



Журнал Суда по интеллектуальным правам

№ 2 (40) Июнь 2023

10 лет Суду по интеллектуальным правам: юбилейный выпуск

Комментарии к избранным судебным актам
Суда по интеллектуальным правам

Исключительные права государства
или государственных учреждений?

Четвертая часть ГК в процессе изменений



Д.А. Медведев,
*Заместитель председателя Совета Безопасности
Российской Федерации*

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои искренние поздравления по случаю 10-летия со дня начала работы российского Суда по интеллектуальным правам.

Создание этой специализированной судебной инстанции было тесно связано с масштабными переменами в жизни нашей страны, программой модернизации ключевых отраслей экономики, серьезными изменениями в социальной и политической сфере, совершенствованием управленческих структур. Горжусь тем, что мне довелось стоять у истоков этих важных и долгосрочных процессов. Без эффективного судопроизводства, которое обеспечивает высокий уровень защиты интеллектуальных прав, невозможно сохранить и приумножить интеллектуальный капитал государства, укрепить его технологический суверенитет.

За десять лет наш Суд убедительно доказал свою значимость, завоевал авторитет и уважение в обществе. Его активная повседневная деятельность, сотни рассмотренных дел и вынесенных решений – пример взвешенного подхода, который учитывает интересы самых разных участников гражданского оборота.

Уверен, что вы успешно продолжите свою работу, примете серьезное участие в решении самых сложных задач, которые ставят перед нами технологический процесс и современное развитие экономики.

Желаю судьям и сотрудникам аппарата Суда по интеллектуальным правам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго.



В.А. Корнеев,

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



Л.В. Назарычева,

секретарь Редакционного совета

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите перед собой тематический номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Наш журнал с вами, нашими читателями, уже десять лет. Десять лет прошло и с момента начала работы Суда по интеллектуальным правам.

Возраст, с одной стороны, небольшой, но с другой стороны, первые годы работы всегда являются определяющими, создают задел для грядущих свершений.

Журнал Суда по интеллектуальным правам внимательно следит за практикой самого суда, отслеживают новые правовые подходы и наши авторы. Очевидно, что опубликованные на страницах журнала статьи часто посвящены наиболее актуальным, значимым правовым вопросам.

Если взглянуть на то, какие дела рассматривает Суд по интеллектуальным правам, можно заметить, что в течение прошедших десяти лет структура споров менялась. Если в начале работы основную часть споров составляли дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования (и соответственно в журнале тоже было много статей на эту тему), то в настоящее время на первый план выходят дела о правомерности предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, стремительно увеличивается число дел, в которых поднимаются вопросы недобросовестной конкуренции.

Это отражается на содержании Журнала Суда по интеллектуальным правам, в том числе и нашего тематического номера.

В подготовке материалов этого номера участвовали лучшие, выдающиеся юристы современной России, которые занимаются вопросами в целом гражданских прав, интеллектуальных прав в частности, антимонопольного законодательства, арбитражного процесса, то есть всех тех аспектов права, которые в основном присутствуют в практике Суда по интеллектуальным правам и относятся к тематике нашего журнала.

Наши авторы подготовили для вас материалы, посвященные развитию законодательства за прошедшие десять лет, практике Суда по интеллектуальным правам, а также тому, какое влияние эта практика оказала на законодательство и на правоприменение. Высказаны предложения, куда регулирование интеллектуальных прав должно двигаться дальше, и по тем задачам, которые перед нами стоят. Ряд ученых принял участие в комментировании тех судебных актов, которые были выбраны вами – нашими читателями – в ходе проведенного опроса.

Надеемся, что материалы этого номера будут вам интересны, и поздравляем вас с юбилеем!

Содержание



@IPC_MAG

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. Смол
Н.А. Шебанова
Н.И. Капырина
Е.Ю. Борзило
Д.А. Братусь
Д.В. Братусь

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», 2023

Учредители:

Суд по интеллектуальным правам
(Огородный проезд, д. 5, стр. 2,
Москва, 127254),

Фонд «Правовая поддержка»
(119991, г. Москва, Ленинские горы,
д. 1, стр. 77).

Контакты редакции:

адрес электронной почты:
ipc-magazine@garant.ru,
телефон:
8 495 647 62 38

Правовые вопросы

8 **Комментарии к избранным судебным актам Суда по интеллектуальным правам**

В данной статье приведены комментарии ученых и практикующих юристов к судебным актам Суда по интеллектуальным правам, вынесенным за первые 10 лет его работы. Комментарии охватывают вопросы толкования как норм непосредственно об интеллектуальных правах (в том числе об авторском праве и смежных правах, о патентном праве, о праве на товарные знаки), так и антимонопольного законодательства. Ряд комментариев посвящен применению норм процессуального права при рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав.

49 *Л.А. Новоселова*

Исключительные права государства или государственных учреждений?

В последнее время в юридической литературе разворачивается активная дискуссия о природе имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих государственным учреждениям, о чем свидетельствует масса публикаций, комментариев и публичных оценок. Специалисты различным образом определяют соотношение имущественных прав собственника, в том числе государства, и созданных им юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними имущества, на результаты интеллектуальной деятельности.

В статье анализируются различные точки зрения на данный вопрос, их обоснование и источники происхождения, отражение их в противоречивой практике законотворчества и правоприменения.

Автор предлагает исходить из необходимости создания особого режима «управления исключительными правами, закрепленными за учреждениями», определяющего порядок их осуществления как учреждением, так и собственником имущества последнего. Указанный режим можно определить как режим оперативного управления, понимаемый в широком смысле. Обосновывается возможность при отсутствии специального регулирования применения по аналогии норм о праве оперативного управления, закрепленных в разделе ГК о вещных правах

63 *В.О. Калятин*

Четвертая часть ГК в процессе изменений (2008–2014)

В статье рассматриваются изменения, произведенные в четвертой части Гражданского кодекса с момента принятия и по 2014 г., анализируются причины изменений, указывается их значение. Данный этап может быть охарактеризован как этап «настройки» четвертой части, но в рамках него появились новые конструкции и новые подходы к решению существующих в этой сфере проблем.

69 *Е.А. Павлова*

Четвертая часть ГК в процессе изменений (2014–2022)

В статье «Четвертая часть ГК в процессе изменений (2014–2022)» дается краткий очерк изменений в законодательстве об интеллектуальных правах с 2014 до 2022 г.

Защита интеллектуальных прав

83 *Е.С. Четвертакова*

Суд по интеллектуальным правам: компетенция & компетентность

В статье рассматривается компетенция Суда по интеллектуальным правам – единственного специализированного суда, созданного в Российской Федерации в 2013 году, а также продемонстрированы критерии, позволяющие признать соответствующий спор подсудным названному суду. Показана зависимость процессуальных действий суда и итоговых судебных актов от соблюдения участниками споров обязательной досудебной/внесудебной процедуры урегулирования спора и от выбора надлежащего способа защиты нарушенного права либо законного интереса.

101 *Е.А. Войниканис*

Специализированные суды по интеллектуальной собственности и наука: о феномене научной экосистемы Суда по интеллектуальным правам

Статья посвящена общей проблеме коммуникации суда и научного сообщества и тому, как эту проблему решают специализированные суды в сфере интеллектуальной собственности. Скорость, с которой изменяются технологии, экономика и само общество, приводит к усложнению судебных дел и заставляет по-новому посмотреть на вопрос о формах и эффективности такого взаимодействия. Как пример лучшей практики в статье анализируется и осмысливается «живая» и динамичная экосистема коммуникации с учеными и практиками, которую выстроил за десятилетие своей работы Суд по интеллектуальным правам.

120 *А.С. Васильев*

Роль специализированного суда в формировании правовых позиций по вопросам применения законодательства об интеллектуальных правах

Публикация посвящена некоторым вопросам деятельности Суда по интеллектуальным правам, оказывающей непосредственное воздействие на развитие права результатов интеллектуальной деятельности. Внимание уделяется двум наиболее значимым, по мнению автора, формам: постановка вопросов перед Конституционным Судом РФ и просветительская деятельность.

128 *А.Г. Серго*

Внесудебное разрешение доменных споров: мировая практика и отечественные перспективы

В работе приводится анализ ключевых международных систем урегулирования доменных споров, из которых в российской науке и судебной практике широко известна только одна – «Единая политика разрешения споров о доменных именах» (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Проведенное исследование дает основания для формирования предложений о возможности внедрения альтернативных систем урегулирования доменных споров и целесообразности создания собственного Арбитражного центра по урегулированию таких споров в РФ.

146 *А.А. Смола*

Мировое соглашение и госорган как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора

Статья посвящена исследованию вопроса о последствиях заключения мирового соглашения для госоргана, участвующего в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

В качестве объекта исследования выбрана определённая категория дел – о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, учитывая наличие некоторых противоречий в судебной практике.

Автор приходит к выводу об обязательности выводов суда о законности мирового соглашения для госоргана, выполняющего регистрационную функцию в отношении тех же объектов прав, о которых был судебный спор.

Патентное право

156 *Н.Л. Рассомагина*

Наиболее интересные судебные дела в области патентного права. К 10-летию создания Суда по интеллектуальным правам

В статье проанализированы наиболее интересные позиции Суда по интеллектуальным правам по делам в области патентного права, которые оказали влияние на изменение законодательства и на формирование судебной практики.

166 *А.В. Залесов*

Некоторые аспекты развития российского патентного права (2013–2023)

За прошедшее десятилетие в патентном праве часто происходили различные изменения, можно также отметить его интенсивное развитие за данный период. В статье проанализированы результаты и последствия объединения и кодификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрены изменения, внесенные в положения Гражданского кодекса в отношении патентного права за десятилетний период. Автор обращает внимание на влияние судебной практики на толкование законодательства, а также делает вывод о необходимости разделения принципов гражданского и административного права при регулировании патентных отношений.

Авторские и смежные права

173 *Д.В. Мурзин*

Цитирование произведения и его использование в качестве иллюстрации как способ свободного использования объекта авторских прав

В статье рассматриваются вопросы правовой квалификации и разграничения способов свободного использования произведения в форме цитирования (включая цитирование визуальных объектов авторского права) и в качестве иллюстрации (включая текстовую иллюстрацию). Раскрываются функции цитирования и иллюстрирования. Обосновывается необходимость взаимосвязи цитаты с цитируемым произведением как главным отличительным признаком цитирования. Рассматриваются цели цитирования и делается вывод о необходимости ограничения этих целей в российском законодательстве.

Средства индивидуализации

182 *Е.А. Ариевич, Г.И. Гришанова,*

Роль Суда по интеллектуальным правам в формировании подходов Роспатента к экспертизе заявок на товарные знаки

В настоящей статье анализируется, как изменилась правоприменительная практика по товарным знакам за десять лет, прошедших с начала работы Суда по интеллектуальным правам. Авторы исследуют правовые позиции Суда по интеллектуальным правам по различным категориям дел, связанных с товарными знаками, а также влияние, которое оказал Суд на экспертизу заявок на товарные знаки в Роспатенте.

193 *Е.М. Тиллинг*

Проблема составных товарных знаков: практика применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ в актах Суда по интеллектуальным правам и Роспатента

Настоящая статья посвящена проблеме регистрации и защиты составных товарных знаков. На примере актов Роспатента и Суда по интеллектуальным правам проводится анализ, как развивалась практика применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ с начала ее действия и до настоящего времени, приводятся критерии оценки сходства обозначений, которые были выработаны судебной практикой.

Для цитирования:

Комментарии к избранным судебным актам Суда по интеллектуальным правам// Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 8–48.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

Comments on selected judicial acts of the Intellectual Property Rights Court// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 8–48. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

Комментарии к избранным судебным актам Суда по интеллектуальным правам

Т.К. Андреева,

к.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации, доцент кафедры гражданского процесса Московского университета имени М.В. Ломоносова, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

И.А. Близнец,

д.ю.н., профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Е.Ю. Борзило,

к.ю.н., профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Д.А. Братусь,

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

А.Н. Варламова,

д.ю.н., профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации

А.С. Васильев,

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, доцент кафедры вещного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член

Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.С. Витко,

к.ю.н., доцент кафедры интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.В. Витрянский,

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

Е.А. Войниканис,

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

А.С. Ворожевич,

д.ю.н., доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

С.А. Герасименко,

действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, до августа 2014 г. – заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.Г. Голубцов,

заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, д.ю.н., профессор

Б.М. Гонгало,

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юри-

дического университета имени В.Ф. Яковлева, директор Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексева при Президенте Российской Федерации, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации

О.А. Городов,

д.ю.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета

Е.С. Гринь,

к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.О. Калятин,

к.ю.н., доцент, консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексева при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексева при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Н.И. Капырина,

к.ю.н., ведущий консультант отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, доцент кафедры интеграционных процессов Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России (МГИМО), член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.Н. Кастальский,

адвокат, к.ю.н., патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, управляющий партнер Юридической фирмы «Кастальский и партнеры», член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

М.А. Кобаненко,
адвокат, партнер антимонопольной практики, Адвокатское бюро «ЕПАМ»

М.А. Кольздорф,
начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, старший преподаватель факультета права департамента права цифровых технологий и биоправа Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

В.А. Корнеев,
к.ю.н., доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам, член редакционного совета и редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

А.Д. Кудачков,
к.ю.н., патентный поверенный

Л.Н. Линник,
главный консультант Некоммерческого партнерства «Интелл-Защита», вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных, доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht, Bundesrepublik Deutschland), почетный профессор и действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), инженер-физик, патентный поверенный, член Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам

В.Н. Медведев,
управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LES International), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Совета евразийских патентных поверенных, редакционного Совета журнала The Patent Lawyer

(USA), коллегии Роспатента, Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам

Д.В. Мурзин,
д.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, доцент кафедры обязательственного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам

В.В. Орлова,
д.ю.н., профессор, партнер и руководитель практики по интеллектуальной собственности и товарным знакам Юридической компании «Пепеляев Групп» (экс-глава Правового управления Роспатента), член Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам

М.А. Рожкова,
д.ю.н., главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, президент IP CLUB, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

О.А. Рузакова,
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, д.ю.н., профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам

А.А. Смола,
к.ю.н., адвокат, партнер Адвокатского бюро «Бартолиус», заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (до августа 2014 г.), член Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.В. Старженецкий,
к.ю.н., доцент факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), заведующий Лабораторией международного правосудия, академический руководитель магистерской программы «Law of International Trade and Dispute Resolution», член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Е.А. Суханов,
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, член Совета по совершенствованию законодательства под председательством заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации, член Научно-консультативных советов при Верховном Суде Российской Федерации, при Генеральной прокуратуре Российской Федерации и при Суде по интеллектуальным правам, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

Е.М. Тиллинг,
адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер и глава практики интеллектуальной собственности Юридической фирмы «BIRCH LEGAL», старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

М.А. Федотов,
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

А.А. Христофоров,
адвокат, российский и евразийский патентный поверенный, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа (НИУ ВШЭ), президент МОО «Палата патентных поверенных», член совета РОО «Ассамблея евразийских патентных поверенных»

М.З. Шварц,
к.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации

Н.А. Шебанова,
д.ю.н., профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Н.Б. Щербаков,
преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В данной статье приведены комментарии ученых и практикующих юристов к судебным актам Суда по интеллектуальным правам, вынесенным за первые 10 лет его работы. Комментарии охватывают вопросы толкования как норм непосредственно об интеллектуальных правах (в том числе об авторском праве и смежных правах, о патентном праве, о праве на товарные знаки), так и антимонопольного законодательства. Ряд комментариев посвящен применению норм процессуального права при рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав.

Ключевые слова:

реквизит; сюжетообразующий объект; базы данных; парсинг; продление патента; дополнительный патент; смешение товарных знаков;

общеизвестный товарный знак; недобросовестная конкуренция; взаимозаменяемые товары; параллельное творчество; баланс вероятностей; конкуренция способов защиты; интернет-архив; соправообладание; эстоппель; творческий характер; суспензия; эмульсия; принудительная лицензия.

В.А. Корнеев

Когда в 2014 году работе президиума Суда по интеллектуальным правам исполнился год, Журнал Суда по интеллектуальным правам решил подготовить в связи с этим тематический номер и предложил членам президиума самим выбрать наиболее запомнившиеся им дела и дать свои комментарии.

К десятилетию работы суда Журнал Суда по интеллектуальным правам решил пойти несколько иным путем. В конце 2022 года – в I квартале 2023 г. был проведен опрос среди читателей, которым было предложено выбрать судебные акты за первые 10 лет работы суда. Критерии выбора при этом не ограничивались – предполагалось, что будут выбраны судебные акты, которые по тем или иным причинам читателям запомнились: будь то потому, что они решают какой-то новый правовой вопрос, будь то потому, что они вскрывают ту или иную проблему в нашем законодательстве, будь то потому, что они интересно написаны.

Результаты оказались очень разными: за 10 лет работы Суда по интеллектуальным правам были приняты судебные акты по многим тысячам дел и очевидно, что круг профессиональных интеллерсов далеко не у всех совпадает.

Более того, очевидно, что применительно к каждому объекту интеллектуальных прав за прошедшее время было выработано множество правовых позиций по самым разным аспектам их охраны.

Вместе с тем итоги опроса были подведены и при всем многообразии палитры вариантов (а Журнал не ограничивал возможный выбор) были определены судебные акты, которые оказались самыми запомнившимися.

Не по всем позициям опроса мы выявили единственного победителя: при незначительной разнице результатов было решено включить в круг судебных актов, комментарии по которым

мы хотим предложить читателям, все судебные акты, получившие наибольшее число голосов.

Отобранные участниками опроса судебные акты оказались очень разными, охватывающими как очень широкий круг объектов интеллектуальных прав, так и очень разнообразный перечень аспектов их правовой охраны.

Многие судебные акты посвящены решению целого комплекса проблем и, как и сам Журнал Суда по интеллектуальным правам, находятся на стыке права частного и публичного, права материального и процессуального.

Так, один из двух выбранных в номинации «интересно написанный судебный акт» – судебный акт по «делу о Мондриане» (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018), с одной стороны, касался определения того, какие элементы (части) объекта могут считаться творческими, а с другой стороны, ярко показывает особенности рассмотрения дел по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: суд не делал самостоятельный вывод о наличии или отсутствии творческого характера у конкретных элементов, суд оценивал те доводы административного органа, которые были положены в основу вывода об отсутствии творчества.

Подход, предполагающий жесткое следование процессуальным нормам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целом характерен для Суда по интеллектуальным правам, и в этом смысле выбранное дело – показательное, но далеко не единственное.

Дело о сувенирах (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021) также оказалось многокомпонентным – включающим в себя и материально-правовые вопросы (в том числе вопросы сути недобросовестной конкуренции, круга взаимозаменяемых товаров), и процедурные.

Такая ситуация складывается по большинству отобранных читателями дел.

Для комментария отобранные читателями дела были предложены членам Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, редакционного совета и редакционной коллегии нашего Журнала, иным ведущим специалистами.

Отдельные члены редакции Журнала Суда по интеллектуальным правам испытывали определенный скепсис в отношении того, что научное сообщество отзовется и будет готово прокомментировать результаты опроса.

Вместе с тем опасения не оправдались: итоги опроса были подведены в начале апреля, и уже вскоре после этого мы получили первый комментарий – Василия Владимировича Витрянского.

Журнал Суда по интеллектуальным правам не ставил никаких условий авторам комментариев – не предполагалось, что публиковаться будут, например, только положительные комментарии.

Предложенные комментарии являют собой некоторый срез мнения научного сообщества о работе Суда по интеллектуальным правам за прошедшие 10 лет и в этом смысле, с моей точки зрения, представляют несомненный интерес.

I. Авторское право

Дела о реквизите – постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015 и от 21.01.2022 по делу № А40-128810/2020

Близнец И.А., Витко В.С.

Важным и интересным представляется правовой подход Суда по интеллектуальным правам, сформированный по делу № А40-128810/2020.

Иностранное лицо Carte Blanche Greeting Limited обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж «Tatty Teddy» в размере 1 000 000 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой подверг сомнению выводы судов первой

и апелляционной инстанций о том, что использование персонажа «Tatty Teddy» как реквизита клипа (вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены), представляющего собой предмет интерьера и обстановки помещения, не являющегося сюжетообразующим объектом клипа, не может быть признано нарушением ответчиком прав истца на произведение.

Суд по интеллектуальным правам сформировал правовую позицию, согласно которой использование персонажа в аудиовизуальном произведении в качестве реквизита, не являющегося сюжетообразующим объектом, когда ни сам персонаж, ни его название в клипе не несут никакой смысловой нагрузки, не связаны с текстом песни, не определяют видеоряд клипа, не может быть признано нарушением ответчиком прав истца¹.

Правовой подход можно признать смелым и новаторским, поскольку демонстрация произведения (или его частей) в аудиовизуальном произведении подпадает под использование произведения путем публичного показа, т. е. демонстрации экземпляра произведения на экране с помощью телевизионного кадра (подп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), которое требует согласия правообладателя, притом что часть IV ГК РФ не относит демонстрацию экземпляра произведения в аудиовизуальном произведении в качестве реквизита к случаям свободного использования произведения (ст. 1273–1279 ГК РФ).

На наш взгляд, подход Суда по интеллектуальным правам следует поддержать по той причине, что создатели клипа не преследовали цель показать, т. е. дать возможность увидеть², экземпляр определенного персонажа произведения, в данном случае медвежонка «Tatty Teddy». Следовательно можно говорить о том, что персонаж «Tatty Teddy» не используется для выражения (передачи) какой-либо определенной идеи (замысла). По этой причине появление медвежонка «Tatty Teddy» в кадре аудиовизуального произведения является непредвиденным (случайным), поэтому его показ едва ли можно признать демонстрацией

¹ См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 по делу № А40-128810/2020.

² Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: Мир и образование, 2018. С. 447.

экземпляра персонажа произведения в смысле подп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Таким образом, случайный показ медвежонка «Tatty Teddy», т. е. как первого попавшегося, в кадре клипа является не использованием произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ, а пользованием вещью по праву собственника (ст. 209 ГК РФ).

Думается, что непреднамеренная демонстрация оригинала (экземпляра) произведения должна быть законодательно закреплена как случай свободного использования произведения.

Схожим является дело № А40-233779/2015 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна в размере 500 000 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, искивые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятыми судебными актами, один из ответчиков обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты. По мнению ответчика, демонстрация в телевизионном фильме книги Л.Н. Толстого «Анна Каренина» не является нарушением исключительного права истца на дизайн обложки данной книги, так как демонстрируемая в кадре книга является вещью, принадлежащей ответчику на праве собственности, и использована им в качестве вещи, а не произведения дизайна.

Суд по интеллектуальным правам оставил кассационную жалобу без удовлетворения, указав на то, что, несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и *формирует сюжет сцены*, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на производстве, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение³.

Таким образом, по мысли суда, в том случае, когда вещь, в которой выражено произведение, формирует сюжет сцены аудиовизуального произведения, использование этой вещи может привести к нарушению исключительного права на произведение.

Шебанова Н.А.

Вопрос, который был рассмотрен при разрешении данных дел, касался правомерности демонстрации в аудиовизуальном произведении вещей, при изготовлении которых были использованы результаты интеллектуальной деятельности без получения прав на них от правообладателя.

Для этого суду надлежало определить критерии отнесения вещей, употребленных при создании сложного произведения, к реквизиту как любой вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены, либо к реквизиту как вещи, используемой намеренно, в качестве сюжетообразующего объекта.

Для точного определения роли спорной вещи суды обратились к определению характера и представления сцен произведения, построения диалогов актеров и происходящих действий.

Результатом аналитического разбора стал вывод о том, что если при создании сцены внимание создателей произведения акцентируется на спорной вещи, причем не как на объекте материального мира, а как на вещи, внешнее оформление которой составляет объект интеллектуальных прав и формирует сюжет сцены, то использование такого объекта без разрешения правообладателя может быть признано в определенных случаях нарушением исключительных прав.

Важно подчеркнуть, что данная судом характеристика объекта интеллектуальных прав в качестве «сюжетообразующего объекта» представляет собой субъективную оценку фактических обстоятельств дела и не является расширительным толкованием норм гражданского законодательства, а потому не может быть признана нарушением норм материального права.

³ См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015.

Кольздорф М.А.

В данных делах выработан новый подход к оценке правомерности использования произведения, выраженного в объектах материального мира, которые попали в объектив камеры при создании аудиовизуального произведения. Ключевой вопрос заключался в том, необходимо ли получать согласие правообладателя на такое использование произведения.

С формальной точки зрения любое использование объектов интеллектуальных прав требует согласия правообладателя, за исключением прямо названных в части четвертой ГК РФ случаев свободного использования. В российском праве рассматриваемый случай не назван прямо в качестве случая свободного использования⁴. В связи с этим такое использование могло быть признано неправомерным, что и происходило на практике (см., например, дело № А40 137964/2015) до выработки специальных критериев в описываемых делах.

Вместе с тем прежде чем давать оценку правомерности использования, необходимо решить вопрос о том, имеет ли место использование произведения по смыслу статьи 1270 ГК РФ. В названных делах суды пришли к тому выводу, что не любое попадание в камеру объекта материального мира, содержащего произведение, и его запечатление на пленке является использованием произведения. Использование имеет место, если указанный объект является «сюжетообразующим», в частности, если на нем сделан акцент, он несет смысловую нагрузку.

II. Смежное право

Дело о базе данных – постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017

Войниканис Е.А.

Особенность спора состоит в том, что речь идет о пользовательских данных, о комплексных программных продуктах, о технологиях поиско-

вых систем и о фактической конкуренции за доступ к большим данным, которые можно использовать разными способами и для разных целей. Никогда ранее подобные споры не рассматривались судами ни в России, ни за рубежом.

Сложное дело требует внимания к деталям, что не было учтено нижестоящими судами. Именно поэтому, несмотря на то что суды пришли к противоположным выводам, Суд по интеллектуальным правам отменил оба решения. Принятое постановление проясняет практическое применение положений ГК РФ о смежных правах изготовителя базы данных и повышает стандарты доказывания.

В плане толкования закона следует особо отметить:

(1) опровержимость презумпции существенности затрат на создание базы данных (п. 1 ст. 1334 ГК РФ); (2) необходимость установления существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных; (3) несовместимость положений п. 1 ст. 1334 и п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ, каждое из которых предполагает самостоятельный перечень обстоятельств, требующих установления.

