования (например, .com, .org) без какого-либо ограничения. Интересно, что ее применение также возможно в рамках ряда национальных доменных зон, например на Кипре (.cy), в Эквадоре (.ec), Республике Молдова (.md) и еще в 78 национальных доменных зонах¹⁶.

Резиденты Российской Федерации достаточно часто обращаются к процедуре UDRP. Например, Арбитражным центром ВОИС было рассмотрено

дело в связи с обращением компании «Рестор». Такое обращение было связано с намерением приостановить действие доменного имени «re-store.discount», зарегистрированного ответчиком Т. Храмовой. Как следовало из представленных документов, основной вид деятельности заявителя связан с продажей техники торговой марки «Apple», которая в том числе осуществляется через интернет-сайт с доменным именем «www.restore.ru». Для осуществления данной деятельности еще в 2015 г. им был зарегистрирован товарный знак «RE:STORE». Ответчик же в целях осуществления аналогичной деятельности зарегистрировал свое доменное имя лишь в 2018 г. Арбитры, усмотрев в действиях ответчика признаки недобросовестной регистрации использования доменного имени, содержащего чужой товарный знак, обязали регистратора передать права администратора заявителю¹⁷.

Если же спор между субъектами возникает в отношении доменной зоны .biz, то соответствующий правообладатель товарного знака обращается к процедуре RDRP¹⁸. Отдельное выделение процедуры RDRP связано с тем, что регистрация в рассматриваемой доменной зоне осуществляется только теми субъектами, которые намерены осуществлять коммерческую деятельность. Недобросовестное использование, при указанном обстоятельстве, имеет место, когда администратор регистрирует доменное имя без цели коммерческого использования (т. е. без цели торговли, обмена имуществом или услугами, а также содействия в такой деятельности) или же при условии, что такая регистрация осуществлялась им исключительно для продажи доменного имени.

Стоит отметить и ту категорию споров, которая может возникнуть в доменной зоне .pro. Правом на регистрацию в этой доменной зоне обладают практикующие специалисты в какой-ли-

¹⁵ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

¹⁶ Domain Name Dispute Resolution Service for Country Code Top Level Domains // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/> (дата обращения: 25.12.2021).

¹⁷ WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION reStore, Limited Liability Company v. Храмова Татьяна // Domain Admin Case № D2021-0421. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2021-0421> (дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

¹⁸ Restrictions Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/rdrp-2012-02-25-en> (дата обращения: 27 декабря 2021 г.).

бо области, а также владельцы товарного знака и знака обслуживания. В отношении такой доменной зоны применяется процедура IPDRCP¹⁹. Соответственно, недобросовестное поведение будет иметь место, когда администратор доменного имени не будет обладать когда статусом специалиста либо владельца товарного знака или знака обслуживания.

В рамках данной доменной зоны также применяется процедура QCP²⁰. Однако ее применение возможно лишь при условии, что лицо, регистрирующее доменное имя, не обладает соответствующим профессиональным статусом (квалификацией).

В случае возникновения спора о добросовестности при регистрации доменного имени в доменных зонах .aero, .museum, .travel, .coop., применяется процедура CEDRP²¹. В зоне .aero доменное имя может зарегистрировать только тот администратор, деятельность которого связана с воздушной перевозкой пассажиров и грузов, в .museum с музейным делом, в .travel с путешествиями, а в .coop – администратор, являющийся представителем кооперативного объединения. Основной критерий, по которому рассматриваются дела в рамках данной процедуры, – установление факта регистрации доменного имени субъектом, не осуществляющим прямо предусмотренную для этой доменной зоны деятельность.

В рамках рассматриваемой политики интересен один из споров, возникших в доменной зоне .aero. Заявитель AeroTurbine, Inc инициировал процедуру разбирательства в целях приостановления деятельности доменного имени «aeroturbine.aero», зарегистрированного ответчиком «Aero Turbine, Inc» в 2002 г. Как следовало из представ-

ленных материалов, заявитель в целях осуществления деятельности, связанной с коммерческим использованием воздушных судов, зарегистрировал в 1999 г. товарный знак «AEROTURBINE». Деятельность ответчика была связана с ремонтом воздушных судов, однако он начал осуществлять ее без регистрации товарного знака еще в 1978 г. По мнению заявителя, ответчик неправомерно использовал, принадлежащий ему товарный знак, а также не обладал законным интересом в отношении рассматриваемой доменной зоны. Арбитры, не усмотрев факта нарушения, указали на то, что в отношении такой процедуры в первую очередь должна применяться процедура UDRP, нежели CEDRP²².

Процедура ERDRP²³ применяется в тех случаях, когда возникает спор в отношении доменного имени, зарегистрированного в доменной зоне .name. Доменное имя, регистрируемое в данной зоне, состоит из реального имени либо имени вымышленного персонажа, в отношении которого администратор обладает исключительными правами.

Так, Национальным арбитражным форумом было рассмотрено дело по заявлению Дональда Трампа в связи с тем, что ответчик – Бимал Шах – зарегистрировал доменное имя «donald.trump.name». В ходе разбирательства было установлено, что ответчик не обладал правами, необходимыми для регистрации такого доменного имени в рассматриваемой зоне. Поэтому арбитром было принято решение о передаче спорного доменного имени заявителю²⁴.

Механизм URS²⁵ является наиболее специфичной формой разрешения доменных споров,

¹⁹ Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/ipdrpcp-2012-02-25-en> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

²⁰ Qualification Challenge Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/proqcp-2012-02-25-en> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

²¹ Charter Eligibility Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/cedrp-2012-02-25-en> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

²² WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION AeroTurbine, Inc. v. Aero Turbine, Inc. // Domain Admin Case No. D2004-0669. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0669.html> (дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

²³ Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/erdrp-2012-02-25-en> (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

²⁴ National Arbitration Forum ELIGIBILITY REQUIREMENTS DISPUTE RESOLUTION POLICY Donald J. Trump v. Bimal Shah // Domain Admin Case № FA0203000106102. URL: <https://www.adrforum.com/DomainDecisions/106102.htm> (дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

²⁵ Uniform Rapid Suspension // Официальный сайт ICANN. URL: <https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en> (дата обращения: 27 декабря 2021 г.).

поскольку, во-первых, он применяется лишь в отношении новых доменных зон, а во-вторых, по итогу его применения арбитры выносят решение лишь о блокировке доменного имени, но не о его передаче правообладателю, как это предусмотрено для остальных процедур.

К этому механизму решила прибегнуть компания «RED BULL» в целях блокировки доменного имени «<http://redbull-club.online>», зарегистрированного гражданином Н. Поповым. Как следовало из представленного заявления, «RED BULL» является правообладателем товарного знака «RED BULL» в отношении безалкогольной продукции, а также осуществляет свою деятельность через сайт с доменным именем «www.redbull.com». Деятельность, для которой ответчик зарегистрировал доменное имя, не отличалась от деятельности заявителя и была направлена на формирование ложного представления об их идентичности. Усмотрев признаки соответствующего нарушения,

арбитр принял решение о блокировке доменного имени²⁶.

Подводя итоги, заметим, что проблема недобросовестной регистрации доменного имени остается актуальной, в связи с чем и количество доменных споров по сей день неумолимо растет. Сложившаяся правоприменительная практика свидетельствует о том, что данная проблема может быть разрешена посредством обращения к юрисдикционной (административным либо судебным органам), так и к неюрисдикционной форме защиты, именуемой, в рамках настоящего исследования, квазиарбитражем.

Выбор конкретного механизма защиты в каждом отдельном случае должен быть произведен индивидуально, с учетом, во-первых, тех свойств, которыми характеризуется спор, во-вторых, намерения правообладателя объекта исключительных прав, а в-третьих, пространственной удаленности сторон соответствующего спора.

Список литературы:

1. Курочкин С.А. Третьейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж как формы частного правоприменения [Текст] / С.А. Курочкин // Правоприменение. – 2017. – № 1(2). – С. 219–226.
2. Рожкова М. А., Афанасьев Д. В. Доменные споры: избранные аспекты // Право в сфере Интернета : сборник статей [Текст] / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2018. – С. 224–245.
3. Терентьева Л.В. Правовая природа арбитражных центров, рассматривающих споры по процедуры UDRP [Текст] / Л.В. Терентьева // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 9 (118). – С.131–149.
4. Ярков В.В. Арбитражный процесс: учебное пособие [Текст] / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 443 с.