Суд также обозначил общий подход к исследованию обстоятельств, когда речь идет о технологически сложных продуктах. Программный продукт и его использование исследуются самостоятельно. Установлению подлежат суть и технические принципы работы программы и только затем, что именно в ее работе свидетельствует о нарушении исключительного права. Тот же подход применяется и к использованию продукта.

Наконец, суд признал право ответчика при новом рассмотрении дела заявить о злоупотреблении правом со стороны изготовителя базы данных, поскольку, по мнению истца, его действия не защищают инвестиции в базу данных, а направлены на монополизацию рынка пользовательских данных.

Все основные пояснения и требования постановления значимы для будущей практики. Следуя им, суды будут более внимательны одновременно к деталям и к общей картине, а, учитывая экономическую природу смежного права на базу

⁴ В других юрисдикциях данный вопрос решен напрямую в законодательстве путем включения специального случая свободного использования – случайного использования произведения. См. более подробно в статье Кольздорф М.А. «Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15, март. С. 65–71.

данных, также к наличию или отсутствию вреда, причиненного инвестициям правообладателя.

Рожкова М.А.

Комментируя постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017, более известному в юридической среде как дело ВКонтакте v. Double Data, нельзя не вспомнить дело HiQ v. LinkedIn.

На первый взгляд, эти два дела принципиально различны: первое возникло из иска о защите смежных прав ООО «В контакте» как изготовителя базы данных пользователей одноименной соцсети, второе стало следствием обвинения LinkedIn в том, что посредством установления технических препятствий для доступа к общедоступным данным на своей платформе LinkedIn умышленно пытается вмешаться в чужие договорные отношения⁵. Между тем оба эти дела были нацелены на прояснение вопроса о законности парсинга (англ. parsing / scraping) – автоматизированного сбора общедоступной информации с интернет-ресурсов, который осуществляется посредством использования специально разработанной компьютерной программы – бота (англ. bot, сокращен. от robot).

Примечательно, что оба дела прошли два круга и оба в итоге закончились мировым соглашением, поэтому обозначенный вопрос так и не был четко разрешен судебными инстанциями. Вместе с тем отмеченные в судебных актах аспекты создают базу не только для дальнейших обсуждений, но и для законодательных новаций: в частности, следствием ВКонтакте v. Double Data стала разработка законопроекта о внесении изменений в ст. 1334 и 1335.1 ГК РФ (о пределах использования баз данных).

Федотов М.А.

Данное постановление Суда по интеллектуальным правам примечательно по нескольким причинам.

Во-первых, оно показывает всю неосмотрительность процессуальной тактики «за двумя зай-

цами», когда суд апелляционной инстанции решил, что в действиях ответчика имелись одновременно два правонарушения: с одной стороны, извлечение и последующее использование всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя (п. 1 ст. 1334 ГК РФ), с другой – неоднократное совершение одного из указанных действий в отношении несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному использованию базы данных и необоснованным образом ущемляет законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ). Суд по интеллектуальным правам совершенно обоснованно усмотрел здесь противоречие: извлекаемая информация не может быть одновременно и существенной, и несущественной частью базы данных.

Во-вторых, Суд по интеллектуальным правам справедливо упрекнул суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции, не проанализировавших сам механизм функционирования программного продукта, разработанного ответчиком и использованного другим соответчиком (с ним истец заключил мировое соглашение) для извлечения и (или) использования материалов из базы данных истца. В результате вопрос, какие конкретно действия ответчика либо с использованием его программного продукта являются противоправным извлечением и (или) использованием существенной части базы данных истца, остался вне поля зрения судов. Впрочем, вопрос о возможности предъявления претензий к создателю программы для ЭВМ в связи с нарушением исключительных прав в результате ее использования третьими лицами представляется не менее сложным, чем вопрос об ответственности информационного посредника.

III. Патентное право

1) Дело о порядке оспаривания продления патента – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 по делу № СИП-461/2020

⁵ 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/blog/2019/12/30/skraping_parsing_internet-resursov_chno_eto_takoe_i_zakonno_li_eto

Городов О.А.

Знакомство с постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10. 2021 по делу № СИП-461/2020 убеждает прежде всего в том, что Президиум Суда по интеллектуальным правам удачно обосновал и сформулировал, в том числе с опорой на евразийское патентное законодательство, свою позицию относительно оставления без удовлетворения кассационной жалобы.

Смысловая ось постановления проходит через правовой анализ имеющегося пробела в законодательном регулировании отношений, складывающихся в связи с определением порядка и оснований оспаривания дополнительных патентов. Как известно, п. 5 ст. 1263 ГК РФ в его действующей редакции указывает на то, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 1398 ГК РФ. Однако такие основания в указанной статье ГК РФ не приводятся. Положения подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ применяются к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но в нарушение норм п. 5 ст. 1363 ГК РФ специальные основания оспаривания дополнительного патента законодателем не предусмотрены. В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам делает обоснованный вывод о том, что правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абзаца первого п. 2 ст. 1363 ГК РФ может быть оспорена. При этом п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ подлежат применению по аналогии. Исходя из предмета заявленных требований, включающих признание незаконными конкретных действий Роспатента, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что спор не может считаться направленным на оспаривание правовой охраны в отношении продукта, которая продлена в нарушение условий, установленных в абзаце первом п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

Решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Кастальский В.Н.

Значение правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам по указанному делу заключается не только в том, что Суд выявил пробел в законодательном регулировании отноше-

ний, связанных с оспариванием дополнительных патентов на изобретения, но, главным образом, в том, что с учетом необходимости обеспечения баланса публичных и частных интересов Суд самостоятельно восполнил пробел в законодательном регулировании указанных отношений, применив по аналогии п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Тем самым было, по сути, воссоздано отсутствующее законоположение, предусмотренное, но не регламентированное в ГК РФ на дату рассмотрения дела.

Обращает на себя внимание то, что чуть больше чем через полгода

28 апреля 2022 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (№ 115864-8). В пояснительной записке к указанному законопроекту отмечено, что последний разработан в целях совершенствования положений гражданского законодательства в части регулирования отношений, связанных с выдачей дополнительных патентов на изобретения. В отмеченной пояснительной записке воспроизведена значительная часть мотивировочной части упомянутого постановления.

Венчает эту историю принятие Федерального закона от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении изменений в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с указанным Федеральным законом п. 5 ст. 1336 ГК РФ был изложен в действующей сегодня редакции, которой окончательно устранен выявленный Судом пробел в законодательном регулировании.

Эта история представляет собой яркий пример профессиональной работы Суда по интеллектуальным правам, а также скоординированной работы судебной и законодательной ветвей власти, направленной на совершенствование действующего законодательства.

Ворожевич А.С.

За последние несколько лет Судом по интеллектуальным правам было сформулировано несколько важных позиций по поводу выдачи дополнительных патентов на фармацевтические изобретения.

Дополнительные патенты – важный инструмент обеспечения баланса частных и общественных интересов на фармацевтическом рынке.

Фармацевтические компании, как правило, сначала получают патент на свою разработку и только потом начинают исследования препарата. С момента подачи заявки на выдачу патента до регистрации лекарственного препарата (и, соответственно, начала коммерциализации изобретения) на практике может пройти 5–15 лет. Другими словами, вполне вероятно, что большую часть срока действия исключительного права на изобретение фармацевтическая компания будет заниматься только подготовкой к выходу на рынок. У нее будет ничтожно мало времени, чтобы окупить свои затраты на условиях исключительного использования и получить прибыль. В этом случае при отсутствии дополнительных правовых механизмов у производителей может пропасть мотивация к созданию и коммерциализации новых фармацевтических изобретений. Возможность получения дополнительного патента (и продления срока правовой охраны), предусмотренная п. 2 ст. 1363 ГК РФ, – решение этой проблемы.

При этом принципиально важно, чтобы выдача таких патентов не носила произвольный характер. В ином случае могут пострадать интересы дженериковых производителей и общества в целом (в связи с тем, что правообладатель без должных к тому оснований будет сохранять свою монополию на рынке).

Как и любые другие патенты, дополнительный патент может быть признан недействительным по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 ГК РФ, в том числе при несоответствии изобретения условиям патентоспособности.

Вместе с тем, в абзаце первом п. 2 ст. 1363 ГК РФ приведены специальные условия выдачи дополнительного патента, также определяющие возможность существования правовой охраны изобретения. Так, дополнительный патент может быть предоставлен только в том случае, если с даты подачи заявки на выдачу патента на фармацевтическое изобретение до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет. При этом правообладатель должен подать соответствующее заявление в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения пер-

вого разрешения на применение продукта. Формула дополнительного патента должна содержать совокупность признаков изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение. В таком случае дополнительный патент может охватывать только один из пунктов основного патента (при условии, что у него была многозвенная формула).

Российское законодательство долгое время содержало в себе пробел. В нем не была предусмотрена возможность признания дополнительного патента недействительным в случае нарушения порядка продления срока правовой охраны изобретения – указанных выше условий для выдачи дополнительного патента.

В рассматриваемом постановлении Суд по интеллектуальным правам устранил данный пробел. Президиум Суда заключил, что правовая охрана фармацевтического изобретения, продленная в нарушение условий абзаца первого п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорена. В таком случае по аналогии закона также подлежат применению п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Впоследствии данная правовая позиция была положена в основе законодательных изменений. Федеральным законом от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 5 рассматриваемой статьи ГК РФ был дополнен несколькими абзацами. Было прямо закреплено, что продление срока действия исключительного права на изобретение и действие удостоверяющего его дополнительного патента в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент в соответствии с порядком, установленным п. 2 ст. 1398 ГК РФ.

В то же время при рассмотрении других дел Судом по интеллектуальным правам была сформулирована другая важная правовая позиция, направленная на обеспечение правомерных интересов правообладателей – оригинаторов. В соответствии с данной позицией патент, формула которого охватывает несколько показаний, может быть продлен несколько раз в отношении разных показаний, если Минздрав России выдал несколько разрешений на применение одного и того же препарата при различных заболеваниях (т. е. по

различным показаниям) и если предыдущее продление патента было ограничено конкретным показанием (показаниями), не включающим новое (см.: решения Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2022 по делу № СИП-1131/2021, от 08.09.2022 по делу № СИП-420/2022).

Подобный подход можно обосновать так: отказ в выдаче дополнительного патента в случае выдачи разрешения на применение по новому показанию может лишить патентообладателей мотивации к проведению дополнительных клинических исследований препарата и, как следствие, негативно повлиять на инновационный процесс в фармацевтической сфере.

2) Дела об условиях продления патента – постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-740/2018 и от 23.09.2022 по делу № СИП-1027/2020

Городов О.А.

Материалы, представленные в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-740/2018 и от 23.09.2022 по делу № СИП-1027/2020, дают повод для краткого комментария, содержащего суждение о правовом подходе президиума Суда по интеллектуальным правам, касающегося существа кассационных жалоб на решения суда первой инстанции по условиям продления сроков действия патентов, удостоверяющих исключительное право на изобретения, охарактеризованные многозвеньевыми формулами.

Указанный правовой подход основан на оценке юридической значимости несовпадающих совокупностей признаков, определяющих объем правовой охраны, предоставляемой изобретению основным и дополнительным патентами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, оценив доводы сторон, изложенные в материалах дел, обоснованно пришел к выводу о том, что дополнительный патент, выдача которого удостоверяет продление срока, может содержать новую формулу изобретения, которая включает совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение. При этом патент на изобретение может быть продлен:

– не только в отношении активного ингредиента, который был разрешен к применению, но также и в отношении его производных, которые предполагаются эквивалентными;

– в отношении предложенной совокупности признаков, определяющих объем правовой охраны изобретения, которая идентична химической формуле лекарственного средства, содержащейся в регистрационном удостоверении.

Решения Суда по интеллектуальным правам оставлены без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Христофоров А.А.

По делам № СИП-740/2018 и № СИП-1027/2020 рассматривался вопрос о продлении патента (выдачи дополнительного патента) в случае, если разрешение на медицинское применение выдано на объекты, прямо не поименованные в формуле изобретения, но подпадающие под исключительное право по данному патенту.

Суд по интеллектуальным правам решительно отказался поддерживать подход, основанный на необходимости буквального совпадения названия объекта разрешения со словами, приведенными в формуле изобретения, и подтвердил возможность выдачи дополнительных патентов, если разрешение относится к частным случаям или к конкретным производным запатентованных веществ, что имеет большое значение для формирования разумной и сбалансированной патентной системы.

Кроме того, по делу № СИП-1027/2020 Суд по интеллектуальным правам разрешил давнюю проблему, заключающуюся в отсутствии судебного контроля за продлением действия евразийского патента на территории Российской Федерации. Этот пробел был восполнен президиумом Суда по интеллектуальным правам, указавшим, что оспаривание продления такого патента может происходить путем обращения непосредственно в Суд по интеллектуальным правам.

Поскольку в деятельности Евразийской патентной организации есть и другие важные аспекты, остающиеся без судебного контроля, например отказ в выдаче евразийского патента или отказ в восстановлении права на заявку, и при этом такие вопросы не имеют ярко выраженной привязки к конкретному государству – участнику

Евразийской патентной конвенции или Протокола к ней, в настоящее время обсуждается создание межгосударственного патентного суда как органа всеобъемлющего судебного контроля за деятельностью Евразийского патентного ведомства. В случае принятия такого решения, как представляется, порядок оспаривания продления евразийского патента будет прямо урегулирован международным договором. Таким образом, рассматриваемая позиция Суда по интеллектуальным правам имеет важное, но, возможно, временное значение.

Войниканис Е.А.

В обоих случаях предметом спора было определение объема правовой охраны изобретения в сфере фармацевтики при продлении исключительного права в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

В постановлении **по делу № СИП-740/2018** судом были определены условия, выполнение которых позволяет сделать вывод о том, что конкретное лекарственное средство подпадает под формулу изобретения:

(1) конкретное вещество (каждый компонент комбинации), на применение которого было получено разрешение, должно *фактически* подпадать под формулу изобретения;

(2) подпадающее под формулу изобретения конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) должно быть *прямо либо косвенно* раскрыто в описании к патенту.

Поскольку продление исключительного права должно учитывать как интересы правообладателей, так и общественные интересы (обеспечение населения доступными лекарствами), дополнительная защита не должна выходить за пределы первоначально запатентованного изобретения. Поэтому косвенное раскрытие действующего вещества (или каждого компонента комбинации) определяется специалистом только исходя из описания и чертежей к патенту и только в отношении уровня техники на дату приоритета патента.

Предметом спора **по делу № СИП-1027/2020** являлось продление патента в отношении производных активного ингредиента, таких как соли и сложные эфиры. Суд пришел к выводу о том, что, когда регистрационное удостоверение выдано на активное вещество, продление патента на изобретение осуществляется и на активное ве-

щество, и на его различные производные формы, в частности соли или эфиры, если они охраняются патентом.

Как и в первом деле, перед судом стояла задача обеспечить справедливый баланс индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества. С одной стороны, продление срока действия исключительного права должно быть ограничено формулой базового патента, а с 2015 года – еще и признаками, характеризующими продукт, на применение которого получено разрешение. С другой стороны, при исключении из защиты производных форм активного ингредиента любой конкурент после истечения срока действия основного патента мог бы беспрепятственно получить разрешение на использование соли или эфира активного ингредиента. Продление патента в этом случае не достигало бы своей цели.

Что можно сказать в заключение? Хотя решение в обоих случаях было принято в пользу иностранных правообладателей, подход Суда по интеллектуальным правам основывался на балансе интересов. Несмотря на подтверждение законности продления патентов, установленные судом критерии означают для производителей дженериков большую правовую определенность в отношении оценки времени выхода на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов. Принятые постановления являются важными и в полной мере учитывают зарубежный опыт, однако в них не стоит искать исчерпывающего решения проблемы. Как в России, так и в других странах вопрос об объеме правовой охраны изобретения при продлении патента остается открытым и по-прежнему актуальным.

IV. Средства индивидуализации

1) *Дело о части знака – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020*

Близнец И.А., Витко В.С.

ООО «Яндекс» (далее также – общество, заявитель) является правообладателем словесного товарного знака «Яндекс Афиша». ООО «Компания Афиша» 23.09.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о признании недействительным правовой охраны этого товарного знака в связи с наличием

у заявителя старшего товарного знака «Афиша» для однородных услуг.

Роспатент удовлетворил заявление, указав на то, что факт фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак в совокупности с однородностью товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, является достаточным основанием для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Не согласившись с выводом административного органа, ООО «Яндекс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным. По мнению этого общества, между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует сходство при сравнении по всем критериям (звуковой, графический и смысловой), а также нет вероятности смешения указанных товарных знаков и введения потребителя в заблуждение.

С точки зрения заявителя, спорный товарный знак представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в связи с чем при определении его охраноспособности исходя из требований п. 10 ст. 1483

ГК РФ должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не какой-либо его элемент, как это имеет место при применении положений подп. 2 п. 6 названной статьи ГК РФ. ООО «Яндекс» полагало, что спорный товарный знак является словосочетанием, в котором к главному слову, представляющему собой родовое понятие («Яндекс»), добавляется другое зависимое характеризующее слово («Афиша»), что приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный, смысл.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о возможности применения в спорной ситуации положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ и сопоставления не обозначений в целом, а части спорного словесного товарного знака и противопоставленного товарного знака, состоящего из единственного словесного элемента.

В качестве доводов суд первой инстанции указал на то, что словесный элемент «Афиша» спорного товарного знака и противопоставленный товарный знак фонетически и семантически тождественны, поскольку спорное слово употребляется в именительном падеже, используется в прямом значении и имеет тот же смысл, что и в знаке подателя возражения. Вероятность смешения знаков усиливается тем, что ООО «Компания Афиша» использовало свой знак длительно и интенсивно. Потребитель может ассоциировать товары и услуги, маркированные обоими товарными знаками, как результат сотрудничества двух обществ, что не соответствует действительности⁶.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Яндекс» подало в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационную жалобу, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении суда первой инстанции выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно п. 10 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 той же статьи ГК РФ. При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020.

(например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Поскольку значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе, связь между словами в составе таких выражений неразделима. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

В итоге президиум Суда по интеллектуальным правам заключил, что и для целей применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

Однако суд первой инстанции не дал оценку аргументам заявителя о том, что спорный товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком. По этой причине президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что до установления перечисленных выше обстоятельств выводы о сходстве единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака с одним из словесных элементов спорного товарного знака являются преждевременными.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суду первой инстанции следовало выявить, свидетельствуют ли результаты социологических опросов о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащим ООО «Компания Афиша».

Придя к тому выводу, что неправильное приращение судом первой инстанции норм матери-

ального права повлекло преждевременный вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства, и учитывая, что допущенные судом ошибки могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, президиум Суда по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции⁷.

Орлова В.В.

Значение данного постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам трудно переоценить, учитывая имеющееся разнообразие в подходах к применению п. 10 ст. 1483 ГК РФ. В нем раскрывается методология применения данной нормы с учетом в том числе того, что зачастую происходит смешение с подходом, используемым при применении нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

В постановлении отмечается, что при применении нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ товарные знаки сравниваются в целом. В то же время норма п. 10 ст. 1483 ГК РФ предполагает сопоставление товарного знака с более ранним приоритетом с элементом товарного знака с более поздним приоритетом. Кроме того, делается акцент на таком важном моменте, что при применении обеих этих норм должно приниматься во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

Предложенная методология предполагает установление ряда обстоятельств, среди них – самостоятельность элементов, входящих в «младший» знак; сходство такого самостоятельного элемента со всем обозначением «старшего» знака; однородность товаров и услуг сравниваемых знаков; вероятность смешения товарного знака с более ранним приоритетом и элемента товарного знака с более поздним приоритетом с учетом их сходства и однородности товаров, а также дополнительных факторов, на которые указывает пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В рамках предложенной методологии не забыт и потребитель: должно быть установлено, воспринимает ли он элемент,

⁷ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020.

входящий в состав товарного знака с более поздним приоритетом, в качестве товарного знака другого лица.

Полагаю, что предложенная методология позволит достичь единообразия в правоприменительной практике различных органов.

Братусь Д.А.

Миссия Суда по интеллектуальным правам уникальна. В своей повседневной профессиональной деятельности он смотрит в будущее, разрешает абсолютное множество наиболее сложных споров, восполняет пробелы самой динамичной подотрасли права гражданского, делает судебную защиту «более доступной и надежной»⁸.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020 отражен базовый смысл п. 10⁹ ст. 1483 ГК РФ и разъясняются актуальные аспекты его применения. В этой норме законодатель кодифицировал опыт правоприменительной практики по спорам о недопустимости регистрации товарных знаков, включающих элементы, тождественные или схожие до степени смешения с другими средствами индивидуализации (так называемое относительное основание для отказа в регистрации). Без согласия правообладателя, у которого приоритет или исключительное право возникли раньше, не допускается воспроизведение противопоставляемого товарного знака, названия известного произведения, персонажа, цитаты, наименования, промышленного образца, коммерческого обозначения и т. д. в качестве **элемента** спорного товарного знака. «Особый вопрос – область пересечения товарных знаков и наименования места происхождения

товара: так, слово “Вологда” в товарном знаке является неохранным элементом, но использование этого обозначения в отношении сливочного масла квалифицируется как нарушение прав лица, имеющего свидетельство на право пользования наименованием происхождения товара “Вологодское масло”»¹⁰. До введения новеллы в действие (1 октября 2014 г.) суды традиционно¹¹ руководствовались распространительным толкованием п. 9 ст. 1483 ГК РФ, запрещающего регистрировать товарные знаки, совпадающие **в целом** с тождественными обозначениями.

В комментируемом постановлении президиума Суда разъяснил «регуляторные пробелы» п. 10 ст. 1483 ГК РФ, сформулировал методологию соотношения противопоставленного товарного знака в целом с элементами спорного товарного знака, квалифицировал **признаки неделимости** обозначения. Рекомендованный подход включает проверку регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг, анализ состава сравниваемых элементов (в том числе количество, композиционное построение, семантическая конструкция, лексические и фонетические особенности), их восприятие «с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара»¹². В данном деле на этапе кассационного пересмотра исследовалось «не само по себе сходство элементов, а их смешение». При определении **вероятности смешения** судебная практика¹³ побуждает учитывать характеристики маркируемых товаров (идентичность или близость, категория, цена, качество, охват рынка и т. д.), срок использования правообладателем соответствующего товарного знака, его известность и узнаваемость среди

⁸ Цит. по: Яковлев В.Ф. Законодательство об интеллектуальной собственности кодифицировано! // *Он же*. Избр. тр. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 2. М.: Статут, 2012. С. 339.

⁹ Введен Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹⁰ Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2016. С. 362 (Д.В. Мурзин).

¹¹ См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.1996 № 2508/95, пункт 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19).

¹² См. абзац седьмой п. 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

¹³ См. п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, определения Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 № 309-ЭС17-8371, от 06.09.2021 № 300-ЭС21-14641, от 13.09.2021 № 305-ЭС21-15119, от 25.11.2021 № 300-ЭС21-22009 и т. д.

потребителей. Президиум Суда по интеллектуальным правам применил новаторский подход: констатировал возможность утраты самостоятельно значения отдельными лексическими единицами, образующими в «младшем» товарном знаке устойчивое неделимое словоупотребление, сохраняющее идейную целостность и имеющее собственный смысл, не совпадающий с традиционной (общеупотребимой или специальной) семантикой этих лексических единиц. Сохраняется только фонетическое подобие.

Состоявшаяся судебная позиция¹⁴ стала частью единообразной правоприменительной практики¹⁵. В комментируемом постановлении ярко проявляется правотворческий потенциал. Законодатель должен обратить внимание на это обстоятельство, влияющее на саму постановку вопроса об источниках права.

2) Дело об общеизвестности источника происхождения – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-186/2019

Медведев В.Н.

Данное дело вновь высветило разногласия между Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам в вопросе толкования требований, предъявляемых к общеизвестным товарным знакам в ст. 1508 ГК РФ. Роспатент считает, что широкая известность обозначения должна быть неразрывно связана с наличием у потребителей стойкой ассоциативной связи между маркированными знаком товарами и заявителем как источником их происхождения. На деле такой подход означает необходимость доказывания широкой известности не только знака, но и заявителя. Суд по интеллектуальным правам склоняется к более либеральной позиции, согласно которой известность потребителям зая-

вителя не обязательна для признания знака общеизвестным.

И хотя формально в ст. 1508 ГК РФ речь идет не просто об известности знака, а о его известности в отношении товаров определенного источника происхождения, ни в российском законодательстве, ни в нормах международного права не говорится об известности заявителя как об условии признания общеизвестности знака. В связи с этим вполне логична позиция Суда по интеллектуальным правам: источник происхождения товаров не следует трактовать в узком смысле как указание на конкретного производителя соответствующих товаров. Потребитель должен лишь понимать, что маркированные знаком товары происходят из одного и того же источника.

Данное дело – не единственное в своем роде. Были и аналогичные дела, например, по знакам Lay's, Роллтон, Raffaello, FORD, Доширак, в которых решения Роспатента признавались Судом по интеллектуальным правам недействительными из-за неправильного применения норм об общеизвестных знаках. Во всех этих случаях было видно серьезное расхождение во взглядах Роспатента и Суда по интеллектуальным правам в отношении требований к общеизвестным знакам. При этом, несмотря на сложившуюся практику в пользу пересмотра подобных решений Роспатента, до сих пор не удалось выработать единый подход к решению вопроса. Возможно, решение этой проблемы лежит в нормативной плоскости и состоит в необходимости внесения поправок в закон или в издание соответствующих рекомендаций.

Тиллинг Е.М.

В данном деле президиум Суда по интеллектуальным правам закрепил основные подходы к предмету доказывания по делам о признании товарных знаков общеизвестными в случаях, когда не совпадают заявитель (правообладатель)

¹⁴ Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2022 № 300-ЭС22-3847 по данному делу отказано в передаче кассационных жалоб ответчика и третьего лица для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

¹⁵ См., напр., постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016, от 14.02.2019 по делу № СИП-267/2018, от 19.04.2019 по делу № СИП-77/2018, от 04.10.2019 по делу № СИП-78/2018, от 10.08.2020 по делу № СИП-564/2019, от 21.06.2021 по делу № СИП-882/2020, от 30.07.2021 г. № СИП-1006/2020, от 13.09.2021 по делу № СИП-68/2021, от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021, от 26.05.2023 по делу № СИП-728/202.

товарного знака и фактический производитель товаров/услуг, для которых такой товарный знак используется, т. е. когда речь идет об обстоятельствах, которые касаются известности потребителям соответствующих услуг заявителя как источника происхождения таких услуг, маркируемых заявляемым на регистрацию обозначением. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что для признания товарного знака общеизвестным устанавливать известность потребителям именно заявителя является избыточным для целей применения статьи 1508 ГК РФ. Далее эти подходы были отражены в последующих судебных актах президиума Суда по интеллектуальным правам¹⁶.

Комментируемое постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам вынесено по результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) на решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 05.12.2019, которым было отменено решение Роспатента от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления иностранной компании «Avito Holding AB» (далее – Компания) о признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации как не соответствующее нормам статьи 1508 ГК РФ. Суд обязал Роспатент устранить допущенное нарушение путем предоставления правовой охраны обозначению «Avito» по заявке от 25.05.2018 № 18-253 ОИ на имя Компании в качестве общеизвестного товарного знака с 18.05.2018 для услуг 35-го класса «продвижение товаров для третьих лиц» и 38-го класса «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц» (далее – Общество), которое осуществляет фактическое оказание услуг под обозначением «Avito».

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции, отметив, что суд дал оценку не только (1) доказательствам, направленным на установление общеизвестности заявленного обозначения в результате действий взаимосвязанных лиц, но и (2) доказательствам, касающимся известности конкретного источника происхождения услуг, маркированных заявляемым на регистрацию обозначением. На основании совокупности представленных доказательств суд исследовал вопрос наличия у потребителей ассоциаций с правообладателем (Компанией) как источником происхождения оказываемых услуг.

Суд по интеллектуальным правам исходил из того, что Компания является источником услуг, непосредственно оказываемых Обществом, коммерческая деятельность которого на территории Российской Федерации осуществляется под контролем и с одобрения Компании, доля в уставном капитале Общества которой составляет 97,4 %. Кроме того, Компания является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Avito», права на использование которых предоставлены Обществу на основании лицензионного договора. Из представленного в дело социологического опроса следует, что потребители ассоциируют заявленное обозначение с Компанией как с источником происхождения оказываемых услуг.

Разрешая спор, Суд по интеллектуальным правам руководствовался статьями 1477, 1508 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», статьей 6.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, пунктом 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного

¹⁶ Аналогичная позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-458/2019 (по обозначению «От Мартина»), от 23.10.2020 по делу № СИП 1099/2019 (по обозначению «ДОШИРАК»), от 11.12.2020 по делу № СИП-961/2019 (по обозначению «Ролтон»).

знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, принял во внимание подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС 20–29.09.1999 (далее – Рекомендация ВОИС), и в Пояснительных примечаниях к ней, а также в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенном 15.04.1994 в г. Марракеше (п. 2 ст. 16 ТРИПС).

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с тем, что, исследовав совокупность всех факторов, установив несоответствие оспариваемого решения Роспатента требованиям статьи 1508 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно и обоснованно обязал административный орган устранить допущенное нарушение путем предоставления правовой охраны названному обозначению в качестве общеизвестного товарного знака.

Доводы президиума Суда по интеллектуальным правам также поддержал Верховный суд Российской Федерации, отказав Роспатенту определением от 12.10.2020 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Позиция Роспатента

Принимая оспариваемое в Суде по интеллектуальным правам решение, Роспатент исходил из того, что заявитель не доказал, что в сознании потребителей обозначение «Avito» связано исключительно с Компанией и приобрело известность в результате деятельности именно этого лица. Роспатент установил, что результаты проведенного социологического опроса и представленные иные доказательства не позволяют прийти к выводу о том, с каким лицом на испрашиваемую дату общеизвестности потребители ассоциировали заявленное обозначение «Avito».

Так, по мнению Роспатента, в материалах административного дела отсутствуют надлежащие доказательства известности Компании рос-

сийским потребителям в качестве источника происхождения услуг, маркированных обозначением «Avito», в связи с чем не имеется оснований для признания данного обозначения соответствующим признакам общеизвестного товарного знака по отношению именно к этому лицу.

Как указал Роспатент, им было установлено следующее: фактическое оказание услуг под обозначением «Avito» осуществляется обществом «КЕХ еКоммерц»; в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что на испрашиваемую дату Компания воспринималась среди соответствующих потребителей как лицо, оказывающее услуги 35-го, 38-го классов МКТУ под обозначением «Avito» (далее – источник происхождения).

Роспатент полагает, что условием признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является не просто его широкая известность, а та широкая известность, которая по смыслу пункта 3 статьи 1508 ГК РФ обуславливает возможность ассоциации товаров именно с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Иными словами, как считает Роспатент, необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является наличие следующих условий:

– данный товарный знак приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя;

– используемое для индивидуализации соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника – под таким источником следует понимать заявителя/правообладателя, т. е. конкретное лицо.

Исходя из указанной позиции только факта приобретения заявленным обозначением широкой известности среди потребителей соответствующих товаров/услуг недостаточно для признания такого обозначения общеизвестным товарным знаком.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общеизвестность товарного знака, вопреки

достоверности доводам Роспатента, определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гражданский оборот и обеспечивающего его доведение до потребителя. Суд установил, что спорное обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении конкретных услуг, для индивидуализации которых это обозначение использовалось. Кроме того, суд признал подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, что источником происхождения услуг под спорным обозначением на территории Российской Федерации являются Компания и связанные с нею лица.

Поскольку Роспатент установил фактические обстоятельства, необходимые для принятия соответствующего решения, суд, не возвращая дело на пересмотр, обязал административный орган предоставить правовую охрану обозначению «Avito» на имя Компании в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции без изменения и указал, что применяемые Роспатентом критерии для оценки спорного обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Так, ни нормы статьи 6.bis Парижской конвенции, ни нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на пункт 3.2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 № 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 Кодекса, указал, что общеизвестность

товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ определяющей является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя. Поэтому подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Кроме того, подход, предлагаемый Роспатентом, не согласуется также и с функцией общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков, а именно обозначения, служащего средством индивидуализации товаров и услуг, но не лиц, производящих эти товары/услуги (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пункт 1 статьи 1508 ГК РФ, говоря о том, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, имеет в виду, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых это обозначение использовалось. Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков. Значение слов «товаров заявителя» в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пункте 1 статьи 1477 Кодекса.

Согласно обозначенной позиции президиума Суда по интеллектуальным правам обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом – заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами. Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать. Иначе говоря, для потребителя значение имеет общий источник происхождения, а не конкретная компания.

Следует отметить, что позиция Роспатента исторически связана с тем, что до вступления в силу части четвертой ГК РФ специалисты этого ведомства руководствовались положениями статьи 6.bis Парижской конвенции, которая толковалась ими буквально: поскольку общеизвестный знак – это *знак лица*, пользующегося преимуществами Парижской конвенции, то как раз это лицо, *владеющее* общеизвестным товарным знаком, должно быть известно среди потребителей продукции, которая данным товарным знаком маркируется. Между тем, как справедливо отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, такой подход не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции, не соответствует он также и действующей национальной норме – статье 1508 ГК РФ. Кроме того, как отмечено выше, функция товарного знака (а общеизвестный товарный знак – это вид товарного знака) в силу статьи 1477 ГК РФ состоит в индивидуализации товаров и услуг, а не компании правообладателя. Иначе происходит подмена правовых понятий товарного знака и фирменного наименования.

Орлова В.В.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами международного и национального законодательства, которые не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком, правомерно установил, что общеизвестность товарного знака определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гра-

жданский оборот и обеспечивающего его доведение до потребителя.

Норма п. 1 ст. 1508 ГК РФ предусматривает условие о том, что товарный знак или обозначение, которые заявитель просит признать общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, в результате интенсивного использования должны стать на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. При этом указанная норма права не предусматривает условие известности соответствующему потребителю самого заявителя (его фирменного наименования).

Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным лицом. При этом общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя. Суд справедливо отметил, что источником происхождения товаров/услуг, непосредственно оказываемых одним лицом, может быть иное лицо в силу преобладающего участия в уставном капитале и/или контроля производства товаров/оказания услуг.

Представляется, что такой подход к установлению общеизвестности товарного знака в полной мере соответствует современным российским и зарубежным бизнес-процессам оказания услуг, производства товаров и доведения их до потребителя.

V. Антимонопольное право

1) *Дело о сувенирах – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021*

Герасименко С.А.

Данный судебный акт являет собой наглядный пример того, как нужно проецировать выработанные судебной практикой правовые позиции на конкретную ситуацию, ставшую предметом судебного разбирательства.

Очень кстати суд кассационной инстанции напомнил о том, что, осуществляя судебное правоприменение, необходимо четко понимать, какого результата хотел достичь законодатель, вводя соответствующее правовое регулирование.

Так, применительно к обстоятельствам дела суд конкретизировал разъяснения, изложенные в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», указав, что действия, которые способны оказать влияние на состояние конкуренции и поэтому могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, могут быть осуществлены не только конкурентом, но и лицом, которое на момент совершения этих действий конкурентом не являлось, но своими действиями оказывало влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Хочется отметить и ту часть судебного акта, в которой высказывается и обосновывается тезис о том, что для установления факта недобросовестной конкуренции в ряде случаев правовое значение имеет вопрос не об однородности/неоднородности сравниваемых товаров, а об их взаимозаменяемости.

Именно такой случай, как указал суд, имел место в рамках рассматриваемого дела, поскольку для покупателей сувенирной продукции, как правило, решающее значение имеет не конкретный вид товара, а нанесенное на него обозначение и цена. Поэтому, как справедливо отмечено в данном судебном акте, товары, будучи неоднородными, как сувениры могут быть взаимозаменяемыми.

Варламова А.Н.

Принципиальными вопросами в деле о сувенирах являются следующие – границы товарного рынка, влияние действия на конкурентную среду, соотношение статьей 14.4 и 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ Закона «О защите конкуренции».

Для определения продуктовых границ принципиальное значение имеет категория «взаимозаменяемые товары». Для большинства товарных рынков (за исключением рынка лекарственных препаратов) используются критерии взаимозаменяемости Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Это прежде всего функциональное назначение и цена. В рассматриваемом случае несомненно следует учиты-

вать интерес пользователей к определенной тематике, однако функционал и ценовые характеристики также должны приниматься во внимание.

При рассмотрении любого дела в части правил конкуренции первое, что следует учитывать, – это влияние действия на конкурентную среду. Об этом говорится и в абзаце третьем пункта 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

Разграничение видов недобросовестной конкуренции по ст. 14.4 и 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вызывает сложности в правоприменении, прежде всего в связи со слабой юридической техникой самих статей Закона. Разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в части того, какие нарушения могут быть отнесены к статье 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», основываются на крайне общей формулировке данной статьи Закона.

Исходя из сказанного считаем, что решение Президиума суда по интеллектуальным правам о передаче дела на новое рассмотрение обоснованно.

Борзило Е.Ю.

Основные тезисы дела о сувенирах: расширенное толкование элементов недобросовестной конкуренции, нивелирование роли предупреждения антимонопольного органа, если оно не способно устранить нарушение, и разграничение между однородностью в понимании законодательства об интеллектуальной собственности и совпадающими товарными рынками в антимонопольном законодательстве. Наибольший интерес представляют первые два тезиса, поскольку предложенный критерий влияния на конкуренцию существенно расширяет сферу применения института недобросовестной конкуренции, усиливая его защитные свойства. Нивелирование роли бесполезного предупреждения можно только приветствовать, поскольку такой подход будет способствовать устранению бессмысленного формализма, так

свойственного сегодня отечественному антимонопольному правоприменению.

2) Дела о конкуренции способов защиты против недобросовестной конкуренции – постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2022 по делу № СИП-78/2021, от 16.12.2022 по делу № СИП-80/2021

Варламова А.Н.

В части дела о конкуренции способов защиты против недобросовестной конкуренции решение президиума Суда по интеллектуальным правам обоснованно. Действующие в настоящее время нормы материального и процессуального права не препятствуют заинтересованному лицу обратиться одновременно в антимонопольный орган и в суд. Не устанавливается и последовательность реализации лицом права на защиту от недобросовестной конкуренции. При этом вне зависимости от выбранной формы защиты могут быть защищены как публичные, так и частные интересы.

В рассматриваемом случае нельзя согласиться с позицией истца, согласно которой возмещение убытков возможно только в определенной (судебной) процедуре установления нарушения антимонопольного законодательства.

Что касается довода об отсутствии необходимости в повторной защите уже защищенного права, то, как верно отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции не выяснил, совпадают ли предметы судебного и антимонопольного дел, а также объем представленных доказательств.

Борзило Е.Ю.

По сравнению с делом о сувенирах, дела о конкуренции способов защиты в сравнении с делом о сувенирах менее революционные. Действительно, в российском законодательстве нет приоритетного способа защиты применительно к антимонопольным спорам, следствием чего становится задваивание способов защиты. В данных делах, исходя из конкретных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам поддержал параллелизм. Но практике сегодня известна иная проблема: использование административного способа защиты или для усиления позиции в арбитражном процес-

се, или для устранения последствий неблагоприятного для заявителя исхода в суде. Наиболее частый результат – конкуренция судебных актов. Думаю, эту проблему еще предстоит решать.

Кобаненко М.А.

В рамках дела № СИП-78/2021 суды исследовали проблему пределов права на обращение заинтересованного лица за защитой своего нарушенного права одновременно в суд и в антимонопольный орган.

Как следует из содержания постановления, истец просил суд признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, при этом ранее эти же действия ответчика уже были признаны актом недобросовестной конкуренции антимонопольным органом, законность решения которого была подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

Возможна ли одновременная защита одного и того же нарушенного права судом и антимонопольным органом или же при реализации лицом одного из данных способов защиты отсутствуют основания для применения второго?

Суд указал, что использование данных форм защиты права не должно дублировать друг друга, т. е. один и тот же экономический интерес лица не должен защищаться дважды. В том случае, если лицу была обеспечена защита его права в административном порядке, т.е. антимонопольным органом принято решение о наличии нарушения и оно подтверждено в судебном порядке, необходимость повторной защиты такого лица через его обращение в суд отсутствует.

Вместе с тем вопрос о том, является ли экономический интерес истца тождественным его интересу в рамках административной процедуры, должен подлежать исследованию, в том числе через сравнение предметов судебного и антимонопольного дел, объема представленных в материалы таких дел документов.

Представляется, что судебные позиции по данному делу будут иметь важное значение для формирования практики по обозначенному вопросу и будут способствовать увеличению случаев защиты нарушенных прав именно в судебном порядке. Так, если в рамках административной процедуры

антимонопольный орган не согласился с наличием нарушения в действиях ответчика и прекратил производство по делу, рассмотренные судебные позиции дают основание считать, что обращение заинтересованного лица за судебной защитой своего экономического интереса посредством предъявления соответствующего иска к предполагаемому нарушителю его прав в таком случае может оказаться эффективнее, чем традиционный путь оспаривания акта, принятого в рамках административной процедуры.

VI. Процессуальные вопросы

1) *Дело о доказывании параллельного творчества – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2022 по делу № СИП-250/2017*

Андреева Т.К.

В комментируемом постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам затрагивается широкий круг процессуальных вопросов, выработка правовых позиций по которым важна как для понимания и применения норм арбитражного процессуального права, так и для судебной практики, ее совершенствования и развития. В числе этих вопросов значимыми представляются вопросы определения и выбора определенных правил судопроизводства в зависимости от характера заявленного требования, предмета и оснований иска; реализации принципов состязательности и равноправия сторон как важных гарантий защиты нарушенного права; особенностей доказывания, представления, исследования и оценки доказательств и др.

Суть дела: АО «Римера» и ООО «Римера-Алнас» со ссылкой на подп. 4 п. 1 ст.1398 ГК РФ обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Дрим Ойл» о признании патента на полезную модель «Плунжерный погружной объемный насос с гидрокомпенсатором» недействительным в связи с выдачей патента с указанием в нем в качестве патентообладателя общества «Дрим Ойл» и неуказания в качестве патентообладателей истцов, указания в качестве авторов патента Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и неуказания в качестве авторов патента ряда других граждан. Решением Суда по интеллектуальным пра-

вам искивые требования оставлены без удовлетворения.

При первоначальном рассмотрении дела суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал. При направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость исследовать объем и состав существенных признаков полезной модели по спорному патенту и сопоставить эти признаки с материалами презентации «Перспективы использования установки погружная электрогидроприводная, а также указал на необходимость исследовать вопрос о том, осуществляли ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. соответствующую творческую деятельность, результатом которой явилось создание тождественного технического решения в результате независимо проведенной работы. В связи с этим, указал президиум Суда по интеллектуальным правам, подлежит применению стандарт доказывания по делам искового производства – «баланс вероятностей».

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что АО «Римера» и ООО «Римера-Алнас» не доказано заимствование Нагиевым А.Т. у них сведений, содержащих противопоставленное техническое решение. Ввиду наличия доказательств творческой деятельности Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и отсутствия документального подтверждения передачи им совокупности существенных признаков спорной полезной модели от общества «Римера» и от общества «Римера-Алнас» суд первой инстанции с учетом баланса вероятностей счел вероятной разработку существенных признаков спорной полезной модели, направленных на достижение ее технического результата, при параллельном творчестве.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции решил, что полезная модель, охраняемая спорным патентом, была создана творческим трудом Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и указал, что истцы не опровергли презумпцию авторства названных лиц на спорное техническое решение, обусловленное указанием их в качестве таковых в спорном патенте, поэтому счел, что отсутствуют основания для удовлетворения производного требования о признании того же патента недействительным в части указания патентообладателя.

При рассмотрении кассационной жалобы АО "Римера" и ООО "Римера-Алнас", полагавших, что ими представлены наиболее ранние доказательства авторства, содержащие все признаки спорной полезной модели, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего определился с правилами судопроизводства, применимыми к рассмотрению заявленного требования. Такой подход представляется верным, с учетом того, что порядок рассмотрения отдельных категорий дел предполагает и особенности доказывания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что дела по спорам об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подп. 1 п. 1 ст. 1406 ГК РФ), на которые уже выдан патент, подлежат рассмотрению в судебном порядке путем оспаривания выданного патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо в связи с отсутствием в патенте указания на лицо, являющегося автором в соответствии с ГК РФ, тогда как споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), т. е. споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, в данном деле общество «Римера» и общество «Римера-Алнас» указывали на то, что спорный патент выдан с неверным указанием в нем конкретных лиц в качестве авторов (спор об авторстве), а как следствие – ненадлежащее лицо

является патентообладателем (спор о патентообладании).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что первичным в данном случае является вопрос об авторстве, и определил круг спорных вопросов, подлежащих разрешению:

1) совпадают ли признаки технического решения по спорному патенту с признаками технического решения, разработанного сотрудниками истцов, 2) знали ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. (авторы по спорному патенту) о содержании технического решения истцов или же разработка технического решения Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. является результатом параллельного (независимого) творчества.

Исходя из обозначенных спорных вопросов президиум Суда по интеллектуальным правам проверил соответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и законность принятого им решения по результатам рассмотрения дела, имея в виду в том числе и предыдущее направление дела на новое рассмотрение с указанием об учете баланса вероятностей (обязательное для него в силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ).

Указание президиума Суда по интеллектуальным правам на то, что при новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать вопрос о том, осуществляли ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. соответствующую творческую деятельность, и что при этом подлежит применению стандарт доказывания по делам искового производства – «баланс вероятностей», заслуживает особого внимания. Известно, что само понятие «стандарт доказывания» не имеет нормативного закрепления, это, скорее, категория доктринальная¹⁷, хотя и активно используемая в судебной практике¹⁸. В связи с этим не удивительно, что суд первой инстанции применил стандарт доказывания «вне разумных сомнений», который, по мнению президиума

¹⁷ См., например: Каранетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 5; Аргунов В.В., Долова М.О. О так называемых стандартах доказывания применительно к отечественному судопроизводству // Вестник гражданского процесса. 2019. № 2. Том 9.

¹⁸ См., например: определения Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2017 № 305-ЭС17-2441, от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413, от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2), от 30.09.2019 № 305-ЭС16-18600(5-8).

Суда по интеллектуальным правам, характерен для уголовного права, при том что данное дело рассматривается в исковом производстве с учетом баланса вероятностей.

В комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам вновь отмечает, что суд первой инстанции воспроизвел указание суда кассационной инстанции об учете баланса вероятностей, но не понял его содержание, а вновь применил стандарт доказывания «вне разумных сомнений». В постановлении констатируется, что решение суда первой инстанции, в этой части признавшее параллельное творчество, основано на непонимании теории вероятности. Вместе с тем следует иметь в виду, что президиум Суда по интеллектуальным правам не только указал на необходимость рассмотрения дела с учетом баланса вероятностей, но и привел примерный перечень обстоятельств, которые могут быть учтены: оценить, насколько совпадают не только существо признаков, но и конкретные формулировки и чертежи и насколько вероятна случайность такого совпадения.

Сложности, связанные с пониманием и применением категории «стандарт доказывания», возможно, в какой-то мере способствовали неверному пониманию и применению норм процессуального права о доказывании, в частности предусмотренных статьями 65, 71 АПК РФ. В связи с этим сформулированная в комментируемом постановлении позиция президиума Суда по интеллектуальным правам послужит ориентиром для судебной практики. Так, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что баланс вероятностей предполагает анализ с точки зрения фактических обстоятельств того, насколько вероятно, что техническое решение создано ответчиками самостоятельно, а не заимствовано у истцов. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что чем больше объем дословно совпадающего текста, тем менее вероятно параллельное творчество и более вероятно знание лица, позднее пишущего текст, о ранее существовавшем тексте.

Еще одно важное заключение в комментируемом постановлении касается понимания норм процессуального закона об оценке судом доказательств (ст. 71 АПК РФ): суд первой инстанции

наделен правом оценивать фактические обстоятельства, но не вправе при этом отрицать очевидное.

Для правоприменительной практики значимым также является вывод об установлении заимствований различными способами, исходя из прямых доказательств знания ответчиками о результатах интеллектуальной деятельности истцов или на основе косвенных доказательств, что в полной мере согласуется с нормами о доказательствах и доказывании (ст. 64, 65, 71 АПК РФ). В связи с этим представляется правомерным упрек президиума Суда по интеллектуальным правам в адрес суда первой инстанции, обосновавшего свое решение в том числе на отсутствии именно прямых доказательств заимствования ответчиками технического решения истцов.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и, не направляя дело на новое рассмотрение, принял новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования. При этом важным представляется обоснование такого решения интересами правовой определенности, продолжительностью судебного разбирательства, а также тем, что все обстоятельства, необходимые для принятия решения по делу, следуют из материалов дела, выявлены судом первой инстанции, но не соотношены с нормами материального и процессуального права, что согласуется с положением, содержащимся в п. 2 ч. 1 ст. 287 АПК РФ.

Смола А.А.

В постановлении раскрыто применение общего стандарта доказывания в исковом производстве, который известен под термином «баланс вероятностей», применительно к конкретному спору. Подробное изложение аргументации президиумом Суда по интеллектуальным правам делает приведенное правовое обоснование полезным также для других дел и даже категорий споров.

Для уверенного вывода об установлении того или иного факта судьи нередко тяготеют к максимально возможному исключению сомнений по конкретному вопросу. С учетом характера спора и бремени доказывания это может приводить

к невозможности защиты права или охраняемого интереса, особенно если предмет спора связан с правонарушением. Очевидна заинтересованность в сокрытии любых неправомерных действий их субъектами, что объективно затрудняет выявление нарушения. Однако если не удастся достоверно установить факт нарушения, в том числе в связи с давностью событий, то для судебного вывода по существу спора достаточно перевеса вероятности того, что определенный факт имел место.

В постановлении содержится три последовательных блока аргументации: какой вопрос в деле является спорным (представляла ли сторона возражения опровержение в ответ на заявление другой, отсутствие прямых доказательств); значимые параметры (обстоятельства) для применения стандарта доказывания по этому вопросу; результат правильного применения стандарта доказывания. Так, для выяснения того, было ли параллельное творчество, названы степень (объем) совпадения и вероятность случайности такого совпадения.

Шварц М.З.

Стандарты доказывания – новая для российского гражданского судопроизводства категория. Анализируемое постановление президиума Суда по интеллектуальным правам является одним из примеров поиска ее места в системе правил судебного доказывания и самого его содержания.

Указывая, что в основу решения должен быть положен стандарт доказывания «баланс вероятностей», президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул, что использование стандарта доказывания «вне разумных сомнений», характерного для дел о привлечении к публично-правовой ответственности, неуместно при разрешении гражданско-правовых споров.

Следует полностью поддержать суд кассационной инстанции в том, что несомненность (безусловная доказанность) фактов предмета доказывания не может выступать категорическим требованием к сторонам искового процесса – вынесение решения в условиях вероятности является объективным и неизбежным спутником гражданских споров вообще и споров в сфере интеллектуальной собственности в частности.

Существо вопроса, однако, не в том, какой стандарт применить, а в том, как описать сам баланс вероятности. Именно в этом отношении постановление представляет наибольший интерес. Суд указал, что степень вероятности зависит от объема совпадения признаков полезной модели, содержащихся, с одной стороны, в оспариваемом патенте, а с другой – в доказательствах истца, настаивавшего на том, что именно он является подлинным автором полезной модели. На такой основе выявления вероятности суд и пришел к тому выводу, что заимствование имело место.

2) Дело об использовании вебархива – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-385/2017

Андреева Т.К.

Проблемы доказывания и доказательств занимают особое положение в сфере понимания и применения норм арбитражного процессуального права, поскольку непосредственно связаны с деятельностью суда и лиц, участвующих в деле, по установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. В связи с этим комментируемое постановление президиума Суда по интеллектуальным правам не только значимо для данного конкретного случая, но и исходя из места и роли этого Суда в судебной системе Российской Федерации оказывает влияние на развитие процессуального права и формирование судебной практики. Представляется, что в контексте этого дела принципиальное значение имеет позиция президиума Суда по интеллектуальным правам по вопросам обеспечения доказательств по делу нотариусом посредством составления протокола осмотра информации, содержащейся на сайте в сети Интернет, определения момента (даты) фиксации нахождения определенной информации в сети Интернет, распределения обязанности по доказыванию в делах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, и по другим процессуальным вопросам.