²⁶ MFSD URS DETERMINATION RED BULL GMBH v. NIKITA POPOV // Domain Admin Case No. 07B88919. URL: https://urs.mfsd.it/system_data/source_pdf/07B88919.pdf (дата обращения: 27 декабря 2021 г.).

Novoseltsev, Oleg Vladimirovich

Patent Attorney of the Russian Federation (reg. No. 65),
Candidate of Technical Sciences,
Candidate of Legal Sciences
petropatent@mail.ru

Calculation of compensation for infringement of intellectual rights by assessing the legitimate use of intellectual property in licensing

The article provides a brief overview of licensing practice and analyzes the methodology for calculating remuneration under license agreements under normal conditions of civil turnover with obtaining functional dependencies of the main financial and economic parameters of licenses that can be used in calculating and justifying the amount of compensation for the illegal use of intellectual property in intellectual property violations.

Keywords: compensation for intellectual property infringement; calculation of remuneration under license agreements; calculation of royalty rates and license prices.

Kostin, Alexander Valerievich

PhD in Economics, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, CEMI RAN, Russia, Moscow
kostin.alexander@gmail.com

Krasovskaya, N.V.

graduate student of Private Educational Institution of Higher Learning «A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics», Deputy Head of Legal Regulation Department, All-Russian Non-Governmental Organization "Russian Authors' Society" (RAO), Russia, Moscow

On the objectivity of the initial data when proving the amount of compensation for violation of the exclusive right

Disputes about the recovery of compensation for violation of the exclusive right and some corporate disputes related to the legality and illegality of the alienation of ip-assets, as practice shows, go into the field of litigation and are resolved in some cases with the help of forensic examinations. To increase the reliability of ip-examinations and minimize the risk of stakeholders influencing the results of a forensic examination by influencing the studied information carriers (initial data), it is proposed to use the REVARES algorithm as part of a stakeholder analysis using the #IPValuationschool technology

Keywords: compensation; intellectual property; the cost of the right to use; forensic examination, stakeholder analysis, calculation model, reliability, fuzziness, uncertainty, REVARES algorithm.

Tiunova, Alla Igorevna,

aitiunova@edu.hse.ru

Pavlova-Semion, Yulia Kirillovna

yuksemion@edu.hse.ru

Romanova, Sofia Konstantinovna

Romanovas.k@mail.ru

Bryukhanov, Pavel Valerievich

pavel_cht@mail.ru

Obolonina, Yulia Olegovna

yobolonina@yandex.ru

Free use of copyrighted and related rights works in the context of the development of digital technologies on the example of TDM technologies

The article* examines the issues related to the use of copyrighted and related rights works in the process of applying text and data mining technologies (TDM). The article analyzes the legislation and case law of various countries (the Russian Federation, the EU, the USA and Japan), free use of copyrighted and related rights works, the problems and inaccuracies encountered.

* The article was prepared on the basis of a study conducted by students of the National Research University Higher School of Economics under the supervision of Maria Kolzendorf. Daria Ryazanova, Anastasia Koltsova, Daria Parasotskaya, Kirill Zotin, Yulia Shatalina, Anna Serdyukova, Polina Ryakova, Nigara Akperova also took part in the study.

Keywords: free use, artificial intelligence, text and data mining, TDM, databases, works.

Buribaev, Timur Navruzovich

Master student of the 1st year of the Russian School of Private Law (The Federal State Budgetary Scientific Institution «The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alekseev»).

timbur99@gmail.com

Gachina, Arina Alekseevna

Master student of the 1st year Higher school of law of the Plekhanov Russian University of Economics.

timbur99@gmail.com

arina.gachinaa@gmail.com

The admissibility of parsing in relation to information available to an indefinite circle of persons (in the light of the case VK v. Double No. A40-18827 / 2017)

In this paper, in the light of the VKontakte v. Double case, the author analyzes the features of the legal regulation of databases, the content of which is available to an indefinite circle of persons. It seems that the decision on this dispute will become a system-forming one for the entire Russian legal order and will create guidelines for business regarding the admissibility of unauthorized collection, systematization and sale of information available to an unspecified circle of people.

Keywords: database; parsing; VK; Double; social network; LinkedIn; collecting personal data; spin-off; related rights.