Суть дела: А.А. Гайнутдинов обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 11.04.2017, принятого по результатам

рассмотрения возражения от 19.12.2016 против выдачи патента на полезную модель № 104245, мотивированного несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна», и о признании указанного патента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017, принятым по результатам рассмотрения дела по правилам главы 24 АПК РФ, в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом суд поддержал позицию Роспатента о том, что протокол осмотра доказательств, представленный заявителем в обоснование возражения, подтверждает размещение сведений о каталоге 2008 в сети Интернет лишь на дату его составления – 03.10.2016, т.е. позже даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, и что в возражении отсутствует документальное подтверждение даты, с которой сведения о каталоге 2008 были загружены в сеть Интернет и стали общедоступны. Кроме того, отклоняя доводы А.А. Гайнутдинова о подтверждении указанным протоколом того обстоятельства, что сведения о каталоге 2008 были загружены в сеть Интернет и стали общедоступны задолго до даты приоритета оспариваемого патента, суд первой инстанции указал на частичное выполнение приложений к протоколу на иностранном языке без представления перевода. С учетом изложенного суд первой инстанции признал протокол от 03.10.2016 недопустимым доказательством и не принял его во внимание при рассмотрении дела.

Указанное решение суда первой инстанции и явилось предметом обжалования и проверки президиумом Суда по интеллектуальным правам. И здесь очень важно отметить, что, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 286 АПК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам ограничил проверку законности обжалуемого решения пределами доводов кассационной жалобы заявителя, т.е. проверял правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Рассматривая кассационную жалобу, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из положений ст. 1351 ГК РФ о предоставлении пра-

вовой охраны полезной модели, если она является новой и промышленно применимой. При этом, как следует из указанной статьи ГК РФ, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники, который включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения и если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. Президиум также учитывал положения Административного регламента исполнения Роспатентом функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов на полезную модель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принял к сведению содержащиеся в подп. 2 п. 22.3 указанного Административного регламента положения о дате, определяющей включение источника информации в уровень техники, и о ее подтверждении. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам, соглашаясь с позицией суда первой инстанции, констатировал, что документальное подтверждение соответствующей даты (публикации или помещения в электронную среду) является обязательным условием для включения в уровень техники сведений, полученных в электронном виде. И в этом контексте представляется важной исходная позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, состоящая в том, что отсутствие сведений о точном моменте помещения сведений в электронную среду не препятствует их включению в уровень техники, если имеются доказательства того, что эти сведения находились в этой электронной среде до даты приоритета оспариваемой группы полезных моделей.

Заявитель настаивал, что противопоставленный источник информации – каталог 2008 – находился в сети Интернет до даты приоритета спорной группы полезных моделей 26.11.2010, а именно 17.02.2009, в подтверждение чего с возражением был представлен протокол осмотра нотариусом информации, содержащейся на сайте <https://archive.org> в российском сегменте информационной и телекоммуникационной сети общего пользования, выполненный на основании ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В отношении протокола осмотра доказательств судом первой инстанции было указано, что этот протокол подтверждает размещение сведений о каталоге 2008 в сети Интернет лишь на дату составления данного протокола – 03.10.2016, которая «младше» даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, протокол был признан недопустимым доказательством и не был принят во внимание при рассмотрении дела со ссылкой на отсутствие перевода ряда приложений на русский язык. Иными словами, судом была принята аргументация Роспатента. Однако согласно ч. 5 ст. 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Другим лицам, участвующим в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу (ст. 9 АПК РФ), обосновывать ссылкой на определенные доказательства свои возражения (ст. 65 АПК РФ). В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным судам правомерно отметил, что иные стороны как при рассмотрении возражения Роспатентом, так и при рассмотрении спора судом не лишены права представлять доказательства в опровержение данных, подтверждаемых одной из сторон, данными интернет-архива.

Очевидно, что определение даты в данном случае имеет важнейшее значение в этом деле. Суд первой инстанции определил ее датой осмотра сайта и составления протокола. Данный вывод, как общее правило, применяемое при обеспечении доказательств нотариусом, президиум Суда по интеллектуальным правам не подвергает сомнению. Однако суд первой инстанции не учел, что в данном случае проведен осмотр не непосредственно сайта, на котором расположен спорный каталог 2008, а сайта <https://archive.org>, называемого ФАС России «архивом Интернета», осуществляющего периодическое копирование содержания сайтов в сети Интернет по состоянию на определенный момент времени и включение их в архив с фиксацией даты, когда осуществлено копирование. На это обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам и отметил, что вывод суда о том, что протокол осмотра доказательств подтверждает нахождение каталога 2008 в сети Интернет только на дату составления протокола, противоречит содержанию протокола осмотра до-

казательств и как таковой противоречит положениям ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

При этом в обоснование своей позиции президиум Суда по интеллектуальным правам сослался и на довольно обширную практику арбитражных судов кассационной инстанции и Суда по интеллектуальным правам по другим делам. Использована и практика Роспатента, который, участвуя в судебных разбирательствах, сослался на наличие в сети Интернет определенной информации на определенную дату, представляя распечатки архивных копий различных сайтов, хранящихся по адресу <https://archive.org>, что представляется важным в контексте обеспечения единообразия в понимании и применении правовых норм и предписаний, а также правоприменительной практики.

В рамках данного дела и в комментируемом постановлении акцентируется также внимание на особенностях судопроизводства, определяемых правилами главы 24 АПК РФ, что само по себе является важной процессуальной гарантией защиты прав частного лица в спорах с публичным образованием. Одной из таких особенностей является распределение обязанностей по доказыванию и возложение бремени по доказыванию законности принятия оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием его принятия, на орган, принявший оспариваемый акт (ч. 1 ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 200 АПК РФ). Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что Роспатент не исполнил соответствующую обязанность, а суд первой инстанции в нарушение указанных положений закона не учел, что Роспатент не обосновал отклонение доводов и доказательств, представленных заявителем, в подтверждение даты 17.02.2009, указанной в протоколе осмотра, при определении возможности включения в уровень техники каталога 2008.

Интересными и важными для правоприменения представляются выводы президиума Суда по интеллектуальным правам в отношении оценки правомерности вывода суда первой инстанции о признании протокола недопустимым доказательством со ссылкой на изложение части приложений к протоколу на английском языке. Он констатировал, что протокол осмотра доказательств,

содержащий данные, которые требовались Роспатенту и суду при проверке даты нахождения в сети Интернет каталога 2008, выполнен на русском языке. Приложения к протоколу, со ссылкой на которые суд не принял во внимание протокол в целом, т. е., по существу, опорочил доказательство как таковое, представляют собой распечатки последовательности действий нотариуса, регламентированных Минюстом России, и не влияют на оценку содержания протокола осмотра.

Таким образом, в комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам сформулировал важные выводы относительно нарушения судом первой инстанции при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента и о признании патента недействительным норм арбитражного процессуального права о доказательствах и доказывании, что явилось основанием для отмены решения в обжалованной части и удовлетворения требования заявителя. При этом следует также одобрительно отнестись к позиции президиума Суда по интеллектуальным правам об указании на обязанность Роспатента повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом данного постановления, что является гарантией защиты нарушенного права.

Смола А.А.

Постановление значимо для такого аспекта, как доказывание при помощи интернет-ресурсов. Доказательственное значение сведений, полученных из сети Интернет, может быть различным в зависимости от того, какой именно факт намерена подтвердить сторона и какой источник для этого используется. Соответственно, в случае доказывания факта нахождения сведений в электронной среде как общедоступных до даты приоритета оспариваемой полезной модели следует исходить из трех важных посылок.

Во-первых, об универсальности подхода об отсутствии ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через сайты в сети Интернет.

Во-вторых, о признании допустимыми доказательствами копий архивных интернет-страниц в целях подтверждения факта существования в сети Интернет определенной информации на

конкретную дату (не приравниваемую к дате осмотра сайта нотариусом).

В-третьих, хотя вывод в постановлении так прямо не обозначен – о действии в доказывании и принципа эстоппель как запрета противоречивого поведения, так как если госорган ссылается на интернет-архив в целях подтверждения указанного выше факта, то некорректно отрицать доказательственное значение этого источника при ссылке на него противоположной стороны, даже в других спорах.

Кроме того, при закреплении общих вводных о допустимости такого доказательства, как данные из интернет-архива, президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул действие общих правил о доказывании (потенциальная опровержимость, а также бремя доказывания – в этом деле правила главы 24 АПК РФ).

Шварц М.З.

Востребованность такого нотариального действия, как обеспечение доказательств, растет каждый день. Одним из самых актуальных «направлений» совершения этого действия является обеспечение доказательств в сети Интернет.

Использование протоколов нотариального обеспечения доказательств в суде, особенно в свете правил о неоспоримом доказательственном значении обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении нотариального действия (ч. 5 ст. 69 АПК РФ), вызывает сложности с определением того, «возникают» ли по результатам совершения этого нотариального действия такие обстоятельства или нет, и если да, то какие именно обстоятельства могут считаться неоспоримыми.

Ответ на этот вопрос неочевиден и требует глубокого анализа. Что касается данного дела, суд исключительно точно отметил, что информация, зафиксированная в протоколе обеспечения доказательств нотариусом, должна изучаться судом по существу. Если нотариус зафиксировал размещение на интернет-сайте некой информации, то дата размещения этой информации должна определяться не по дате совершения нотариального действия, а исходя из содержания самого доказательства. Поскольку из него следовало, что искомая информация была размещена

на осматриваемом интернет-ресурсе за несколько лет до совершения нотариального действия, именно та дата размещения и должна была быть положена в основу судебного акта. Для установления даты размещения в сети Интернет искомого материала могут быть использованы и данные так называемого архива «Интернета».

VII. Судебный акт, представляющий интерес по своей фактуре

Дело об оспаривании собственного патента соправообладателем – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-540/2017

Мурзин Д.В.

Привычными стали споры между сособственниками, не способными согласовать свои противоположные интересы, – законодательство в сфере вещных прав содержит подробные правила разрешения таких конфликтов. Если не аналогии, то хотя бы какие-то ассоциации с правом общей собственности могут возникнуть и в отношении сообладателей исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Но можно представить себе и обратное влияние.

Сталкивалась ли практика с требованием сособственника об уничтожении общего имущества? А вот в среде сообладателей патента подобные идеи, оказывается, возникают.

Один из соавторов изобретения и обладателей патента на это изобретение добился в Роспатенте признания патента недействительным полностью в связи с несоответствием изобретения условию новизны. При этом сообладателям патента было предложено внести изменения в формулу изобретения по спорному патенту с целью частичного сохранения технического решения. Исходя из п. 3 ст. 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Но понятно, что в рассматриваемом деле конфликтующие сообладатели не могли принять совместное решение по внесению подобных изменений. А вправе ли менять формулу только один из соавторов, желающий сохранить патент? В этой ситуации суд признал возможным модернизировать объект исключительного права и сохранить само

исключительное право у обоих обладателей патента (помимо воли одного из них!).

Действия соавтора, добивавшегося аннулирования патента, были направлены на лишение исключительного права как себя самого, так и другого соавтора. Суд не стал применять (а Роспатент, наверное, и не мог применить) нормы о злоупотреблении правом в отношении подателя возражения. Вместо этого суд квалифицировал внесение изменений в формулу изобретения в качестве способа защиты исключительного права на изобретение и смоделировал право только одного из сообладателей патента на единоличное изменение формулы изобретения (пока для случаев, когда другой сообладатель патента требует аннулирования этого патента).

Вместо негативной реакции – позитивная. Вместо фиксации частного случая недобросовестного поведения – прецедентное правило многократного применения.

Проблема сообладания имуществом – общая проблема всего гражданского права. Возможно, когда и если суды столкнутся с требованием одного из сособственников об уничтожении общего имущества (например, из-за того, что это самовольная постройка), подходы, выработанные в рассматриваемом деле, смогут послужить ориентиром и для вещно-правовых споров.

Старженецкий В.В.

В сфере регулирования интеллектуальной собственности возникает множество коллизий, которые требуют сбалансированных и взвешенных подходов. Говоря о балансе интересов, обычно имеют в виду конфликт между публичными и частными интересами, что является довольно частым явлением.

Однако в деле № СИП-540/2017, которое рассматривал президиум Суда по интеллектуальным правам, мы можем увидеть, что спектр конкурирующих между собой интересов может быть гораздо шире и может затрагивать в том числе противоположные интересы правообладателей.

Так, в рамках данного дела речь шла о фундаментальных разногласиях, которые произошли между двумя авторами изобретения и сопатентообладателями. Один из них обратился в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента

ввиду его несоответствия условиям патентоспособности, однако другой возражал против признания патента недействительным.

Главный вопрос, который стоял перед судом, касался возможности и порядка внесения изменений в формулу изобретения при наличии конфликта между сопатентообладателями. Должна ли дальнейшая судьба патента определяться совместно всеми патентообладателями или у каждого из них есть самостоятельное право на защиту патента и сохранения его правовой охраны, пусть и в меньшем объеме?

Представляется, что в итоге суд сумел найти элегантное и мудрое решение, которое позволяет согласовать как частные интересы между собой (интересы сопатентообладателей), так и публичные интересы в целом (стабильность и предсказуемость системы патентной защиты). В условиях конфликта каждый из сопатентообладателей вправе предложить изменения в формулу изобретения и совершить действия, направленные на частичное сохранение патента в силе.

Щербаков Н.Б.

По данному делу спорный патент на изобретение выдан на имя авторов изобретения. Одним из авторов является истец (Автор А). Другой автор (Автор Б), полагая, что патент не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», обратился в Роспатент с возражением против выдачи этого патента. Оспариваемым решением Роспатента возражение было удовлетворено.

Решениями суда по делу в заявленном требовании было отказано. в комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда, удовлетворил заявленное требование, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражения соавтора с учетом позиции президиума Суда по интеллектуальным правам СИП по спору.

Вынося решение, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что при рассмотрении возражений Роспатент не предложил Автору А, выражавшему интерес в сохранении патента, предложить соответствующие изменения в формулу изобретения, что могло повлечь лишь сужение объекта охраны изобретения,

а не признание всего патента недействительным с невозможностью восстановления его действия. В обоснование принятого решения также было отмечено, что Автор А не имеет другого способа защиты своего права как в рамках настоящего дела.

И хотя оба автора в процессе заявили об отсутствии необходимости разрешать в настоящем деле вопрос о возможности внесения изменения в формулу изобретения, президиум Суда по интеллектуальным правам все же принимает указанное решение. Тем самым он, по нашему мнению, исходит из необходимости предоставить правообладателю максимальную защиту его прав, все возможности для сохранения охраны охраноспособной части формулы изобретения как альтернативе признанию недействительным всего патента, включая и охраноспособную его часть. Такой подход мы можем только приветствовать.

VIII. Интересно написанный судебный акт

1) *Дело об эстоппеле – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу № СИП-326/2019*

Суханов Е.А.

Истец обратился в суд с иском о досрочном прекращении действия зарегистрированного за Ответчиком товарного знака, который Истец использует в своем доменном имени и на сайте в сети Интернет для предложения товаров, однородных с товарами, обозначаемыми товарным знаком, используемым Ответчиком. Ранее вступившим в законную силу решением арбитражного суда по спору между этими же сторонами было установлено, что используемое Истцом обозначение и товарный знак Ответчика сходны до степени смешения и применяются ими для сбыта однородных товаров, что стало основанием для отказа Истцу в его иске.

Истец, первоначально оспаривавший однородный характер сбываемых им товаров и товаров, маркируемых Ответчиком спорным товарным знаком, предъявил новый иск, в котором, основываясь на установленных судом обстоятельствах, потребовал досрочно прекратить действие товарного знака, зарегистрированного за Ответчиком. В этом иске ему также было отказано, ибо, по мнению суда, новое обращение с иском имело

целью обход действия ранее принятого решения арбитражного суда, что в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ является разновидностью злоупотребления правом и основанием для отказа в иске, а Истец не является заинтересованным лицом в смысле ст. 1486 ГК РФ.

Истец обжаловал это решение в кассационную инстанцию, которая отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что само по себе изменение позиции Истца по настоящему делу не является основанием для применения принципа «эстоппель», ибо такое его поведение было «разумно ожидаемым», поскольку основывалось на выводах вступившего в законную силу судебного акта, которые Истец в своей позиции не мог игнорировать с учетом правил ст. 16 и 69 АПК РФ. Напротив, неправильное применение этих норм не позволило суду первой инстанции в полном объеме рассмотреть принципиально важные для данного спора вопросы о заинтересованности Истца в досрочном прекращении охраны товарного знака и обо всех обстоятельствах его использования.

Иначе говоря, данный спор вполне мог и должен быть разрешен на основании специальных норм гражданского права о правовом режиме товарных знаков без увлечения общими проблемами добросовестности и злоупотребления гражданским правом. Обоснованная отмена президиумом Суда по интеллектуальным правам решения суда первой инстанции вновь показала, что эти общие нормы подлежат применению лишь в исключительных случаях, при невозможности разрешения спора на основе специальных норм закона, тогда как в рассмотренной ситуации никакой надобности в их использовании не было.

2. Следует также иметь в виду, что относительно новый для отечественного правопорядка «принцип эстоппель» (англ. *estoppel*), или запрет «противоречивого поведения» (несовместимого с тем пониманием поведения стороны правоотношения, которое в результате ее действий сложилось у ее контрагента и ведет к возникновению у него ущерба), в действительности давно известен еще римскому частному праву как запрет «поведения в противоречии с собственными действиями» (лат. *venire contra factum proprium*). В раз-

витом международном коммерческом обороте он используется для предотвращения ущерба, возникающего у контрагента, разумно полагававшегося на такое поведение стороны договора, что прямо следует из ст. 1.8 Принципов международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА) 2016 г. и комментариев к ней, а также из ч. 2 ст. I-1:103 Модельных правил европейского частного права (DCFR).

Таким образом, этот принцип относится к области материального гражданского права, главным образом, к сфере договорных отношений (п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1. и п. 3 ст. 432 ГК РФ), а не к процессуальному праву, ибо отказ от права на обращение в суд в силу п. 3 ст. 4 АПК РФ недействителен (юридически ничтожен), а вступившее в законную силу судебное решение никак не может считаться противоправным и вредоносным. Следовательно, само по себе предъявление иска или изменение его оснований как процессуальные (правомерные) акты не могут подвергаться действию гражданско-правового «эстоппеля» или считаться «злоупотреблением правом» в смысле ст. 10 ГК РФ.

3. Кроме того, действия в обход закона с противоправной целью, рассматриваемые в п. 1 ст. 10 ГК РФ как разновидность злоупотребления правом, в действительности также касаются прежде всего сделок («действий» в смысле ст. 153 ГК РФ), которые в отечественном гражданском праве традиционно считались недействительными (ст. 1529 т. X ч. 1 Свода законов, ч. 2 ст. 94 проекта Гражданского уложения и ст. 30 ГК 1922 г.). В строгом смысле слова такие действия выходят за пределы понятия злоупотребления правом (составляющего социальную границу, предел надлежащего осуществления субъективного гражданского права) и далеко не всегда связаны с осуществлением гражданских прав (ибо осуществление права касается уже существующих правоотношений, тогда как сделки направлены на их установление (возникновение), изменение или прекращение).

При любом подходе к злоупотреблению правом предъявление иска не может считаться ни сделкой, ни «действием, направленным в обход закона» (в данном случае – вступившего в законную силу решения суда), будучи формой осуществления конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека, которого никто не

может быть лишен ни при каких условиях (ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

Витрянский В.В.

Мне весьма близка позиция президиума Суда по интеллектуальным правам в отношении возможности (вернее, невозможности) применения принципа «эстоппель» в тех конкретных условиях, которые отражены в материалах дела.

Как правильно отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции, констатировав изменение позиции истца по данному делу (наличие однородности реализуемых товаров и услуг товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак) по сравнению с его позицией по другому делу (отсутствие однородности), применил принцип «эстоппель» по самому факту изменения позиции без учета, что такое поведение являлось разумно ожидаемым. Ведь изменение позиции было вызвано состоявшимися судебными актами, признавшими наличие указанных признаков однородности, что исключило для истца возможность настаивать на своей прежней позиции (ст. 16 АПК РФ).

В целом должен заметить, что субъективное и произвольное применение принципа «эстоппель» (как это имело место в спорном судебном решении), по сути, граничит с отказом в правосудии. Полагаю, что принцип «эстоппель» подлежит применению только в случаях, предусмотренных законом (например, абзац третий ст. 462 ГК РФ).

Гонгало Б.М., Братусь Д.А.

Отношения по созданию и использованию объектов творческой подотрасли усложняются, увеличиваются их интенсивность и разно-

образии. Приметы времени – борьба за высокие технологии, информационные потоки и перспективные идеи, сплошная коммерциализация креативной деятельности и ее превращение в индустрию знаний. Право так называемой интеллектуальной собственности является сегодня одним из наиболее динамичных и востребованных сегментов юридической материи. В этой обстановке неопределима роль Суда по интеллектуальным правам. В повседневной деятельности он обеспечивает надлежащую и эффективную защиту субъективных гражданских прав и законных интересов, а с точки зрения совершенствования правоприменительных позиций и эволюции подотрасли выступает путеводной звездой, направляющей и открывающей новые горизонты.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу № СИП-326/2019 в развитие единообразной судебной практики, посвященной фундаментальному началу добросовестности¹⁹, включая состоявшиеся судебные позиции о злоупотреблении правами²⁰, закреплен актуальный подход к определению **значения** запрета противоречивого поведения участников правоотношений («принцип эстоппель»), конкретизируется **содержание** этого запрета, уточняются неблагоприятные материально-правовые и процессуальные **последствия** его нарушения. Эстоппель как политико-правовая идея является утилитарным продолжением или, по терминологии комментируемого постановления, «частным случаем проявления» принципа добросовестности: действие стороны вопреки своему предыдущему поведению не считается добросовестным. Определение не формулируется через отрицание. В анализируемом казуальном толковании содержание противоречивого поведения раскрывается в положительном смысле,

¹⁹ См., напр.: постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2011 № 10473/11 и от 19.03.2013 № 14483/12, п. 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2017 г. (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017), п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

²⁰ См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018, от 18.02.2019 по делу № СИП-688/2017, от 05.04.2019 по делу № СИП-260/2018, от 20.12.2018 по делу № СИП-127/2018.

как одна из базовых форм злоупотребления правом²¹: непоследовательное поведение создает выгоду злоупотребляющей и ущерб добросовестной стороне. Этот логичный вывод сопровождается оговоркой: не подлежит признанию противоречивым разумно ожидаемое поведение. Исключение из общего правила иллюстрируется фактами, получившими судебную оценку по ранее рассмотренным делам: патентообладатель вправе уточнить формулу изобретения для сохранения действия патента и в то же время отстаивать соответствие первоначальной формулы условиям патентоспособности²²; использование спорного товарного знака не препятствует лицензиату оспаривать охрану товарного знака в ответ на отказ правообладателя продлить срок лицензионного договора²³ и т. д. Рассматриваемая форма злоупотребления не совпадает с шиканой, при которой поведение лица, злоупотребляющего правом, нацелено исключительно на причинение вреда другой стороне. Злоупотребление может не ограничиваться только имущественными интересами, но выражаться в стремлении злоупотребляющей стороны к процессуальным и к другим нематериальным преимуществам, связанным, например, с организационными возможностями правообладателя²⁴. В свете изложенного суждение о том, что «злоупотребление правом в иных формах всегда связано с осуществлением права в имущественных интересах злоупотребляющего»²⁵ (курсив мой. – Б.Г.), нуждается в уточнении. Не случайно, раскрывая механизм защиты субъективного гражданского права, специалисты акцентируют внимание на взаимосвязанном комплексе матери-

альных и процессуальных норм²⁶. Традиционными неблагоприятными последствиями злоупотребления правом являются полный или частичный отказ в судебной защите и возмещение убытков потерпевшему. Из комментируемого постановления вытекают и такие меры воздействия на злоупотребляющую сторону, как возложение на нее по итогам судебного разбирательства расходов по делу, а также отказ в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Подход, закрепленный в комментируемом постановлении, эффективно препятствует произвольному «умножению сущностей» и бесконечной смысловой вариативности, нацелен на исключение в судебной практике сугубо формального применения запрета противоречивого поведения, стимулирует его адекватное применение при разрешении конкретных дел и системное развитие в цивилистической доктрине с учетом тенденций современного гражданского оборота. Рассмотренное казуальное толкование приближает к идее о признании на конституционном уровне нормативных свойств за судебными источниками, в которых авторитетная правоприменительная практика официально систематизируется.

2) *Дело о Мондриане – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018*

Васильев А.С.

Перед Судом по интеллектуальным правам были поставлены два вопроса: о квалификации результатов интеллектуальной деятельности как

²¹ Категория злоупотребления субъективным гражданским правом остается дискуссионной в цивилистике: Доманжо В.П. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего гражданского уложения // Сб. ст. по гражданскому и торговому праву: памяти Г.Ф. Шершеневича. М.: Бр. Башмаковы, 1915. С. 319–339; Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 124–181; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998; Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 424–436; Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. № 3. С. 79–86; Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001 и др.

²² Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу № СИП-685/2017.

²³ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-781/2018.

²⁴ Братусь Д.В. Организационные авторские права / Вступ. сл. и общ. ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2022.

²⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. В 3 т. Т. I: Комментарий к части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 53 (Н.Б. Щербаков).

²⁶ Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 419 (В.С. Ем).

охраняемых авторским правом и о полномочиях Роспатента при квалификации объектов и разрешении споров об авторских правах.

Выводы о квалификации, которые были подкреплены ссылкой на творчество абстракционистов (П. Мондриана и др.), не так интересны. Роспатент допустил очевидную ошибку, им была применена методология права средств индивидуализации; разбив объект оценки на отдельные элементы, Роспатент осуществил поиск сильных и слабых элементов, измерил степень различительной способности. Слова и обороты Роспатентом заимствованы из авторского права, но вот существо – приложено явно иное. Основной недостаток, на который Судом по интеллектуальным правам не было обращено внимание, – избыточное обобщение Роспатентом творческого начала, разного для произведений живописи и для произведений графического дизайна. Нет уверенности в том, что абстракционисты изображают геометрические фигуры, фигуры – лишь способ «материализации чувственных идей», которые (чувственные идеи) случайны для произведений графического дизайна.

Суждение о возможности осуществления Роспатентом правовой квалификации следует поддерживать. Правовая квалификация явлений внешнего мира – это познавательная деятельность, которая вряд ли может быть ограничена. Важнее второй вывод суда: регистрирующий орган не вправе разрешать споры, которые прямо не отнесены к его компетенции законом, и к таковым относятся споры об авторских правах, за вычетом прямо вытекающих из подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Определение правовых последствий использования шрифта в данной процессуальной форме без участия правообладателя шрифта для Роспатента недоступно.

Рузакова О.А.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам принято Судом по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции по кассационной жалобе Роспатента на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2019 по делу № СИП-818/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Старфудс» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной

собственности от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 21.06.2018 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 575727 (комбинированный товарный знак starfood).

Отличительной особенностью названного дела являлось использование правовых режимов двух разных объектов интеллектуальных прав – объекта авторских прав и товарного знака. Наибольший интерес представляет положенный в основу судебного решения вывод о признании объектом авторского права результата, состоящего из частей, которые сами по себе не являются таковыми, о необходимости оценки используемого в товарном знаке результата в целом. Важным является также вывод президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что Роспатент вправе устанавливать, является ли используемый в товарном знаке объект объектом авторского права.

Названное постановление президиума Суда по интеллектуальным правам представляет несомненный интерес как с точки зрения применения норм части четвертой ГК РФ в части комбинированных товарных знаков, так и с точки зрения оценки представленных доказательств сторонами, анализа разных подходов (юридико-технического, лингвистического, комплексного и др.) при определении творческого характера произведения, используемого в товарном знаке. Такого рода судебные акты имеют важное значение не только для правоприменительной практики судебных, административных органов, но также для научной и учебной деятельности.

Голубцов В.Г.

Весьма и весьма часто можно слышать от людей неискушенных мнение о сухом, нудном, формальном и неинтересном характере профессии юриста вообще и о работе судьи в частности. Но любой, кто понимает, о чем в действительности идет речь, может аргументированно возразить и утверждать, причем на конкретных примерах, что написание, скажем, судебных актов – это процесс нетривиальный, творческий, интересный и порой весьма познавательный как для «автора», так и для «читателя». Примеров множество – и комментируемое дело, именуемое «делом о Мондриане» – красноречивое тому свидетельство. А как

же иначе? Многие ли представители даже самых «творческих» профессий имеют представление о том, кто такой Пит Мондриан и что его связывает с Малевичем и Кандинским? Уверен, что знания такие есть, к сожалению, не у многих, а почерпнуть их можно только в весьма специфической литературе. Тем ценнее и уникальнее комментируемое постановление, поскольку, разрешая достаточно сложный и узкоспециальный вопрос о том, является ли конкретный результат объектом авторского права в случае, когда отдельно взятая часть этого результата вовсе не творческая, суд привел в качестве основного аргумента не сухие положения нормативных актов, но фамилии Малевича, Кандинского и упомянутого Пита Мондриана. И вот уже обычный субъект гражданского оборота, давший себе труд ознакомиться с мотивировкой суда, – не скучный юрист, а вполне себе продвинутый «искусствовед», осведомленный об абстрактной живописи, постимпрессионизме, неопластицизме, движении De Stijl и многом другом (в зависимости от любознательности и увлеченности профессией юриста) – за что честь и хвала судьям Суда по интеллектуальным правам вообще и авторам «самого интересно написанного» судебного акта в частности.

IX. Самый невероятный спор

Дело о мясной эмульсии – постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-695/2014

Капырина Н.И.

Две компании, больше известные потребителю своими шоколадными изделиями, участвовали в споре о наличии изобретательского уровня в запатентованных способах получения имитации мяса и в полученных этими способами продуктах. Спорное изобретение позволяло получить из дешевого мясного сырья продукты, по внешнему виду максимально приближенные к мясу.

Основной вопрос, по которому мнения Роспатента и суда первой инстанции разошлись: одинаково ли ведут себя суспензии и эмульсии? В спорном патенте технология была построена на выполнении определенных действий с эмульсией из разогреваемого сырого мясного сырья, тогда как в противопоставленном патенте в качестве про-

межуточного продукта использовалась суспензия из вареного мяса. В доводах заявителя возражения подчеркивались общие черты двух изобретений пищевой промышленности: исходный материал (жир, белок, вода), его измельчение, разогрев, образование жидких сред, которые отличаются лишь фазой – жидкой (эмульсия) и твердой (суспензия). Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с позицией патентообладателя и Роспатента, которые настаивали на различиях между эмульсиями и суспензиями по их физико-техническим и химическим свойствам. Довод о взаимосвязи между двумя дисперсными системами, благодаря которой распространяемые на суспензию зависимости и закономерности также распространяются и на эмульсию, был заявлен лишь в суде, а не при подаче возражения, так что суд кассационной инстанции его отклонил. Так, было установлено, что изобретения не обладали одинаковыми отличительными признаками, не была подтверждена известность влияния общих признаков на технический результат в спорном патенте.

В этом споре об охраноспособности достаточно простого технического решения просматривается проблема соотношения между разными категориями знания в патентном споре: научно-технические знания судей и экспертов, обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в частности уровень техники и общепринятое знание. Упоминается также вспомогательная роль запроса специалисту при уяснении и оценке обстоятельств дела, которого в суде первой инстанции решили позвать, но так и не позвали.

Линник Л.Н., Кудаков А.Д.

Анализ всех материалов делопроизводства, связанных с патентом № 2247517 на «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения», показал достаточную обоснованность всех принятых по ним решений.

В деле рассмотрено заявление о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента № 2247517 на «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения». Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление, приняв представленные в суд дополнительные доказательства того, что из уровня техники

известна взаимосвязь между свойствами суспензии и эмульсии, в связи с чем представленные в возражении патентные документы, касающиеся мясной суспензии, порочат изобретательский уровень оспариваемого патента.

При рассмотрении кассационных жалоб правообладателя и Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления. Основанием для изменения иска стало установленное президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушение судом первой инстанции норм материального права и недопустимость принятия судом дополнительных доказательств, отсутствующих в возражении, в котором не содержалось доводов об известности из уровня техники взаимосвязи между свойствами суспензии и эмульсии.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что у суда даже при вынесении им определения о необходимости направления ученым запроса о консультации, нет обязанности направления такого запроса (например, в случае невозможности установления ученого, который мог бы ответить на запрос), поскольку направление запроса является лишь дополнительным средством помощи суду в уяснении и оценке обстоятельств дела, и само по себе не могло привести к принятию неправильного решения.

Судья Верховного Суда Российской Федерации запросил материалы дела, но после их исследования отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Поэтому каких-либо замечаний по указанным делопроизводствам не возникло.

Гринь Е.С.

Спор о так называемой мясной эмульсии между компанией «Марс» и Роспатентом поистине можно назвать знаменитым в сфере патентного права. Речь идет об оспаривании факта регистрации компанией Нестле права на патент «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения». Основанием спора явилось разграничение терминов «эмульсия» и «суспензия» по их физико-техническим и химическим свойствам. Именно данное различие явилось основанием для отказа в

удовлетворении требований компании Марс. Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что не раскрыты признаки заявленного способа получения продукта, в частности, компания Марс не указала параметры температуры, давления; характеристики осуществляемых действий (нагрев, воздействие давлением) над определенным материальным объектом (мясной эмульсией), а также образование конечного продукта (мясной эмульсии) с определенными свойствами. Суд разграничил понятия, установил, что суспензия – это дисперсные системы, в которых твердые частицы дисперсной фазы находятся во взвешенном состоянии в жидкой дисперсионной среде (взвеси), а эмульсия – это более сложная, неустойчивая система из воды и масла/жира.

Лишь определение данных процессов позволило установить, что речь идет о разных физико-технических процессах, как следствие, о разных понятиях. Данное дело является примером глубокого и фундаментального подхода президиума Суда по интеллектуальным правам.

Х. Самый сложный спор

Дело о принудительной лицензии – постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2019 по делу № А40-166505/2017

Ворожевич А.С.

Данное дело представляет собой второй в России (хотя точнее будет сказать – в мире) прецедент, когда суд выдал принудительную лицензию на использование фармацевтического изобретения в пользу производителя дженерика (ООО «Натива») в связи с наличием у него патента на зависимое фармацевтическое изобретение. Требования ООО «Натива» к компании «Сьюджен ЛЛС» о выдаче принудительной лицензии на фармацевтическое изобретение основывались на п. 2 ст. 1362 ГК РФ. До последнего времени данная норма считалась «мертвой». В отношении нее так и не было дано каких-либо серьезных разъяснений со стороны высших судебных инстанций, в связи с чем нижестоящие суды столкнулись с серьезными сложностями при ее применении.

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ на принудительную лицензию может рассчитывать патентообладатель зависимого изобретения при условии, что его изобретение представляет собой: 1) важное

техническое достижение; 2) имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента.

Из текста данной нормы можно сделать однозначный вывод: сам по себе патент на зависимое изобретение не дает его обладателю возможности получить принудительную лицензию на основное изобретение. Необходимо, чтобы его решение представляло собой определенную ценность с позиции инновационного развития, некий вклад в научно-технический прогресс.

Подобные общие выводы, однако, не снимают вопрос: при каких условиях суд может сделать вывод, что зависимое изобретение в фармацевтической сфере соответствует двум вышеуказанным критериям.

В рассматриваемом деле суды трех инстанций пришли к тому выводу, что зависимое изобретение ООО «Натива» представляет собой важное техническое достижение, обладающее экономическими преимуществами перед изобретением «Селджен Корпорэйшн».

Суды исходили из того, что зависимое изобретение используется при изготовлении лекарственных препаратов для лечения тяжелых, в том числе онкологических, заболеваний. При этом суд указал на необходимость обеспечения разнообразия лекарственных препаратов, нацеленных на лечение того или иного заболевания, однако, в чем именно заключались важность зависимого изобретения, его преимущества по сравнению с основным изобретением, суды так и не раскрыли.

На мой взгляд, при рассмотрении данного дела суды установили слишком низкий стандарт для доказывания обстоятельств по п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Вторичное фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением лишь в том случае, если лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает существенными качественными преимуществами (терапевтической эффективностью, безопасностью) по сравнению с препаратами, производимыми на основе первичного патента. При этом судам необходимо учитывать факторы, связанные с заболеванием, на лечение которого направлен производимый на основе зависимого изобретения препарат

При установлении наличия у зависимого фармацевтического изобретения существенных экономических преимуществ суды должны рассматривать соотношение затраченных средств и полученной эффективности от использования лекарственных препаратов, произведенных на основе такого изобретения. В таком случае для того, чтоб препарат был признан экономическими эффективным, заявителем (потенциальным лицензиатом) должны быть доказаны два обстоятельства: более низкая (в значительной мере) цена предлагаемого им препарата; наличие позитивного влияния препарата (по сравнению с оригинальным препаратом) на качество и продолжительность жизни.

В целом представляется достаточно абсурдной ситуация предоставления принудительных лицензий в пользу производителей воспроизведенных и биоаналоговых лекарственных препаратов. По самой своей сути такие препараты не могут иметь каких-либо отличий от оригинального препарата (в том числе положительных). Они не обладают повышенной терапевтической эффективностью по сравнению с оригинальным препаратом.

Гринь Е.С.

Иностранцы лица - Sugen LLC, PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC обратились к обществу с ограниченной ответственностью «Натива» и к Министерству здравоохранения Российской Федерации с требованием о прекращении ООО «Натива» нарушения евразийского патента на противоопухолевый американский препарат.

Российская компания, в свою очередь, обратилась со встречным иском к вышеуказанным иностранным лицам о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии. В ходе судебного разбирательства сторонами были заявлены ходатайства о назначении комплексной патентно-технической судебной экспертизы.

В представленном в материалы дела экспертном заключении по результатам комплексной патентно-технической судебной экспертизы эксперты подтвердили, что изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации, является зависимым по отношению к изобретению, охраняемому евразийским патентом. При этом

российской компании удалось выиграть спор во всех инстанциях.

Суды указали, что принудительная лицензия предоставляется при использовании зависящего изобретения для создания новых улучшенных версий запатентованных препаратов. Эксперты признали спорное изобретение зависимым от охраняемого, а препарат – важным техническим достижением. Кроме того, российский дженерик социально значим, включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С учетом того что российская компания обращалась к иностранной с просьбой о предоставлении лицензии, получила отказ, вышеуказанные обстоятельства являются достаточными для предоставления принудительной лицензии в соответствии со ст. 1362 ГК РФ. При этом в отношении установления стоимости лицензии в размере 10 % от доходной части цены на лекарственный препарат Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что иностранной компанией не были представлены доказательства, опровергающие указанный размер.

Калятин В.О.

Центральным вопросом, рассматривавшимся в данном деле, было определение условий предоставления принудительных лицензий на изобретение – признание зависящего изобретения важным техническим достижением и установление наличия у него существенных экономических преимуществ (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Прежде всего следует заметить, что суд подтвердил, что выдача патента на изобретение общества сама по себе не является доказательством важности технического достижения – и в этом отношении суд можно поддержать.

В то же время трудно согласиться с избранной судом трактовкой указанных условий.

Важность технического решения означает его полезность для общества. Но невинная формулировка в постановлении суда «разница в скорости появления действующего вещества в крови кроликов и то, что сунитиниб может демонстрировать полиморфизм, подтверждают важность технического достижения изобретения» совершенно не выглядит убедительной.

Еще больше сомнений вызывает указание в качестве существенного экономического пре-

имущества снижение цены препарата. Исходя из п. 2 ст. 1362 ГК РФ «экономические преимущества» должны относиться к изобретению, а здесь речь идет о товаре, произведенном с его использованием. Цена препарата может зависеть от многих обстоятельств и не всегда отражает преимущества изобретения. Правильнее было бы говорить, например, о том, что изобретение позволяет снизить себестоимость производства продукта.

К сожалению, данное решение не разъяснило, а запутало условия предоставления принудительной лицензии.

Мурзин Д.В.

В полноценном судебном процессе не бывает простых дел. Бывает отсутствие состязательности (что чаще вызвано плохой подготовкой сторон). В рассматриваемом деле состязательность на высоте: в суд поступило множество заключений экспертов с противоположными выводами по отдельным вопросам. Рассматриваемое дело было связано с квалификацией изобретения как зависящего с целью понуждения обладателя первоначального патента к предоставлению принудительной лицензии. При всей важности установления факта использования первоначального изобретения в зависящем изобретении это все-таки однозначное разрешение технического вопроса. Сами нормы о зависящих объектах патентных прав (ст. 1358.1 ГК РФ) не вызывают затруднений в понимании: гипотеза и диспозиция изложены четко. Но принудительная лицензия выдается только в случае, если доказано, что зависящее изобретение является «важным техническим достижением» и имеет «экономические преимущества» перед изобретением по первоначальному патенту (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). А легальные определения этих понятий в законодательстве отсутствуют.

В рассматриваемом деле первоначальное и зависящее изобретения используются при изготовлении лекарственных препаратов для лечения тяжелых, в том числе онкологических, заболеваний. Касательно «экономических преимуществ» в рассматриваемом деле суд принял доказательства того, что стоимость лекарства по зависящему патенту будет существенно ниже, чем у оригинального препарата.

Более сложным оказался вопрос определения «важности» зависимого запатентованного решения. Является ли сам по себе факт выдачи патента на зависимое изобретение доказательством того, что данное изобретение представляет собой важное техническое достижение? Нет.

Суд процитировал определение «важного технического достижения», содержащееся в экспертном заключении известного цивилиста Л.В. Санниковой: «Зависимое изобретение должно содержать в себе такую инновацию, использование которой имеет важное значение для всего общества; при оценке зависимого изобретения с точки зрения важности необходимо учитывать значение предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов». Специальная сторона важности зависимого изобретения была показана в заключении других экспертов:

«разница в скорости появления действующего вещества в крови кроликов и то, что вещество может демонстрировать полиморфизм». Применительно же к рассматриваемому делу судом была акцентирована социальная значимость для общества и государства «разнообразия, которое позволит применить индивидуальный подход к лечению того или иного заболевания у людей, доступность лекарственных средств, а главное, эффективность ввиду важности технического решения».

Деятельность всех правоприменителей связана с толкованием закона, и самыми проблемными вопросами является выяснение истинного смысла слов и выражений, имеющих обыденное значение. Чем привычнее слово, тем шире оно используется в языке, становясь все более и более многозначным. Неудивительно, что именно рассматриваемое дело победило в номинации «самый сложный спор».

Для цитирования:

Новоселова Л.А. Исключительные права государства или государственных учреждений? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 49–62.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_49

Novoselova L.A. Exclusive rights of the State or public institutions? // Zhurnal Suda po intellektual'ny'm pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 49–62. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_49

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_49

Исключительные права государства или государственных учреждений?



Л.А. Новоселова,
доктор юридических наук,
профессор

В последнее время в юридической литературе разворачивается активная дискуссия о природе имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих государственным учреждениям, о чем свидетельствует масса публикаций, комментариев и публичных оценок. Специалисты различным образом определяют соотношение имущественных прав собственника, в том числе государства, и созданных им юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними имущества, на результаты интеллектуальной деятельности.

В статье анализируются различные точки зрения на данный вопрос, их обоснование и источники происхождения, отражение их в противоречивой практике законоотворчества и правоприменения.

Автор предлагает исходить из необходимости создания особого режима «управления исключительными правами, закрепленными за учреждениями», определяющего порядок их осуществления как учреждением, так и собственником имущества последнего. Указанный режим можно определить как режим оперативного управления, понимаемый в широком смысле. Обосновывается возможность при отсутствии специального регулирования применения по аналогии норм о праве оперативного управления, закрепленных в разделе ГК о вещных правах

Ключевые слова:

исключительное право; вещные права; право оперативного управления; имущество учреждений; ограниченное право; аналогия закона.

Активные дискуссии¹ о природе прав учреждений на закрепленные за ними исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации² связаны прежде всего с необходимостью решения задач обеспечения эффективного использования результатов научно-исследовательской деятельности в экономике, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и трансфера (передачи) технологий.

Очевидно, что в целом созданные государственными научными учреждениями и учреждениями высшего образования результаты интеллектуальной деятельности часто используются неэффективно либо не используются вообще. Вкладывая значительные средства в науку, государство не всегда получает необходимую отдачу, созданные научные и технические решения остаются на стадии научных отчетов, не доходят до практической реализации, тем более – промышленного использования, не оказывают положительного влияния на развитие экономики.

Помимо организационных причин, такая ситуация в определенной степени спровоцирована и неопределенностью характера прав учреждений на закрепленные за ними исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Для российской правовой системы вопрос о соотношении имущественных прав (прежде всего – исключительных) на результаты интеллекту-

альной деятельности собственника, в том числе государства, и созданных им юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними имущества, стал одним из самых серьезных камней преткновения.

Право оперативного управления в действующем гражданском законодательстве (статья 296 ГК РФ) определено как ограниченное право на имущество, закрепленное собственником за учреждением и казенным предприятием.

Исходя из закрепленных в ГК положений, учреждения и казенные предприятия пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия его собственника. Собственник имущества, в свою очередь, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

Эти положения, наряду с положениями о праве хозяйственного ведения, внесены в раздел действующего ГК РФ о вещных правах. Совершенно естественно, что многими специалистами право собственности и все иные вещные права связываются

¹ Васильева Е.Н., Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета // Имущественные отношения в РФ, № 5 (212), 2019, С. 66-81; Васильева Е.Н., Обновление правового механизма управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4 (34), декабрь 2021 г., С. 7-18; Шибанова Н.А., К вопросу об управлении правами на РИД, принадлежащими Российской Федерации // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (33), сентябрь 2021 г., с. 69-79; Савиных В.А., Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности бюджетных учреждений в научной сфере и сфере образования // Актуальные проблемы российского права, 2018, № 12, С. 123-130; 2019, № 5, С. 144-151; Васильева Е.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет средств федерального бюджета // Труды Института государства и права РАН. 2012. № 3 С.155-158; Войникайнис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования. Учебное пособие для вузов. М.: Статут, 2011. С.174; Еременко В.И. О создании бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ // Законодательство и экономика. 2010. № 1. С.26-29 и др.

² В статье преимущественно анализируются отношения с участием государственных и муниципальных учреждений, однако предлагаемые выводы равным образом касаются и казенных предприятий, и учреждений частных. Положения в части природы прав на результаты интеллектуальной деятельности равным образом касаются и всех иных юридических лиц – несобственников (государственные или муниципальные унитарные предприятия), владеющих имуществом на праве хозяйственного ведения. Но для упрощения текста будут преимущественно упоминаться государственные учреждения и право оперативного управления, поскольку права именно этих субъектов стали предметом основных дискуссий.

исключительно с правами на вещи как объекты материального мира³.

Однако понимание права оперативного управления как вещного порождает необходимость определения прав на другие объекты, иные виды имущества, которые могут быть закреплены за соответствующими юридическими лицами – несобственниками: права требования различного вида (в том числе бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства), доли в уставном капитале, и конечно – права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

При доктринальном подходе, рассматривающем право оперативного управления исключительно как право на вещи, правовой режим иных объектов, закрепленных за юридическими лицами – несобственниками, объем правомочий таких юридических лиц и собственников их имущества оказывается не определенным. Но если в отношении иных невещных активов соотношение прав учреждений и собственника их имущества практически не обсуждалось, то в отношении интеллектуальной собственности (очевидно, в связи с резким возрастанием ее экономической значимости) дело обстоит иначе.

Озабоченность по этому поводу отразилась в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, где отмечалось, что в целях более точного определения правового режима результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств государственного бюджета, следует провести четкое разграничение между исключительным правом, принадлежащим государственным учреждениям, и правом оперативного управления как разновидностью вещных

прав, исключив тем самым смешение двух правовых режимов⁴. В основу этих формулировок было положено мнение В.А. Дозорцева о том, что право хозяйственного ведения и право оперативного управления, как вещные права, вообще не применимы к интеллектуальным правам⁵.

На невозможность применения к интеллектуальным правам положений о праве оперативного управления и права хозяйственного ведения ссылались и другие специалисты⁶. Логика обоснования не изменялась – поскольку указанные права отнесены к вещным, в сфере интеллектуальной собственности они не применимы: объектом вещных прав являются предметы материального мира, объектом прав исключительных – нематериальные объекты, в отношении которых невозможно осуществление полномочия владения.

Сами формулировки при постановке задачи свидетельствовали, что вектор регулирования авторами Концепции для себя уже был определен – право государственного учреждения названо исключительным правом без каких-либо оговорок. Приведенное положение разрабатывалась также, по всей видимости, на основании позиции В.А. Дозорцева, полагавшего, что «в отличие от традиционных имущественных прав права государственных организаций на результаты интеллектуальной деятельности – это права, принадлежащие последним на первичной основе, вполне самостоятельно, вне прав государства»⁷.

Обоснование невозможности применения положений об оперативном управлении к отношениям в сфере интеллектуальной собственности лежали в теоретической плоскости и совпадали с обоснованием невозможности рассматривать последние в качестве объектов права собственности:

³ Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2015, С. 606; Гражданское право. Учебник. Т. 1, Отв. ред. Гонгало Б.М. – М.: Статут, 2021. С. 473.

⁴ Пункт 4.2. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009.

⁵ Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей. В кн. Интеллектуальные права: Понятие, Система, Задачи кодификации, Сборник Статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005, С. 308.

⁶ См. Васильева Е.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет средств федерального бюджета // Труды Института государства и права РАН. 2012. № 3 С. 155-158; Войничайнис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования. Учебное пособие для вузов. М: Статут. 2011. С. 174; Еременко В.И. О создании бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ // Законодательство и экономики. 2010. № 1. С. 26-29.

⁷ Дозорцев В.А. Указ. соч., С. 308.

подчеркивалась нематериальная природа объектов, соответственно – нет вещи, нет владения и т. п.

Цель выведения прав учреждений на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации из-под режима оперативного управления впоследствии была четко выражена в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «на практике часто возникают вопросы о возможности применения к исключительным правам положений о вещных правах, в частности, о применимости к результатам интеллектуальной деятельности, полученным государственными учреждениями, права оперативного управления. В связи с этим в пункте 3 статьи 1227 ГК прямо предусмотрено, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК о вещных правах, если иное не установлено правилами самого раздела VII»⁸.

Соответствующие изменения были внесены в ГК РФ, и статья 1227 была дополнена абзацем 3, предусматривающим, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II настоящего Кодекса, если иное не установлено правилами настоящего раздела⁹.

В комментарии к данному положению соотношение положений пункта 1 статьи 216, статьи 296 ГК с нормами об исключительных правах, пояснялось следующим образом: право оперативного управления как ограниченное вещное право «не может распространяться на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации, так как согласно п. 4 ст. 129 эти нематериальные объекты не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому».

Однако вопрос о том, на каких основаниях за упомянутыми организациями должны закрепляться исключительные права, признавался комментаторами вызывающим серьезные затруднения¹⁰.

Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих, Е.А. Афанасьева справедливо обращали внимание, что при отказе от применения положений о вещных правах «какая-либо иная модель, по которой бы распределялись полномочия между публично-правовыми образованиями и предприятием в отношении товарных знаков, отсутствует»¹¹. Е.Н. Васильева также констатировала, что при регулировании отношений в области интеллектуальной собственности не предусмотрена правовая конструкция, аналогичная праву оперативного управления¹².

Изменения в пункт 3 статьи 1227 ГК первоначально характеризовались как «вызвавшие неопределенность» в вопросе о природе прав учреждения.

Впоследствии интерпретации стали более категоричными: «в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые государственные учреждения и казенные предприятия самостоятельно разрабатывают или приобретают за собственные средства, у этих учреждений и предприятий возникает **собственное исключительное право**» (выделено мной – Л.А.)¹³.