Ovchinnikov, Ivan Victorovich

Candidate in Law

Udmurt State University

oiv413@gmail.com

The Three-Step Test in Copyright Law: Problems of Interpretation and Application

The article examines the main approaches to understanding the substance and application of the so-called “three-step test”, which is being used as an international framework for establishing and standardizing exceptions to exclusive rights. It argues that the test is addressed to legislative bodies and should not be used directly by national courts while hearing a case. It is true that judiciaries in some European countries do apply the test on an ad hoc basis while solving disputes, but one should consider that one of the primary reasons why the test has appeared in domestic copyright laws and, subsequently, judicial practice in Europe was the obligation to implement article 5 of the Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 into national law. At the same time, however, the Directive itself is quite widely criticized by European scholars for an unjustified expansion of the scope of the test’s application, which results in a situation where limitations of exclusive rights that have already been established in positive law can still be subjected to its conditions by courts. The author concludes that adopting such an understanding of the test and its limits in Russian law would be undesirable.

Keywords: intellectual property; copyright law; three-step test; free use of a work.

Vorozhevich, Arina Sergeevna

Doctor of Law, Lecturer at the Department of Civil Law, Moscow State University named after M.V. Lomonosov

arinavorozhevich@yandex.ru

Permanent injunction: can the court refuse such claim if the patent infringement is proven

Developed legal orders are gradually retreating from the strict rule, according to which a permanent injunction is imposed on the defendant in all cases in which the fact of patent infringement is established. At the same time, foreign courts began to fight against patent misuse. According to the author, Russian courts should also be more flexible in considering patent disputes arising in the electronics and telecommunications markets. The case «Squin SA v. Samsung» is of particular interest in this context.

Keywords: exclusive right, patent, invention, permanent injunction, patent misuse, patent trolls.

Malakhov, Boris Alexandrovich

Partner of Lidings Law Firm

BMalakhov@lidings.com

Ayrapetov, Nikita Andreevich

Associate of Lidings Law Firm

ayrapetov.nik@gmail.com

Specifics of challenging patent extensions in Russia

In this article, the authors investigate the problem that has developed in the Russian judicial practice when challenging the extension of validity of patents for medicines, pesticides or agrochemicals. Based on the analysis they conclude that this problem negatively affects the possibility to challenge such decisions of Rospatent and evaluate the approach developed by the Intellectual Property Court .

Keywords: patents; inventions; challenging patent extensions; Intellectual Property Court, Constitutional Court.

Zavarzina, Nelli Valerievna

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, student

nelly_zavarzina@mail.ru

Patenting pharmaceutical inventions: problematic aspects

the article discusses the specifics of patenting various types of pharmaceutical inventions; analyses the feasibility of granting secondary patents for pharmaceutical inventions, taking into account the experience of the COVID-19 pandemic; and proposes the development trajectory of the pharmaceutical industry.

Keywords: patent law; pharmaceutical inventions; pharmaceutical products; primary patents; secondary patents.

Ivanov, Ivan Mikhailovich

Federal Institute of Industrial Property (FIPS)

ivan214@bk.ru

Positional service marks as a means of individualization

The article discusses the possibility of registering positional service marks. National and international normative acts are analyzed on this issue, examples from Russian and foreign administrative practice are given.

Keywords: trademark; service mark; positional trademark; positional service mark; RUPTO; expertise.

Golubev, Alexey Evgenievich

Volgograd Institute of Management – Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

alekseig674@gmail.com

Existing mechanisms for consideration and resolution of domain disputes

In this article, from the point of view of theory and law enforcement practice, was defined criteria are allow stating the existence of a bad faith registration of a domain name. It has been determined, that in the presence of the above criteria, the right holder of a trademark, service mark, as well as a geographical designation illegally contained in a domain name has the right to initiate a domain dispute procedure. In the course of a consistent and detailed analysis, the author considers the existing mechanisms that contribute to the resolution of such disputes. It is determined that the practical implementation of each of the mechanisms is determined by the desire of a person to ensure the safety of his right, and is also associated with an appeal to the competent national jurisdictional (judicial or non-judicial) bodies, or to quasi-arbitration international centers. Their characteristic features discovered, including the conditions under which the use of a particular mechanism is acceptable and most appropriate

Keywords: domain name, domain disputes, dispute resolution mechanisms, national court, non-judicial bodies, arbitration centers, quasi-arbitration.