В основе такого подхода лежит заслуживающее одобрения стремление обеспечить более

⁸ Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесена в Государственную думу ФС РФ 03.04.2012, С. 48 // СОЗД // <https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6>.

⁹ Подпункт г) пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹⁰ Е. Павлова, Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 69 Гражданского кодекса РФ // *Хозяйство и право*, № 7, 2014, с. 21-40, с. 24

¹¹ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / Отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоповедения. 2016. 152 с.

¹² Васильева Е.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет средств федерального бюджета // *Труды Института государства и права РАН*. 2012. № 3. С. 71.

¹³ 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 – Комментарий к ст. 1227 (Павлова Е.А.).

свободный режим распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные государственными учреждениями, и тем самым дать импульс к их более активному использованию. Однако такая интерпретация влечет далеко идущие последствия, которые вряд ли принимались во внимание как при подготовке изменений в ГК, так и при их толковании.

Предложенная правовая конструкция крайне противоречива и не дает ответа на целый ряд концептуально важных вопросов¹⁴.

Если учреждения (хотя бы в отношении созданных ими результатов) признаются обладателями собственного **исключительного** права, то возникает необходимость определить, какие права на этот объект имеет собственник учреждения.

«Полное» самостоятельное право предполагает, что его обладатель может не только самостоятельно реализовывать входящие в его состав правомочия, распоряжаться своим правом, но и делать это **независимо** от какого-либо иного лица. В этой независимости права суть права собственности, в этой независимости и суть «самостоятельного» исключительного права.

Обращает на себя внимание, что ни государство, ни иные собственники имущества учреждений в настоящее время не стремятся отказываться от существующих правовых моделей организации взаимодействия учредителя и учреждения, в том числе и в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Так, до недавнего времени федеральное ведомство в сфере науки рассматрива-

ло исключительные права как особое движимое имущество и включало их в перечни особо ценного имущества учреждений, для распоряжения которыми установлены специальные правила¹⁵. В соответствии с новыми приказами Минобрнауки России результаты интеллектуальной деятельности не включены в перечень видов особо ценного движимого имущества подведомственных учреждений, но продолжают относиться к иному имуществу, которое подлежит учету как имущество **государственное**¹⁶.

Более того, и анализ действующего законодательства не позволяет сделать вывод, что внесение в статью 1227 ГК РФ изменений, во-первых, однозначно исключило применение норм об оперативном управлении в отношении исключительных прав, во-вторых, было воспринято законодателем как ориентир для регулирования в этой области.

Так, запрет применения положений ГК о вещных правах даже технически не исключает применения Закона о некоммерческих организациях¹⁷, где содержатся положения, из которых вытекает право государства в отношении бюджетных учреждений определять цели и основные направления их деятельности, решать вопросы создания, реорганизации, ликвидации, распределения имущества учреждений после ликвидации, контролировать осуществление крупных сделок и сделок с предпочтением. Из этого очевидно следует, что **права учреждения на любое имущество подчинены праву собственника учреждения**. В полной мере это касается и исключительных прав.

¹⁴ Например, в приведенном комментарии говорится лишь о результатах, которые учреждения разрабатывают (приобретают) за собственные средства. Но права на такие объекты могут быть переданы им учредителем – какие права у учреждений исключительные права возникают: тоже «собственные» или какие-либо иные? Если закрепленные учредителем исключительные права не являются «собственными» правами учреждения, то чьи они? Вопросы можно множить, но в этом нет необходимости.

¹⁵ См. приказы Федерального агентства научных организаций от 15 марта 2016 года № 4н «Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства»; от 2 февраля 2017 года № 59 «Об определении перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций».

¹⁶ Приказ Минобрнауки России от 23.11.2018 № 65н «Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, федеральных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2019 № 53574); приказ Минобрнауки России от 13.03.2019 № 135 «Об определении перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, федеральных государственных автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»; письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 07.11.2019 № МН-15/583-ЮС «О включении результатов интеллектуальной деятельности в перечень особо ценного движимого имущества».

¹⁷ Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Иные законодательные акты также исходят из того, что собственник учреждения в установленных законом рамках определяет судьбу исключительных прав, принадлежащих учреждениям.

Так, Закон об образовании¹⁸ и Закон о науке¹⁹ содержат положения о праве бюджетных научных учреждений, автономных научных учреждений быть учредителями или вносить вклад в хозяйственные общества и товарищества без согласия собственника учреждения (но с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти), при этом в качестве вклада могут вноситься права использования РИД²⁰. Очевидно, что приведенные выше нормы исходят из «зависимого» характера исключительных прав учреждений.

Из данных положений определенно вытекает, что без согласия собственника вносить в качестве вклада само исключительное право указанные субъекты не могут, следовательно, такие права учреждения подчинены праву учредителя.

Положения специального законодательства, определяющие полномочия учреждения через установление режима оперативного управления, фактически применяются к закрепленным за ним исключительным правам²¹.

Существо возникшей в российском праве проблемы лежит не в плоскости рассуждений о различиях в правах на вещи и правах на различные нематериальные объекты, в том числе охраняемые как интеллектуальная собственность.

Основа коллизии заложена в самой структуре управления государственным имуществом, сложившейся в нашей правовой системе при социализме, которая предполагает, что при осуществлении общегосударственных задач государство может действовать как субъект экономической деятельности непосредственно, либо через создаваемые им структуры, имеющие статус юридических лиц, но при этом не

являющиеся собственниками закрепленного за ними имущества.

Социалистическая экономика, основанная на концепции огосударствления собственности, повлекла необходимость конструирования особых прав на закрепленное за хозяйственными органами имущество с тем, чтобы обеспечить их участие в хозяйственной жизни, в том числе заключение гражданско-правовых сделок.

А.В. Венедиктов характеризовал эти отношения как отношения непосредственного оперативного управления государственным имуществом: «создавая всю необъятную сеть своих органов, передавая их в оперативное управление **всю массу государственных имуществ**, перераспределяя между ними основные и оборотные средства и т. п., социалистическое государство одновременно выступает и как носитель государственной власти, и как носитель права собственности»²².

Для осуществления непосредственного оперативного управления государственные органы наделялись правом владения, пользования и распоряжения имуществом. Какого-либо наименования совокупности этих полномочий применительно к имущественным правам предприятий А.В. Венедиктов не давал. Он не определял данное право как «вещное», поскольку оно охватывало все имущество, вверяемое, закрепляемое за хозяйствующими субъектами. Необходимость решения задачи определения полномочий государственных органов, за которыми это имущество закреплялось для целей обеспечения их участия в товарном обороте, не позволяла ограничиться только имуществом в «вещной» форме.

Характеристика непосредственного оперативного управления государственных органов, имеющих статус юридических лиц как субъективного права, тем более права вещного, является более поздней интерпретацией. Как пишет С.М. Корнеев, впервые трактовку права государственных

¹⁸ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

¹⁹ Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

²⁰ Ст. 103 Закона об образовании, п. 3.1 ст. 5 Закона о науке.

²¹ Савиных В.А. Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности бюджетных учреждений в научной сфере и сфере образования. Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12; 2019. № 5.

²² А.В. Венедиктов, Государственная социалистическая собственность (отв. ред В.К. Райхер), Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1948, 841 с.

предприятий на закрепленное за ними имущество как особого субъективного гражданского вещного права предложил А.В. Карасс (А.В. Карасс. Право государственной социалистической собственности. Изд-во АН СССР, 1954, с. 99)²³. Позднее в законодательстве стал использоваться термин – «право оперативного управления»²⁴.

По меткому замечанию Е.А. Суханова, эти права были «призваны оформлять в достаточной степени условную имущественную обособленность государственных предприятий и учреждений – юридических лиц, не являющихся собственниками закрепленного за ними государственного имущества»²⁵.

Положения о праве оперативного управления, наряду с положениями о праве хозяйственного ведения, были внесены в раздел действующего ГК РФ о вещных правах, хотя и с оговорками ведущих теоретиков, что эта группа прав **не основана** на классических подходах к данной категории²⁶.

Учреждение, в силу особенностей своего правового положения, никогда не может рассматриваться как независимый субъект, действующий исключительно своей волей и в своем интересе, – его деятельность обусловлена собственником имущества учреждения: собственник решает вопросы создания учреждения, определения целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, отвечает при недостаточности имущества учреждения по его обязательствам.

Признание учреждения полноценным, независимым правообладателем означает разрушение самой конструкции учреждения как юридического лица, выполняющего функции, определенные собственником, на основе имущества собственника и не имеющего **самостоятельных** прав на закрепленное за ним имущество. Все права учреждений производны от права собственника-учредителя.

Последовательное проведение идеи, сводящей право оперативного управления исключительно к правам на вещи, приводит к парадоксальному результату. В современных условиях, когда оборот последовательно дематериализуется, перевод всех активов в нематериальную форму при таком подходе позволяет учреждению стать независимым участником оборота, никак не зависящим от воли собственника.

Если учреждение признать абсолютно самостоятельным обладателем права на любые активы, кроме вещей, то права собственника на такие активы не распространяются, никакие полномочия по распоряжению ими (например, изъятие их у учреждения для передачи другому учреждению), со стороны собственника будут невозможны. Даже требовать использования этих активов от учреждения для выполнения уставных задач собственник имущества учреждения будет не вправе, как и контролировать какие-либо сделки с ними.

В этом случае куда более последовательным было бы признать, что задачи, которые возлагаются на учреждения, должны выполняться юридическими лицами с иным, более внятным имущественным статусом, например, акционерными обществами, созданными государством.

Если российская правовая система не отказалась от конструкции юридических лиц – не собственников, чье право на имущество ограничено правами собственника учреждения, последнее нельзя признавать и независимым, самостоятельным обладателем исключительного права.

В конструкции оперативного управления субъектов, через которые государство реализует свои полномочия, необходимо наделять определенной имущественной самостоятельностью – и именно для этого они приобрели статус юридического лица; им предоставлялось определенное

²³ Гражданское право. Т.1, МГУ им. М.В.Ломоносова, М.: Юридическая литература, 1969, С.316-317 (автор главы С.М.Корнеев).

²⁴ См. например, абз. 2 ст. 21 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, утв. Законом СССР от 08.12.1961: «Государственное имущество, закрепленное за государственными организациями, состоит в оперативном управлении этих организаций, осуществляющих в пределах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения имуществом».

²⁵ Российское гражданское право, Учебник, в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2015, С. 498.

²⁶ Там же.

имущество (закреплялось за ними собственником), они наделялись правом совершать сделки от своего имени (с той или иной степенью контроля со стороны собственника). Таким образом, «вовне» такие субъекты выступают практически как полноценные участники оборота, но фактически реализовывают волю собственника и функционируют на базе его имущества.

Права учреждений на результаты интеллектуальной деятельности, как бы их ни называли, всегда носят подчиненный характер и подчинены праву учредителя – собственника имущества учреждения.

Чтобы избежать ссылок оппонентов на недопустимость конструкции «права собственности на исключительное право», хотелось бы напомнить, что понятие собственности в ряде случаев используется в отношении имущества в целом (собственность на предприятие как имущественный комплекс, универсальное правопреемство), а не только в отношении вещей. Конечно, такое использование носит условный характер, и «при непосредственном использовании имущества его собственником (субъектом иного вещного права), т. е. в статике имущественных отношений, сразу же выявляются особенности правового режима составляющих его объектов»²⁷.

В отношении имущества учреждения понятие собственности, по нашему мнению, также используется в этом более общем значении, характеризуя наибольшую полноту юридической власти над объектами (поскольку иного термина для обозначения такой власти наше право не выработало). Соответственно, и таким же образом можно охарактеризовать и право учреждений на все имущество – как право оперативного управления в широком смысле.

При таком подходе необходимо возвратиться к пониманию такого права как средства закрепления за юридическим лицом полномочий в отношении имущества (в том числе и нематериальных объектов), достаточных для участия учреждения в обороте от своего имени, предоставления ему возможности использовать эти объекты и распоряжаться ими, но в пределах, установленных соб-

ственником всего его имущества для решения поставленных учредителем задач и достижения определенных им целей.

Отмеченная авторитетными авторами «нетипичность» права оперативного управления выражается и в том, что конструкция взаимоотношений собственника и учреждения (права собственника, пределы и условия его контроля за имуществом, закрепленным за учреждением) рассчитана **на любое имущество**, включая любые имущественные права, а не только на вещи как объекты материального мира.

Ссылки на то, что в ГК в число правомочий, входящих в состав права оперативного управления, входит правомочие владения, вряд ли может быть признана достаточно убедительной: категория «владения» как права физического господства над вещью в существующей правовой реальности достаточно размыта и вполне смыкается с категорией «обладания» (например, при приравнивании физического обладания и записи в реестре).

Сказанное в принципе не исключает возможности сохранения конструкции права оперативного управления как ограниченного вещного права – в отношении вещей, если, конечно, в этом есть необходимость.

Учитывая особенности конструкции права оперативного управления, не вызывает неприятия использование термина «правообладатель» в отношении учреждения, поскольку последнее может осуществлять полномочия по использованию и распоряжению закрепленными за ним исключительными правами от своего имени.

Исключительное право в этом случае, безусловно, принадлежит учредителю учреждения, а право учреждения должно рассматриваться как право самостоятельно, от собственного имени использовать и распоряжаться закрепленными за ним исключительными правами в установленных собственником (обладателем исключительного права) пределах.

Это право можно назвать правом оперативного управления исключительными правами либо просто правом управления – чтобы избежать

²⁷ Там же. С. 497.

путаницы с правами вещными. Конечно, можно ожидать возражений, основанных на том, что другим правовым системам неизвестны конструкции «ограниченного исключительного права», но и сложившаяся в нашем праве конструкция учреждения как юридического лица – несобственника сама по себе весьма своеобразна.

При предложенном подходе решение задачи внесения определенности в вопрос о правах учреждений на результаты интеллектуальной деятельности и расширения их полномочий по самостоятельному распоряжению исключительными правами лежит в установлении в законе специальных правил, например исключающих необходимость согласования определенных сделок по распоряжению исключительными правами с учредителем.

Как и в отношении права на вещи, «подчиненный» правообладатель должен знать пределы своих полномочий при реализации исключительного права, закрепленного за ним. Именно такая цель ставилась на этапе подготовки Концепции совершенствования гражданского законодательства, и она не была достигнута при внесении дополнений в статью 1227 ГК, которые в итоге оставили простор для самых различных интерпретаций.

Отметим, что В.А. Дозорцев, отвергая возможность применения права хозяйственного ведения и права оперативного управления к изобретениям, тем не менее предлагал использовать такую правовую форму, как право доверительного управления: «в обороте выступает хозяйственная организация (доверительный управляющий), а государство (правообладатель) сохраняет руководство и контроль за его действиями. Правом продажи управляющего наделять не следовало бы... Очень важно, что при такой системе право на выгоды от эксплуатации изобретения остается за правообладателем, доверительный управляющий имеет право на вознаграждение за проделываемую работу. Именно на этой юридической основе, в отличие от прав, закрепляемых за юридическим лицом, как ему принадлежащих, изобретение закрепляется за хозяйствующим звеном.

Доверительное управление принципиально отличается от оперативного управления и хозяйственного ведения... Для осуществления прав, принадлежащих государству, нужны специальные правила в нормативных актах, тем более что они требуют достаточно сложного механизма, состоящего из нескольких звеньев: а) властного; б) хозяйствующего; в) коммерческо-посреднического...»²⁸.

Представляется, что В.А. Дозорцев, в пылу дискуссии о соотношении права собственности (иных вещных прав) и прав на результаты интеллектуальной деятельности, исходил из сложившегося представления о праве оперативного управления как строго вещном, а оно таким, по нашему мнению, не является, несмотря на помещение положений о нем в раздел о вещных правах.

Законодательная работа по реальному учету специфики интеллектуальной собственности как имущества учреждений требует выявления большого количества нюансов – например, характера определенных объектов (произведений, программ для ЭВМ, баз данных, ноу-хау, изобретений и т. д.), их потенциальной значимости (например, имеющих значение для обороны), способов распоряжения ими, механизма приобретения (созданные за счет средств федерального бюджета, выделяемых для финансирования по сметам доходов и расходов, в виде субсидий, за счет других источников, приобретенные по договору и т. д.). Вместо детального определения особенностей осуществления исключительного права учреждениями и иными юридическими лицами-несобственниками, проблемы решили устранить простым указанием в ГК о запрещении применения норм о вещных правах.

Включение в ГК РФ такого положения в отсутствие внятного определения правил, распространяющихся на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, закрепленные за учреждениями, заставило специалистов говорить о возможности применения положений о праве оперативного управления (в числе иных вещных прав) по аналогии с тем, чтобы закрыть возникший пробел в регулировании.

²⁸ Дозорцев В.А., Указ. соч. С. 318.

В свою очередь в ряде комментариев прозвучали жесткие заявления о том, что внесенный в ГК пункт 3 статьи 1227 запрещает применять нормы о праве оперативного управления к правам учреждений на результаты интеллектуальной деятельности даже по аналогии. В частности, указывалось, что эта норма «подчеркивает неприменимость по аналогии закона норм вещного права к интеллектуальным правам»²⁹, исходя из различий в природе вещных прав и права исключительного³⁰.

Но почему все многочисленные правила, закрепленные в разделе о вещных правах, причем даже те, которые не вступают в противоречие с природой интеллектуальных прав, отвергаются настолько, что требуется даже отказаться от применения их по аналогии в ситуации, когда прямое регулирование подобных отношений в части четвертой ГК отсутствует?

Объяснение у некоторых авторов сводится к тому, что законодатель решил прямо указать на неприменимость определенной группы норм к интеллектуальным правам, и тем самым он указал на такие принципиальные особенности последних, которые сами по себе полностью исключают применение аналогии³¹.

Расхождение в подходах вызвало не прекратившуюся до сих пор дискуссию о возможности и допустимости применения норм о вещных правах (далеко не всех, а лишь тех, где важна не вещная природа объекта, а режим его участия в обороте) к исключительным правам по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ).

Так, Д.В. Мурзин делает вывод, что «предпринятые меры по однозначности терминов и жест-

кому отграничению права собственности от иных абсолютных отношений не могут сами по себе запретить аналогию закона (ст. 6 ГК РФ). Аналогия и предназначена для случаев, когда существующее регулирование не отличается гибкостью».

Возможность применения отдельных положений о вещных правах по аналогии закона к правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации аргументировалась в работах А.П. Сергеева³³, О.А. Рузаковой³⁴, Л.В. Сагдеевой³⁵, Э.П. Гаврилова³⁶. В работах этой группы исследователей указывается на противоречие запрета на применения норм по аналогии сути гражданско-правового регулирования.

Действительно, с теоретической и практической точки зрения невозможно найти логическое обоснование для трактовки приведенных выше положений пункта 3 статьи 1227 ГК как запрета на применение аналогии закона – усматривать запрет применения аналогии в подобной норме любому не вовлеченному в дискуссию юристу даже не придет в голову.

Никакая норма сама по себе не может исключать использование аналогии закона для целей правоприменения, поскольку это противоречит природе данного механизма толкования.

Аналогия закона применяется, если отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай (если обычай является источником права для этого вида отношений); имеется законодательство, регулирующее сходные отношения; применение аналогии закона не противоречит существу отношений. Соответственно, чтобы

²⁹ Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. № 10. С. 12–13.

³⁰ Гаврилов Е.В. Неприменение к интеллектуальным правам положений о вещных правах как пример запрета аналогии закона в гражданско-правовых отношениях // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. № 12, С. 25–34.

³¹ Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Указ. соч. С. 12–13.

³² Мурзин Д.В. Осуществление исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: допустимость аналогии норм о праве собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24. С. 7.

³³ Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков // Закон. 2017. № 1. С. 94.; Сергеев А.П. Применение правил раздела II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского кодекса РФ к отношениям интеллектуальной собственности // Закон. 2018. № 12. С. 93.

³⁴ Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. 144 с.

³⁵ Сагдеева Л.В. Ограничения и обременения права собственности и исключительного права, ИС. Авторское право и смежные права, 2020, № 3, С. 19, 26.

³⁶ Гаврилов Э.П. Анализ статьи 1227 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2021. № 10. С. 22–23.

опровергнуть возможность применения нормы по аналогии необходимо доказать, что перечисленные выше условия не выполняются **в конкретном случае**.

Любопытно, что сторонники запрета применения аналогии не пытаются спорить с аргументами, основанными на общих принципах регулирования гражданских правоотношений, которыми оперируют их противники. Отказываясь их учитывать, требуют подтверждения невозможности применения аналогии именно для данного конкретного случая³⁷. Можно подумать, что недопустимое в принципе может стать допустимым в конкретном случае!

В основе такого подхода лежит преувеличенное представление о специфике исключительного права. В пылу дискуссии о невозможности рассматривать результаты творческой деятельности и средства индивидуализации в качестве объектов права собственности, которая завершилась справедливым признанием различной природы интеллектуальных и вещных прав (права собственности прежде всего), некоторые сторонники обособленности исключительных прав стали полностью отвергать какое-либо сходство между ними. С такими далеко идущими выводами нельзя согласиться.

Конечно, нельзя смешивать права исключительные и права вещные – они самостоятельны и не зависят друг от друга, если нематериальный результат творческой деятельности или средство индивидуализации воплощено или используется в вещной форме. Именно такая совершенно правильная и обоснованная идея закреплена в положениях пунктов 1 и 2 статьи 1227 ГК РФ.

Однако целый ряд правил, сформулированных применительно к вещам как объектам оборота, вполне применим к исключительным правам в ситуации, когда мы рассматриваем последние с этой точки зрения – как объект присвоения, объект передачи. Специфика самого объекта уходит в таких отношениях на второй план. Так, Е.В. Гаврилов приводит в качестве примера положения пункта 1 статьи 245 ГК РФ, высказывая недоумение, почему

к долям в праве интеллектуальной собственности не могут быть применены нормы о презумпции равенства долей и чем такое применение вступает в противоречие с природой исключительного права³⁸.

Не отказывается от применения положений о вещных правах к правам исключительным и высшая судебная инстанция. Так, разъяснение в п 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, где идет речь о том, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства (за исключением случая, если в течение этого срока он регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя)³⁹, без сомнения, основывается на применении по аналогии правил, закрепленных в пункте 1 статьи 238 ГК РФ о прекращении права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать.

Нельзя не обратить внимание, что авторы, отрицающие возможность применения аналогии, не делали попыток поспорить с конкретными примерами возможности ликвидации пробелов в регулировании отношений, предметом которых являются исключительные права, за счет применения по аналогии закона норм о вещных правах, и пояснить, чем именно их применение в конкретном случае противоречит природе исключительного права.

Помимо теоретической увлеченности идеей «особости», «изолированности» исключительных прав, возможно, подспудно преследуется цель узурпировать эту сферу, создав самостоятельную зеркальную систему правил, одинаковых по существу, но имеющих различный предмет.

Кроме того, обращает на себя внимание, что включение в ГК РФ пункта 3 статьи 1227 практически во всех источниках, включая Концепцию,

³⁷ Гаврилов Е.В. Указ. соч. С. 25–34.

³⁸ Там же.

³⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

объясняется необходимостью определения режима интеллектуальных прав государственных учреждений путем прямого указания на неприменение к ним именно положений ГК о праве оперативного управления (хозяйственного ведения). Однако анализа, какие конкретно нормы об оперативном управлении (кроме указания на правомочие владения) вступают в противоречие с природой исключительных прав, найти не удалось.

В этих условиях В.А. Савиных, например, приходит к выводу, что для применения по аналогии норм о вещных правах нет необходимости, поскольку правовой режим исключительных прав учреждений определен Законом о некоммерческих организациях⁴⁰. Правда, не ясно, как совмещаются закрепленные в этом законе полномочия собственника в отношении имущества учреждения (в том числе, контроль за крупными сделками, сделками с предпочтением) с определением данным автором учреждений как самостоятельных и независимых обладателей исключительных прав⁴¹.

Если при внесении изменений в статью 1227 ГК стояла задача расширить возможности обладателя «подчиненного» права на результаты интеллектуальной деятельности за счет снятия ограничений, которые накладывает применение режима оперативного управления, то задачу можно признать проваленной.

В настоящее время учебные и научные организации дезориентированы. С одной стороны, ав-

торитетные специалисты признали их правообладателями, на которых не распространяются нормы ГК об ограниченных вещных правах⁴², а с другой – положение учреждений, чье имущество принадлежит собственнику, подконтрольному собственнику, фактически не изменилось, но правила игры стали еще более неопределенными.

При отсутствии полноценного правового регулирования порядка распоряжения РИД, закрепленных за учреждениями, руководители этих организаций оказываются в положении правовой неопределенности: процесс заключения сделок сопряжен с повышенными рисками привлечения к ответственности, с трудностями, связанными с оценкой РИД на стадии заключения договоров, при контроле дальнейшего использования РИД. Риски, которые несут подобные учреждения, несопоставимы с теми, которые берут на себя иные участники оборота, поскольку к последним не применяются особые правила учета бюджетных средств. В свою очередь, торможение сделок приводит к снижению оборота прав на РИД, необходимых для инновационного развития экономики в целом⁴³.

Таким образом, представляется очевидным, что до разработки положений, детально определяющих права учреждений в отношении рассматриваемых объектов, подлежат применению как нормы Закона о некоммерческих организациях, так и положения ГК РФ, определяющие

⁴⁰ Савиных В.А. Указ. соч. С. 129.

⁴¹ В некоторых случаях полномочия государства в отношении государственных учреждений для снятия противоречий выводятся в сферу публичных отношений, видя в контрольных функциях реализацию властных полномочий. Но такой подход, во-первых, не объясняет, почему полномочия, которые в отношении вещей реализуются государством как собственником, а в отношении исключительных прав (да и других невещных активов) – как органом, реализующим властные полномочия. Во-вторых, для частных учреждений, где модель имущественных отношений однотипная, говорить о властных полномочиях собственника-учредителя вообще нет оснований.

⁴² Сложно удержаться и не привести замечательный пример путаницы, которая царит в головах юристов. В справочной системе размещен вопрос: «Автономное учреждение обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Гражданское законодательство относит данное право к имущественным правам, которые, в свою очередь, включены в понятие «имущество». В чьей собственности находятся результаты интеллектуальной деятельности – автономного учреждения или его учредителя? Может ли учреждение самостоятельно (без согласия учредителя) распоряжаться названными правами?». Замечателен и ответ на него: «Собственником исключительных прав автономного учреждения на результаты интеллектуальной деятельности тоже является его учредитель. Однако данный вид собственности не относится ни к недвижимому, ни к движимому имуществу (на основании ст. 130 ГК РФ), которым АУ в силу федерального законодательства не вправе распоряжаться самостоятельно (ч. 2 ст. 3 Закона № 174-ФЗ). Иными словами, распоряжаться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности автономное учреждение может без предварительного получения на это согласия учредителя»: Чагин К.Г. Ответы на вопросы. Руководитель автономного учреждения, 2018, № 7.

⁴³ См.: Балашова А.И. Основные направления совершенствования политики в сфере ИС в образовательных организациях высшего образования// ИС. Авторское право и смежные права, 2022. № 11. С. 45–55.

полномочия учреждений и собственника их имущества (последние – по аналогии закона), поскольку нормы ГК, определяющие полномочия учредителя в отношении имущества учре-

ждения, по своему характеру не вступают в противоречие в природой исключительного права рассматриваемого в динамике, в качестве объекта оборота.

Список литературы:

1. *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А.* Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / Отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.
2. *Балашова А.И.* Основные направления совершенствования политики в сфере ИС в образовательных организациях высшего образования // ИС. Авторское право и смежные права, 2022, № 11, С. 45–55.
3. *Васильева Е.Н.* Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в бюджетных учреждениях за счет средств федерального бюджета // Труды Института государства и права РАН. 2012. № 3. С.155–158.
4. *Васильева Е.Н.,* Обновление правового механизма управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4 (34), декабрь 2021 г. С. 7–18.
5. *Васильева Е.Н.* Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета // Имущественные отношения в РФ. № 5 (212). 2019. С. 66–81.
6. Павлова Е., Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 69 Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право, № 7, 2014, с. 21–40.
7. *Венедиктов А.В.* Государственная социалистическая собственность (отв. ред В.К. Райхер). М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1948, 841 с.
8. *Войникайнис Е.А., Калятин В.О.* База данных как объект правового регулирования. Учебное пособие для вузов. М.: Статут, 2011.
9. *Гаврилов Е.В.* Неприменение к интеллектуальным правам положений о вещных правах как пример запрета аналогии закона в гражданско-правовых отношениях // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. № 12. 25–34.
10. *Гаврилов Э.П.* Анализ статьи 1227 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2021. № 10. С. 22–23.
11. Гражданское право. Т.1, МГУ им. М.В. Ломоносова, М.: Юридическая литература, 1969.
12. Гражданское право. Учебник. Т. 1, Отв. ред. Гонгало Б.М. М.: Статут, 2021.
13. *Дозорцев В.А.* Творческий результат: система правообладателей. В кн. Интеллектуальные права: Понятие, Система, Задачи кодификации. Сб. с. / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2005.
14. *Еременко В.И.* О создании бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ // Законодательство и экономика. 2010. № 1. С. 26–29.
15. *Еременко В.И., Евдокимова В.Н.* Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. № 10. С. 12–13.
16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный). т. 1. 2-е изд. Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др. // Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016.
17. *Мурзин Д.В.* Осуществление исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности: допустимость аналогии норм о праве собственности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24.
18. Российское гражданское право: Учебник В 2-х томах. Т. I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2015.

19. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. 144 с.
20. Савиных В.А., Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности бюджетных учреждений в научной сфере и сфере образования// Актуальные проблемы российского права, 2018. № 12. С. 123–130; 2019. № 5. С. 144–151.
21. Сагдеева Л.В., Ограничения и обременения права собственности и исключительного права// ИС. Авторское право и смежные права, 2020, № 3, С. 13–34.
22. Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков // Закон. 2017. № 1, С. 91–96.
23. Сергеев А.П. Применение правил раздела II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского кодекса РФ к отношениям интеллектуальной собственности // Закон. 2018. № 12. С. 87–95.
24. Чагин К.Г. Ответы на вопросы// Руководитель автономного учреждения. 2018. № 7.
25. Шебанова Н.А., К вопросу об управлении правами на РИД, принадлежащими Российской Федерации// Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 3 (33). сентябрь 2021 . С. 69–79.

Для цитирования:

Калятин В.О. Четвертая часть ГК в процессе изменений. 2008 по 2014 гг. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 63–68.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_63

Kalyatin V.O. IV Part of the RF Civil Code in the process of development. 2008-2014 // Zhurnal Suda po intellektual'nyum pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 63–68. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_63

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_63

Четвертая часть ГК в процессе изменений (2008–2014)



В.О. Калятин,

кандидат юридических наук
профессор Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

В статье рассматриваются изменения, произведенные в четвертой части Гражданского кодекса с момента принятия и по 2014 г., анализируются причины изменений, указывается их значение. Данный этап может быть охарактеризован как этап «настройки» четвертой части, но в рамках него появились новые конструкции и новые подходы к решению существующих в этой сфере проблем.

Ключевые слова:

интеллектуальная собственность; гражданский кодекс; авторское право; патентное право; средства индивидуализации.

Принятие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) стало небольшой революцией в праве интеллектуальной собственности. Как отмечал Д.В. Медведев, «принятие части четвертой Гра-

жданского кодекса и завершение кодификации гражданского законодательства – это, безусловно, фундаментальное событие в российском правотворчестве. Это такое событие, которое по своему значению сопоставимо, наверное,

только с принятием Конституции страны»¹. Но столь существенные изменения законодательства произошли в период активного внедрения в жизнь человека новых технологий, прежде всего в части цифровых форм создания и использования результатов интеллектуальной деятельности. Неудивительно, что за прошедшие годы в четвертую часть ГК РФ не раз вносились изменения, связанные как с отладкой столь сложного механизма, так и отражением новых явлений в технике и общественных отношениях. Причем можно заметить, что изменения вносились не регулярно, а в несколько этапов.

Нельзя не учесть еще одно обстоятельство. Нормы об интеллектуальной собственности затрагивают интересы многих лиц – правообладателей, производителей, пользователей и т. д., поэтому определенные изменения были связаны с попытками отдельных лиц закрепить более выгодный для себя вариант.

Но обо всем поподробнее.

Первый этап

Первые изменения в четвертую часть ГК РФ были внесены Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ. Эти изменения были чисто техническими и касались упоминания в тексте документа Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Еще более мелкие правки (касающиеся замены ссылки на п. 1 ст. 1249 ссылкой на абзац первого пункта этой статьи при определении перечня действий, за которые взимаются патентные и иные пошлины) были внесены Федеральным законом от 30 июня 2008 г. № 104-ФЗ.

В последующие несколько лет был осуществлен еще ряд преимущественно мелких изменений, но два из них заслуживают отдельного упоминания.

Федеральный закон от 8 ноября 2008 г. № 201-ФЗ изменил порядок использования в фирменном наименовании слов «Российская Федерация» и производных от них. Если в первоначальной редакции Правительство РФ могло разрешить использование официального наименования Российской Федерации и производных слов только в случае, если более семидесяти пяти процентов акций акционерного общества принадлежало Российской Федерации, то теперь это ограничение было устранено. Целесообразность этих изменений была обусловлена существованием ряда крупных российских компаний, доля государства в которых по факту была ниже указанного порога.

Другое важное изменение касалось введения механизма ограничения ответственности интернет-провайдеров. Дискуссия о выстраивании баланса интересов правообладателей, интернет-провайдеров и пользователей Интернета продолжалась уже длительное время и близилась к принятию согласованного варианта, когда одна из заинтересованных сторон совершила финишный рывок и провела законопроект в более выгодной для себя редакции². К сожалению, в силу скорости подготовки законопроект содержал целый ряд дефектов, которые, сохранились до настоящего времени³.

Этап второй

Сегодня, спустя более шести лет с момента вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса, в марте 2014 г., в нее был внесен большой пакет поправок, значимость которых очень велика⁴. Всего в четвертую часть ГК РФ было внесено более трехсот изменений, крупных и мелких, кроме того, связанные изменения были сделаны и в других частях ГК РФ, а также в Федеральных законах «О коммерческой тайне» и «О введении

¹ Медведев Д.А. Доклад первого заместителя Председателя Правительства РФ, официального представителя Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на пленарном заседании Государственной Думы 20 сентября 2006 г. «О проекте части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в Сб. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарии. Текст. Предметный указатель. М.: Статут, 2007. С. 7.

² Изменения, внесенные Федеральным законом от 02 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».

³ Подробнее см.: Калятин В.О. Подводные камни нового антипиратского закона // Патенты и лицензии, 2013, № 10, С. 2–7.

⁴ Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Основные причины внесения этих поправок могут быть сведены к двум: учет практики применения четвертой части ГК РФ и дополнение закона положениями, которые не успели разработать или согласовать при принятии четвертой части ГК РФ. Ряд изменений закона отражают судебную практику, сформировавшуюся за прошедшие годы, а также выводы, сделанные в ходе развития доктрины.

Так, например, было уточнено, что интеллектуальные права не зависят не только от права собственности, но и от других вещных прав (п. 1 ст. 1227 ГК РФ). Этот вопрос вставал прежде всего в сфере результатов интеллектуальной деятельности, созданных с участием бюджетного финансирования, где нередко возникали споры о том, какое право распространяется на такие результаты: исключительное или право оперативного управления.

В части общих положений четвертой части ГК РФ самые значительные изменения касались расширения возможностей распоряжения правами.

В частности, появилась возможность определять соглашением между лицами, совместно обладающими исключительным правом, порядок распоряжения правом, что позволяет им не согласовывать каждую сделку в отношении такой интеллектуальной собственности, а определить механизм распоряжения.

Закон допустил обращение взыскания на заложенное автором исключительное право (ранее обращение взыскания на такое право было невозможно), а в новой ст. 358.18 ГК РФ был определен порядок залога исключительных прав.

Были разрешены безвозмездные лицензионные договоры между коммерческими организациями (кроме случаев предоставления исключительной лицензии на территории всего мира и на весь срок действия авторского права).

Результатом долгой дискуссии в доктрине стало появление в ГК РФ специальных норм, ориен-

тированных на группу лицензий, обычно называемых свободными (например, договоры типа Creative Commons) и активно используемых в сфере информационно-телекоммуникационных сетей, что сделало подобный вид договоров полностью работоспособными в нашей стране. Закон предусмотрел и возможность сделать одностороннее заявление на сайте органа исполнительной власти⁵ о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока.

Такое заявление не является договором, не порождает налоговых последствий (поскольку оно направлено на создание возможности свободного использования произведения, а не на предоставление права) и удобно в случае открытия для общества возможности использования произведения при сохранении за собой прав на него. К сожалению, Министерство культуры пока еще не запустило этот весьма полезный механизм.

Одно из важнейших изменений в Гражданском кодексе касалось условий государственной регистрации распоряжения правом. Поводом для внесения данных корректив стало присоединение Российской Федерации к Сингапурскому договору о товарных знаках 2006 г. (вступил для Российской Федерации в силу 18 декабря 2009 г.), но было решено ввести единообразную модель регистрации в отношении распоряжения правами также для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Если до принятия данного закона Федеральной службой Российской Федерации по интеллектуальной собственности осуществлялась регистрация договоров (например, в отношении зарегистрированных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и др.), и без такой регистрации эти договоры были недействительны, то теперь осуществляется регистрация распоряжения правом (или перехода

⁵ В качестве которого позже Правительство РФ определило Министерство культуры Российской Федерации – Постановление Правительства РФ от 08 июня 2019 г. № 745 «Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока».

права без договора), а не самого договора. В результате договор может действовать уже с момента заключения (или иного момента, определенного сторонами), а регистрация важна для определения момента перехода или предоставления права.

Это существенно облегчает организацию совместных проектов, так как сторонам не нужно ждать регистрации договора в Роспатенте – с момента заключения договора уже можно платить деньги партнеру, исполнять обязанности по реализации проекта, защищать свои права в суде и т. д.

Среди новых положений в области авторского права стоит остановиться на изменениях системы ограничений исключительных прав. Несмотря на увеличение их перечня реально интересы правообладателей не пострадали, так как закон закрепил случаи использования произведений или уже признаваемые на практике допустимыми или в отношении которых такое признание было лишь вопросом времени. Сюда можно отнести цитирование в целях раскрытия творческого замысла автора (что позволяет полноценно использовать цитаты в рамках художественного произведения), распространение на информационные сети случаев использования статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, произнесенных политических речей, обращений, докладов (таким образом случаи разрешенного использования произведений, теперь распространяются не только на «офлайн», но и «онлайн») и т. д.

Изменения в статье 1275 ГК РФ отражают компромисс, возникший в результате долгих споров между издателями и библиотеками в части определения возможности создания библиотеками электронных копий имеющихся у них произведений.

Чтобы обеспечить возможность сохранения ценных изданий и, в то же время, не ущемить необоснованным образом интересы издателей, разрешается создавать лишь единичные копии и только при отсутствии цели извлечения прибыли, причем в отношении ограниченного перечня видов произведений (а в части произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение устанавливается дополнительное условие – эти произведения не должны были переиздаваться на

территории Российской Федерации свыше десяти лет) и т. д. При этом должно исключаться любое использование таких электронных копий через сеть, что дополнительно защищает интересы издателей, хотя и, в определенной мере, в ущерб интересам читателей.

Далее рассмотрим особенности развития регулирования баз данных.

Прежде всего они были внесены в список сложных объектов, что позволило существенно усилить защиту изготовителей баз данных (в частности, за счет более удобных для изготовителя базы данных презумпций, действующих при определении условий договора), а также облегчить распоряжение правами на эти объекты.

С другой стороны, было значительно развито регулирование режима смежного права изготовителя базы данных. Параграф 5 Главы 71 ГК РФ уже на момент принятия четвертой части ГК РФ содержал детальные правила, относящиеся к новому режиму, однако практика их применения показала, что есть ряд вопросов, требующих дополнительной детализации.

Здесь следует упомянуть введение права на обнародование, позволяющее изготовителю базы данных контролировать момент открытия доступа к базе данных. Другим важным изменением было установление системы ограничений исключительного права изготовителя базы данных, дающих возможность использовать базу данных, в частности в личных, научных, образовательных целях в объеме, оправданном указанными целями, и в любых иных целях, если использование затрагивает несущественную часть базы данных.

При этом с целью защиты интересов правообладателей была введена ст. 1335.1 ГК РФ, запрещающая неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.

Прошедшие годы показали, что указанные ограничения не создают препятствий для развития этой сферы, в то же время они являются очень важными инструментами обеспечения информационного обмена в обществе, причем особенно в условиях недобросовестного поведения

правообладателей при применении санкций к Российской Федерации.

Целый ряд важных изменений был внесен в Главу 72, регулирующую вопросы патентного права.

Так, в пункте 1 ст. 1350 ГК РФ появилось указание на возможность выдачи патентов на применение продукта или способа по определенному назначению.

Можно отметить также появление в законе категории зависимого изобретения, полезной модели, промышленного образца (ст. 1358.1 ГК РФ), ранее известной у нас лишь в доктрине. В результате предусматривается возможность использовать чужие технические решения для создания новых разработок и определяются условия такого использования. Можно отметить, что зависимым будет признаваться и изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение, что позволяет не только получить патент на применение чужого изобретения (например, лекарства) по новому назначению, но и затребовать лицензию у обладателя патента на это изобретение.

Были внесены отдельные поправки в нормы, относящиеся к праву преждепользования и праву послепользования. В частности, было разрешено передавать право послепользования вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления (п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

Важное уточнение было сделано в п. 6 ст. 1359 ГК РФ: было указано, что исчерпание права будет иметь место также и в ситуации, если ввод в гражданский оборот соответствующих объектов (продуктов или изделий) был осуществлен без разрешения правообладателя, но при условии, что такое введение было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом. Итак,

если из ст. 1359 ГК РФ вытекает возможность передачи объекта другому лицу (использование для удовлетворения личных, семейных и т. п. нужд, разовое изготовление лекарства в аптеках), исчерпание права будет считаться имеющим место, даже если правообладатель свою волю в отношении этого действия и не проявлял.

Появилась возможность оспаривать патент и по истечении его срока действия – что дало возможность ответчику защищаться против претензий правообладателя за прошедшее время.

Существенно поменялся в результате произведенных изменений режим полезных моделей. Принятые меры были направлены на снижение возможностей недобросовестного использования полезных моделей, в частности, путем получения патента на известное техническое решение и последующего шантажа лица, использующего его, что было возможно в силу того, что патент на полезную модель выдавался без проведения проверки по существу.

Поправки в ГК РФ ввели проверку соответствия заявленной полезной модели как условиям патентоспособности, так и иных требований, установленным законом (например, требованию достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки). Этой цели служит и включение в уровень техники любых сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (п. 2 ст. 1351 ГК РФ), а не только сведений о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель (как было ранее). Была исключена и возможность продления срока действия исключительного права на полезные модели.

Безусловно, все эти изменения существенно снизили привлекательность данного инструмента, что находит свое отражение в устойчивом снижении количества заявок на полезную модель⁶, но определенное значение он все же сохраняет.

Рассматриваемый закон внес важные изменения и в регулирование промышленных образцов: если ранее внешний вид изделия мог охраняться как промышленный образец лишь в той мере,

⁶ См., напр.: Таб. 1.24 Годового отчета Роспатента за 2022 г., см.: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2022-ru.pdf>, дата посещения – 08 мая 2023 г.

в какой он был обусловлен конструкцией объекта, то после внесенных изменений появилась возможность охранять практически любой дизайн изделия (п. 1 ст. 1352 ГК РФ указывает, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства), что существенно расширяет сферу промышленных образцов и возможности правообладателей.

Соответственно изменился и подход к сравнению промышленных образцов: оно стало производиться на основании не определенных формализованных признаков, а оценки общего вида изделия. Поскольку такой подход может привести к пересечению промышленных образцов со средствами индивидуализации, в п. 6 ст. 1252 ГК РФ было введено специальное правило, разрешающее такой конфликт на основе установления момента более раннего возникновения права.

Возможность функционального пересечения промышленного образца со средствами индивидуализации нашло свое отражение и во введении ст. 1231.1 ГК РФ, исключающей охрану промышленных образцов, включающих различные официальные символы и обозначения.

Изменился и срок действия исключительного права на промышленный образец – он определен в пять лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ) с возможностью неоднократного продления каждый раз по пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет.

В ГК РФ были также внесены различные изменения, касающиеся условий и порядка проведения

экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Необходимо упомянуть и введение в отношении объектов промышленной собственности возможности взыскивать вместо убытков компенсацию, что существенно расширило защиту прав на такие объекты.

Значительно затронули изменения в законе и секреты производства (ноу-хау). Во-первых, было скорректировано само понятие этого объекта: в качестве ноу-хау могут охраняться только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, т. е. решение какой-то технической задачи. Во-вторых, ноу-хау больше необязательно охранять в режиме коммерческой тайны (весьма обременительного для применяющего его лица); можно применять любые возможные меры, с учетом рисков, связанных с выбором упрощенного варианта охраны.

Определенные изменения были внесены в нормах о средствах индивидуализации, топологиях интегральных микросхем, селекционных достижениях и др.

Принятие Федерального закона № 35-ФЗ завершило этап доработки четвертой части ГК РФ. Но развитие регулирования сферы интеллектуальной собственности на этом не остановилось. Следующему периоду развития правового регулирования посвящена статья Е.А. Павловой «Четвертая часть ГК в процессе изменений. С 2014 по 2022 г.г.».

Список литературы:

1. *Калятин В.О.* Подводные камни нового антипиратского закона // Патенты и лицензии, 2013, № 10, С. 2–7.
2. *Медведев Д.А.* Доклад первого заместителя Председателя Правительства РФ, официального представителя Президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на пленарном заседании Государственной Думы 20 сентября 2006 г. «О проекте части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в С. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарии. Текст. Предметный указатель. М.: Статут, 2007. С. 3–7.

Для цитирования:

Павлова Е.А. Четвертая часть ГК в процессе изменений (2014–2022) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 69–82.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_69

Pavlova E.A. IV Part of the RF Civil Code in the process of development (2014–2022) // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 69–82. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_69

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_69

Четвертая часть ГК в процессе изменений (2014–2022)



Е.А. Павлова,

кандидат юридических наук,
доцент, заслуженный юрист РФ,
начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая
кафедрой интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации

В статье «Четвертая часть ГК в процессе изменений (2014–2022)» дается краткий очерк изменений в законодательстве об интеллектуальных правах с 2014 до 2022 г.

Ключевые слова:

часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации; изменения в законодательстве об интеллектуальных правах; авторское право и смежные права; патенты, товарные знаки; географические указания.

За те девять лет, которые прошли с момента принятия Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, благодаря которому содержание многих норм четвертой части ГК существенным образом изменилось, было принято еще 27 законов, в той или иной мере пересматривающих, изменяющих,

дополняющих положения VII раздела ГК. Ряд таких новых положений до настоящего момента еще не вступил в силу.

Если учесть, что в период с 2006 г. (принятие четвертой части ГК) по 2014 г. (принятие Федерального закона № 35-ФЗ) таких законов появилось

только 10, очевидна тенденция к росту количества изменений в законодательстве, посвященном интеллектуальным правам (почти в 3 раза). Это еще более явно, если учесть, что количество принимаемых в этой области законов особенно возросло в последние 3 года: 3 – в 2020 г., 3 – в 2021 г. и 6 – в 2022 г.

Большое число изменений в части четвертой ГК РФ – это неизбежный процесс, тем более, что часть вносимых изменений носит редакционно-технический характер (вплоть до исправления допущенных ошибок, неправильных ссылок и т. п.), а часть направлена на усовершенствование тех или иных действующих норм в связи с присоединением РФ к международным соглашениям. Вместе с тем возрастает и число изменений, связанных с необходимостью пересмотра содержания некоторых действующих норм, что может быть как реакцией на возникающие проблемы правоприменения, так и следствием изменений в экономике и политике, развития научно-технического прогресса.

Так, если изменения, принятые в 2014–2016 гг. в основном носили редакционный характер, то с 2017 г. настало время более серьезных поправок в четвертую часть ГК. Сделаем краткий обзор наиболее важных изменений, внесенных в четвертую часть ГК с 2015 по 2022 гг., для удобства разделив их на группы: авторские и смежные права, патентные права, средства индивидуализации.

1. Ряд изменений разной степени важности был внесен в главы 70 и 71 ГК, посвященные охране **авторских и смежных прав**.

1.1. Было предпринято несколько шагов по изменению круга объектов авторских прав: из абз. 11 п. 1 ст. 1259 ГК было исключено слово «геологические» (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ), а затем и слово «топографии» (Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 432-ФЗ) применительно к картам, планам, эскизам и пластическим произведениям, относящимся к географии и другим наукам. В пункт 5 ст. 1259 было добавлено указание на то, что авторские права не распространяются на «геологическую информацию о недрах» (Федеральный закон от 29 июня

2015 г. № 205-ФЗ). Очевидно, идея состояла в том, чтобы исключить геологические карты, а также карты, планы и т. п., относящиеся к топографии, из числа объектов авторских прав, однако эта цель таким образом не была достигнута, поскольку перечень охраняемых объектов в ст. 1259 ГК не носит исчерпывающего характера, и отсутствие в нем тех или иных видов объектов, подпадающих под общую упомянутую в нем категорию, не может свидетельствовать об отсутствии возможности их охраны авторским правом.

1.2. Существенное изменение, касающееся субъектов охраны было произведено в 2022 г., когда в число авторов аудиовизуального произведения был включен художник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма (п. 2 ст. 1263 ГК)¹.

В пункте 2 ст. 1263 ГК перечислены авторы фильма в целом, к которым ранее были отнесены только режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. Считается, что изготовитель аудиовизуального произведения приобретает все права на него, заключив договоры со всеми авторами фильма, указанными в п. 2 ст. 1263 ГК (п. 4 ст. 1263 ГК). Таким образом, включение в число авторов фильма художника-постановщика расширило круг таких авторов, но только применительно к анимационным (мультипликационным) фильмам. На художников-постановщиков других аудиовизуальных произведений это правило не распространяется.

Само по себе расширение числа авторов аудиовизуального произведения достаточно спорно, однако в ряде других стран авторами такого произведения наряду с режиссером-постановщиком признаются художники-постановщики (Республика Беларусь, Республика Узбекистан и др.). В Болгарии прямо установлено, что авторское право на анимационный фильм принадлежит его художнику-постановщику (п. 1 ст. 62 Закона об авторском праве и смежных правах Болгарии 1993 г.²).

¹ Федеральный закон от 14 июля 2022 № 354-ФЗ.

² Закон за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 56/1993) // <https://wipolex.wipo.int/ru/text/583436>

Представляется, что вопрос о перечне авторов аудиовизуального произведения еще не раз будет возникать и, возможно, потребует какого-то иного подхода, например признания перечня авторов такого произведения открытым³.

1.3. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ п. 2 ст. 1270 ГК был дополнен новым подп. 8.1, согласно которому ретрансляция, т. е. прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания, была признана самостоятельным способом использования произведений (наряду с сообщением в эфир или по кабелю). Следствием этого изменения стало внесение в 2015 г. изменений в п. 3 ст. 1263 ГК, расширяющих случаи получения вознаграждения авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальных произведениях таким образом, чтобы они охватывали как сообщение в эфир и по кабелю, так и ретрансляцию⁴. Одновременно изменения потребовалось внести также и в подп. 2 п. 1 ст. 1244 ГК в отношении получения государственной аккредитации организациями по управлению правами на коллективной основе для осуществления деятельности в данной сфере коллективного управления.

1.4. Важные изменения были внесены в п. 2 ст. 1274 ГК⁵ в связи с необходимостью приведения положений российского законодательства в соответствие с содержанием Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способ-

ностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, принятого Дипломатической конференцией 27 июня 2013 г. (далее – Марракешский договор), к которому Российская Федерация присоединилась в 2017 г. (Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 369-ФЗ).

Положения пункта 2 ст. 1274 ГК, посвященного ограничению исключительного права на правомерно обнародованные произведения в целях создания и использования экземпляров в специальных форматах, предназначенных исключительно для слепых и слабовидящих, нуждались в дополнении. Прежде всего в число лиц, на которых распространяется действие Марракешского договора, помимо людей с нарушениями зрения, входят и те, кто имеет «ограниченную способность восприятия или чтения», не связанную с нарушением зрения, а также те, кто не способен «в силу физического недостатка держать книгу или обращаться с ней либо фокусировать взгляд или двигать глазами в той степени, в какой обычно это было бы приемлемо для чтения». В редакции, введенной Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 369-ФЗ, п. 2 ст. 1274 ГК стал распространяться не только на слепых и слабовидящих, но и на лиц «с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию». Еще одно важное требование Марракешского договора, заключающееся в обеспечении трансграничного обмена экземплярами в специальных форматах реализовано в п. 2 ст. 1274 ГК путем наделения этой функцией библиотек и иных организаций. Перечень видов заболеваний, а также перечень библиотек и иных организаций определяется Правительством РФ⁶.

³ См. Чумаков И.А. Спорные вопросы правовой охраны аудиовизуальных произведений. В кн.: Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня рождения В.А. Дозорцева. М.: Статут, 2020. С.711–727.

⁴ Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 342-ФЗ.

⁵ Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 354-ФЗ.

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2022 г. № 1999 «Об определении форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию), показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в таких форматах, и библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в таких форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами произведений, созданными в таких форматах, а также порядка предоставления такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32».

1.5. В 2017 г. были внесены серьезные изменения в определение содержания права следования (так называемого «иног» права, имеющего имущественный характер, но не входящего в состав исключительного права). Суть данного права состоит в том, что автор оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (при условии, что такая перепродажа носит публичный характер, то есть происходит при участии посредника, покупателя или продавца, которым является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, например, аукционный дом, художественный салон и т. п.).

Положения о праве следования содержатся в ст. 14ter Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. Впервые они были закреплены в российском законодательстве в 1993 г. (абз. 2 п. 2 ст. 17 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»), но длительное время не применялись. В связи с принятием части четвертой ГК в регулирование отношений в данной сфере были внесены значительные изменения, в частности, было предусмотрено, что сбор и выплата вознаграждения за перепродажу произведений изобразительного искусства осуществляется организацией по управлению правами на коллективной основе, имеющей государственную аккредитацию на такую деятельность (подп. 3 п. 1 ст. 1244 ГК).

Тем не менее реализация положений ст. 1293 ГК оставалась затрудненной, в результате чего в ее содержание были внесены изменения в 2014 г., а затем в 2017 г.⁷ она была дополнена указанием на обязанность юридического лица или индивидуального предпринимателя, участвующего в продаже, предоставлять автору или аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе, представляющей интересы автора, сведения, необходимые для выплаты вознагра-

ждения. Такие сведения предоставляются на основании запроса автора или соответствующей организации.

Перечень сведений и порядок их предоставления должны устанавливаться Правительством РФ⁸.

1.6. Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ заметно расширил содержание принадлежащих театральным режиссерам прав на постановки спектаклей. Параграф 2 главы 71 ГК относит театральные режиссеры (режиссеров-постановщиков спектаклей) к числу исполнителей (авторов исполнения), обладающих правами, смежными с авторскими. Вместе с тем неоднократно отмечалось, что их деятельность обладает существенными отличиями по сравнению с деятельностью артистов-исполнителей, что она ближе к деятельности балетмейстеров и хореографов, права которых охраняются авторским правом, и поэтому права театральные режиссеры не получают достаточной защиты.

Тем не менее, поскольку вопрос о предоставлении театральным режиссерам авторских прав в теории не получил достаточно подробной аргументации, носит спорный характер и не реализован в законодательстве других стран, изменения в ГК были направлены на учет специфики творческих результатов деятельности театральные режиссеры при сохранении их положения как субъектов смежных прав исполнителей⁹.

К числу таких изменений можно отнести то, что объектом смежных прав режиссера-постановщика спектакля в ст. 1304 ГК названа постановка, выраженная в форме, позволяющей осуществить ее повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и распространение с помощью технических средств. Также была расширена формулировка в отношении личного неимущественного права на неприкосновенность, которая теперь охватывает право на защиту постановки спектакля от внесения в нее изменений при публичном исполнении (подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК).

⁷ Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 381-ФЗ.

⁸ Действуют Правила выплаты автору вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28 августа 2018 г. № 1020).

⁹ См. также :Павлова Е.А. Охрана прав театральные режиссеры. «Патенты и лицензии» 2016, № 6. С. 30–37.

В число правомочий, входящих в исключительное право театрального режиссера, было включено публичное исполнение постановки спектакля, под которым понимается «представление постановки в живом исполнении или с помощью технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается исполнение постановки спектакля в месте ее представления или в другом месте одновременно с представлением постановки» (подп. 10 п. 2 ст. 1317 ГК)¹⁰.

Кроме того, изменения были внесены и в порядок исчисления срока действия исключительного права режиссера-постановщика спектакля на постановку, который стал отсчитываться с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлено первое публичное исполнение постановки режиссера-постановщика спектакля (п. 1 ст. 1318 ГК).

1.7. Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 319-ФЗ был внесен ряд изменений в положения об организациях по управлению правами на коллективной основе. Хотя сами нормы о таких организациях располагаются в гл. 69 ГК, посвященной общим положениям, уместно сказать об этих изменениях в этом разделе, поскольку такие организации могут управлять только исключительными правами на объекты авторских и смежных прав.

Соответствующие изменения были направлены на повышение прозрачности действий организаций по управлению правами на коллективной основе (прежде всего речь шла об организациях, имеющих государственную аккредитацию) и на борьбу с возможными злоупотреблениями в процессе их деятельности. В частности, были введены требования обязательного ежегодного аудита и раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аккредитованной организации, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти специальных фондов, созданных ею в качестве юридических лиц, путем размещения вместе с аудиторским заключением на официальном сайте аккредитованной организации в сети «Интернет» (п. 6 ст. 1244 ГК). Было предусмотрено создание наблюдательных советов аккредитованных организаций, являющихся коллегиальными органами управления аккредитованными организациями, осуществляющими контроль за деятельностью их исполнительных органов (ст. 1244.1 ГК).

Важным представляется дополнение п. 4 ст. 1243 ГК положением о том, что предельный (максимальный) размер сумм, удерживаемых аккредитованной организацией на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые направляются в специальные фонды, устанавливается Правительством РФ.

Этим же законом было введено в п. 8 ст. 1244 ГК правило о том, что вознаграждение, не востребованное правообладателем в течение трех лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором такое вознаграждение было распределено аккредитованной организацией, включается этой организацией в суммы, подлежащие очередному распределению, при условии принятия ею разумных и достаточных мер по установлению правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения (п. 5 ст. 1244 ГК).

2. Вторая достаточно большая группа изменений, внесенных в часть четвертую ГК, относится к области **патентных прав**. Хотя Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ содержал много положений, направленных на совершенствование регулирования в области патентных прав, этот процесс продолжается.

2.1. В 2018 г. в главу 72 ГК РФ были внесены изменения, направленные на введение временной охраны промышленных образцов на период со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента (п. 1 ст. 1392 ГК).

¹⁰ При этом в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ содержалось разъяснение о том, что повторное осуществление публичного исполнения постановки спектакля лицом, которое осуществило с согласия режиссера-постановщика первое публичное исполнение этого спектакля до 1 января 2018 г. (даты вступления в силу соответствующего закона), не является нарушением положения подп. 10 п. 2 ст. 1317 ГК, если договором режиссера-постановщика спектакля с указанным лицом прямо не предусмотрены однократность публичного исполнения постановки или ограничение количества таких исполнений.

Одновременно с этим была введена ранее не существовавшая публикация сведений о заявке на промышленный образец (п. 4 ст. 1385 ГК)¹¹.

Целями принятых изменений были названы поддержка и развитие сферы легкой промышленности, в частности защита интересов отечественных дизайнеров одежды. В то же время обязательная публикация сведений о заявке, как представляется, не всегда может быть полезна в отношении промышленных образцов (даже при наличии временной охраны). Не случайно в Женевском акте Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов много внимания уделяется сохранению конфиденциальности экземпляров международной регистрации (ст. 10), а также вопросам отсрочки публикации сведений о промышленном образце (ст. 11), что обусловлено заинтересованностью заявителей в возможно более долгом сохранении информации об их разработках неразглашенной.

2.2. Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 217-ФЗ был принят ряд изменений в четвертую часть ГК, связанных с введением формы электронного документа для патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (п. 1 ст. 1393 ГК), свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (п. 3 ст. 1262 ГК), топологий интегральных микросхем (п. 5 ст. 1452 ГК), свидетельств на товарный знак (п. 1 ст. 1504 ГК) и на общеизвестный товарный знак (п. 3 ст. 1509 ГК), а также свидетельств об исключительном праве на географическое указание и наименование места происхождения товара (п. 1 ст. 1530 ГК). Согласно этим изменениям по умолчанию перечисленные патенты и свидетельства выдаются в форме электронного документа, но по желанию заявителя могут быть выданы и на бумажном носителе.

Кроме того, данный закон предусмотрел возможность включения в документы заявки на выдачу патента на изобретение (подп. 4 п. 2 ст. 1375 ГК), на полезную модель (подп. 4 п. 2 ст. 1376 ГК), на промышленный образец (подп. 2 п. 2 ст. 1377 ГК) по желанию заявителя трехмерной модели соответствующего результата интеллектуальной де-

ятельности в электронной форме. Соответственно, в п. 2 ст. 1354 ГК, посвященном объему охраны интеллектуальных прав на изобретения и полезные модели, указано, что для толкования формулы изобретения или полезной модели могут использоваться наряду с описанием и чертежами также трехмерные модели в электронной форме (они могут использоваться и для определения объема охраны промышленного образца согласно п. 3 ст. 1354 ГК, поскольку трехмерная модель может входить в комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца).

Трехмерные модели в электронной форме могут быть также включены в документы заявки на товарный знак (подп. 2 п. 3 ст. 1492 ГК).

2.3. Еще одно изменение также связано с совершенствованием процедуры государственной регистрации. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ ввел порядок проведения экспертизы заявленного технического решения по существу путем привлечения к осуществлению отдельных видов работ специализированных участников рынка. Для этих целей Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) наделяется правом аккредитовать российские научные и образовательные организации в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности (ст. 1384, 1386 и 1390 ГК).

При этом полномочия по государственной регистрации остаются у Роспатента, который осуществляет их непосредственно или через подведомственное ему учреждение (данное дополнение позволило законодательно закрепить сложившуюся практику осуществления действий по государственной регистрации подведомственным Роспатенту Федеральным институтом промышленной собственности).

2.4. В статью 1360 ГК, посвященную использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности, в 2021 г. были внесены изменения,

¹¹ Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 549-ФЗ.

направленные на уточнение ее содержания. Положения статьи дополнены указанием, что Правительство РФ имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации не только в интересах обеспечения обороны и безопасности, но и в связи с охраной жизни и здоровья граждан. При этом такое решение может быть принято им в случае крайней необходимости¹².

В новом п. 2 ст. 1360 ГК предусмотрено, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством РФ¹³.

2.5. Вопросам, связанным с ограничением исключительных прав на изобретения для производства лекарственных средств, посвящена новая ст. 1360.1, которая была включена в ГК также в 2021 г.¹⁴

Произведенные изменения были направлены на имплементацию в российское законодательство положений принятого в 2005 г. в г. Женеве Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. (Соглашение ТРИПС)¹⁵.

В соответствии с условиями, предусмотренными ст. 31bis и связанным с ней Приложением к Соглашению ТРИПС, в ст. 1360.1 ГК включены положения о том, что Правительство РФ вправе принять решение об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. В статье 1360.1 ГК также предусмотрено, что такое решение должно содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями

иностранного государства, на территорию которого лекарственное средство подлежит экспорту. Упаковка лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Пункт 2 ст. 1360.1 ГК предусматривает, что порядок направления уведомления патентообладателю, основания и порядок принятия решения об использовании изобретения для производства на территории РФ лекарственного средства в целях его экспорта и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством РФ в соответствии с международным договором РФ (под которым понимается Соглашение ТРИПС).

Данные вопросы решены в Постановлении Правительства РФ от 25 мая 2022 г. № 947 «Об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя» (вместе с «Правилами принятия решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя и прекращения действия такого решения» и «Методикой определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя, и порядком ее выплаты»).

2.6. Наконец, еще один вопрос, связанный с патентами на лекарственные средства, был решен при помощи изменений, внесенных в ст. 1363 ГК Федеральным законом от 7 октября 2022 г. № 386-ФЗ.

В пункте 2 ст. 1363 ГК предусмотрено продление срока действия исключительного права на

¹² См. Рузакова О.А. Развитие законодательства о свободном использовании объектов патентного права. Патенты и лицензии. 2020, № 6. С. 2–9.

¹³ Методика определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты утверждена Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1767 (действующим в ред. от 06 марта 2022 г.).

¹⁴ Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 212-ФЗ.

¹⁵ Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 184-ФЗ «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности».

изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента в случае, если с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет. В указанном пункте регламентирована процедура продления срока действия патента, предусматривающая в частности выдачу дополнительного патента на тот продукт, в отношении которого выдано разрешение и продлен срок действия исключительного права.

В пункте 5 ст. 1363 ГК ранее содержалась общая норма о том, что действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

На практике потребовалось решить вопрос, связанный с тем, что в некоторых случаях возникает необходимость прекратить действие дополнительного патента без признания недействительным основного патента, в связи с нарушениями, допущенными именно при продлении срока действия исключительного права¹⁶.

Данный вопрос был решен путем дополнения п. 5 ст. 1363 ГК положением о том, что продление срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия удостоверяющего его дополнительного патента признаются недействительными в случае нарушения условий, предусмотренных п. 2 ст. 1363. В таких случаях продление срока действия исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного патента может быть оспорено путем подачи возражения

в Роспатент в соответствии с порядком, установленным п. 2 ст. 1398 ГК. При этом, если признано недействительным продление срока действия исключительного права на изобретение и действия удостоверяющего его дополнительного патента, то дополнительный патент аннулируется со дня, следующего за днем окончания срока действия основного патента.

Поскольку вопросы в отношении продления сроков действия патентов возникают и в отношении таких патентов, которые были выданы до введения в ст. 1363 ГК положений о дополнительном патенте¹⁷, в ст. 2 Федерального закона от 7 октября 2022 г. № 386-ФЗ было установлено, что внесенные им изменения применяются не только к дополнительным патентам на изобретение, выданным на основании ст. 1363 ГК в редакции, действовавшей до дня вступления этого закона в силу, но и к продлению срока действия патентов на изобретение на основании ст. 1363 ГК в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года.

2.7. Всего два изменения было внесено за рассматриваемый период в главу о селекционных достижениях.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 527-ФЗ было сужено содержание подп. 4 ст. 1422 ГК, предусматривающего случай ограничения исключительного права на селекционное достижение, известный как фермерская привилегия (фермерская оговорка).

Данное ограничение предусмотрено ст. 15(2) Международной конвенции по охране селекционных достижений (Париж, 1961, Женева, 1972, 1978, 1991)¹⁸ (далее – Конвенция). В соответствии с ней каждая договаривающаяся сторона может ограничивать право селекционера в отношении любого сорта, с тем чтобы позволить фермерам использовать для целей размножения на своих собственных земельных участках продукты урожая, полученные ими в результате посадки на своих собственных

¹⁶ См. подробнее: *Залесов А.В.* О невозможности в России признать недействительным дополнительный патент на лекарственное средство в случае нарушения закона при его продлении. Патенты и лицензии. 2021, № 3. С14–23.

¹⁷ Согласно пункту 4 ст. 7 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ положения ст. 1363 ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к патентам на промышленные образцы, выданным по заявкам, для которых дата подачи установлена после 1 января 2015 г.

¹⁸ Вступила в силу для России 24 апреля 1998 г. (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1577 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по охране новых сортов растений»).

земельных участках охраняемого сорта или сорта, на который распространяются положения ст. 14(5) (a)(i) или (ii) Конвенции. При этом Конвенция предусматривает два условия, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены каждой договаривающейся стороной в случае закрепления фермерской оговорки в законодательстве: такое ограничение права селекционера должно быть установлено в разумных пределах и при условии соблюдения законных интересов селекционера.

Подпункт 4 ст. 1422 ГК в ранее действовавшей редакции ограничивал срок использования полученного в хозяйстве растительного материала (2 года), цели и территорию использования (использование в качестве семян для выращивания на территории данного хозяйства), а также перечень родов и видов растений, в отношении которых допускается использование¹⁹, но не содержал никаких ограничений в отношении перечня субъектов, которые могли пользоваться фермерской оговоркой.

Изменения, внесенные в подп. 4 ст. 1422 ГК в 2020 г., были направлены на то, чтобы фермерская оговорка распространялась только на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законом к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на граждан. Таким образом, из сферы ее действия были исключены крупные предприниматели.

При этом следует отметить, что аналогичная норма о фермерской привилегии в отношении воспроизводства товарных животных в целях использования в хозяйстве, сформулированная в подп. 5 ст. 1422 ГК, осталась в неизменном виде.

Второе изменение в главу 73 ГК было внесено Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 213-ФЗ и было направлено на уточнение компетенции федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям. В статью 1439 ГК о порядке государственной регистрации селекционного достижения и выдаче патента был включен новый п. 4, в котором предусмотрено, что форма

патента на селекционное достижение и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.

Такое дополнение потребовалось в связи с тем, что в гл. 72 ГК о патентном праве существует норма, которая предусматривает, что форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1393 ГК), тогда как в отношении селекционных достижений подобное правило отсутствовало.

Вместе с тем особенность в отношении селекционных достижений состоит в том, что хотя в п. 4 ст. 1246 ГК упоминаются уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства, и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, в действительности их функции осуществляются одним и тем же Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Таким образом, в п. 4 ст. 1439 ГК по аналогии с п. 3 ст. 1393 ГК следовало бы указать, что форма патента на селекционное достижение определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства, но соответствующие функции были закреплены за федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям (хотя, конечно, в настоящее время это не имеет практического значения).

2.8. Большой по объему Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ содержал в себе положения, которые первоначально должны были войти в Федеральный закон РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, но были из него исключены и лишь через 6 лет в существенно переработанном виде все же были приняты и вступили в силу с 1 января 2022 г.

¹⁹ Перечень установлен постановлением Правительства РФ от 4 октября 2007 г. № 643 «Об утверждении перечня родов и видов растений, в отношении которых использование растительного материала не является нарушением исключительного права на селекционное достижение в соответствии со статьей 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации» и включает десять таких родов или видов растений.

Хотя сфера действия данного закона была весьма широкой (он внес изменения не только в четвертую, но и во вторую часть ГК, а также затронул положения гл. 69, 70, 72 и 74 ГК), суть его связана с определением принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Представляется, что поскольку в основном такие разработки осуществляются в сфере науки и техники, будет логично рассмотреть его в связи с другими изменениями в области патентных прав.

Этим законом была введена новая ст. 1240.1 ГК, содержащая общие положения о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных или муниципальных нужд. При этом ранее действовавшие статьи ГК, посвященные отдельным видам результатов интеллектуальной деятельности, созданным при выполнении государственного или муниципального контракта, сохранили свое действие, хотя и были изменены.

По общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, принадлежит лицу, которое выполняет этот контракт (исполнителю) (п. 1 ст. 1240.1 ГК). Исключительное право может также принадлежать совместно исполнителю и Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию). Наконец, если для выполнения работ по государственному или муниципальному контракту исполнитель привлекает третьих лиц, право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении таких работ, может принадлежать этим третьим лицам в соответствии с условиями договоров, заключаемых между исполнителем и третьими лицами (п. 6 ст. 1240.1 ГК).

Указанные правила не распространяются на случаи, в которых право на получение патента и исключительное право на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности всегда закрепляются за государством или муниципальным образованием.

Во-первых, это относится к так называемым охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, непосредственно связанным с обеспечением обороны и безопасности (п. 2 ст. 1240.1 ГК). К их числу могут относиться только некоторые прямо названные в законе виды охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности: программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Кроме того, для признания результатов подпадающими под указанную категорию они должны: 1) быть получены в рамках государственных программ или при выполнении государственного оборонного заказа, осуществление которых обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, в сфере государственной охраны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны или 2) являться собственными разработками указанных органов или подведомственных им государственных учреждений, созданными за счет субсидий или средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, право на получение патента и исключительное право принадлежат Российской Федерации. Исключения из данного правила могут быть установлены только в самом ГК.

Во-вторых, согласно п. 4 ст. 1240.1 ГК исключительное право (и право на получение патента) на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации либо местного бюджета, принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик:

1) если такой результат необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;

2) если исполнитель в течение двенадцати месяцев с даты приемки работ по государственному или муниципальному контракту не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (не подал заявку на получение патента);

3) если результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении работ по государственному контракту, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;

4) в других случаях, установленных законом.

В целях осуществления задач, связанных с использованием полученных результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения исключительными правами на такие результаты, в п. 12 ст. 1240.1 ГК содержится целый список нормативных актов, которые должно принять Правительство РФ (и которые были приняты к 1 января 2022 г.).

В статьи 1298, 1370, 1373 и 1471 ГК были внесены изменения, обусловленные появлением ст. 1240.1 ГК, а также содержащие некоторые дополнительные правила о взаимоотношениях патентообладателя и исполнителя, а также патентообладателя и автора изобретения, полезной модели или промышленного образца, направленные на возможность передачи этим лицам исключительного права на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданный по государственному или муниципальному контракту, если они не используются патентообладателем или он намерен досрочно прекратить действие такого патента (ст. 1373 ГК).

Кроме того, этим законом были признаны утратившими силу глава 77 ГК о единой технологии, а также Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

3. Ряд важных изменений был внесен в главу 76 ГК, посвященную **средствам индивидуализации**.

3.1. На первом месте среди них стоит, безусловно, введение охраны нового средства индивидуализации – географического указания, а также связанные с этим изменения в части четвертой ГК²⁰.

В ранее действовавшем российском законодательстве предусматривалась охрана наименований мест происхождения товаров, защита которых предоставлялась с 1993 г. В то же время в связи с присоединением Российской Федерации в 2012 г. к Соглашению ТРИПС, предусматривающему охрану именно географических указаний, возникла потребность во введении охраны этих объектов и в рамках российского законодательства. Важным аргументом в пользу пересмотра соответствующих положений части четвертой ГК стало и то, что в 2015 г. был принят Женевский акт к Лиссабонскому соглашению о наименованиях мест происхождения товаров, распространивший содержание этого международного договора на географические указания. С 1999 г. действует Минское соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Правовое регулирование в отношении географических указаний введено во многих национальных правовых системах, в том числе в ряде стран параллельно с правовой охраной наименований мест происхождения товаров. Именно по такому пути пошел и российский законодатель.

Введение правовой охраны географических указаний было также в значительной мере связано с достаточно жесткими требованиями, предъявляемыми законом к наименованиям мест происхождения товаров, из-за чего многие обозначения, указывающие на географическое происхождение товаров и обладающие определенным качеством и репутацией, не могли получить охраны. В связи с тенденцией поощрения создания и развития так называемых региональных брендов введение правовой охраны географических указаний, к которым

²⁰ Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”».

предъявляются более мягкие требования, представлялось очень своевременным²¹.

Под географическим указанием понимается обозначение, идентифицирующее товар, качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени обусловлены его происхождением с территории определенного географического объекта. Для предоставления правовой охраны необходимо, чтобы на территории этого географического объекта осуществлялась хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик (ст. 1516 ГК).

В связи с изменениями в главе 76 был внесен также ряд изменений и в главу 69, посвященную общим положениям. Так, в ст. 1225 ГК был включен новый объект правовой охраны – географическое указание.

В 2021 г. Российская Федерация присоединилась к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях²².

В дальнейшем были предприняты дополнительные изменения в положениях гл. 76 ГК о географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, а также о товарных знаках и знаках обслуживания, направленные на имплементацию в российское законодательство положений Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях и, прежде всего, на урегулирование вопросов, связанных с использованием географических указаний и наименований мест происхождения товаров в товарных знаках²³.

В частности, с учетом норм Женевского акта Лиссабонского соглашения (п. 2 ст. 11) для ситуации, когда должна устанавливаться вероятность смешения географического указания (наименования места происхождения товара) с более поздним товарным знаком, был осуществлен переход

от необходимости установления вероятности смешения только на основе сходства к необходимости установления имитации по результатам сравнения обозначений. Кроме того, было введено разное регулирование для случаев регистрации товарных знаков в отношении однородных (подп. 1 п. 7 ст. 1483 ГК) и неоднородных (подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК) товаров.

Еще один блок изменений в части четвертой ГК затронул как средства индивидуализации, так и раздел о патентных правах, поскольку был направлен на гармонизацию российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности с положениями сразу нескольких международных соглашений: Договора о патентной кооперации, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях²⁴. К сожалению, в этом случае принятие изменений привело к включению в часть четвертую ГК ряда положений, в известной мере дублирующих правила, уже имеющиеся в действующей редакции ГК.

Необходимость внесения таких изменений (например, в п. 2 ст. 1525 и ст. 1526 ГК) обосновывалась в момент принятия соответствующего закона необходимостью конкретизации видов решений, принимаемых федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по результатам экспертизы объектов интеллектуальных прав, зарегистрированных в соответствии с международными договорами.

3.2. Некоторые важные изменения, не связанные с географическими указаниями, были осуществлены и в отношении товарных знаков (знаков обслуживания).

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ в общие положения ст. 1252 ГК (новый п. 5.1) были внесены изменения, направленные

²¹ См. *Городов О.А.* О географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. «Патенты и лицензии». 2019. № 8. С. 2–9; *Еременко В.И.* Географические указания: новый объект – новые проблемы. Патенты и лицензии. 2020. № 1. С. 20–28; № 2. С. 2–18.

²² Федеральный закон от 30 декабря 2021 № 450-ФЗ.

²³ Федеральный закон от 28 мая 2022 № 143-ФЗ, который вступил в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

²⁴ Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 503-ФЗ.

на определение обстоятельств, в которых необходимо соблюдение претензионного порядка для предъявления правообладателем искового требования при подведомственности спора арбитражному суду. И этим же законом одновременно были внесены существенные изменения в п. 1 ст. 1486 ГК, предусматривающие досудебный порядок урегулирования споров в связи с неиспользованием правообладателем товарного знака.

Безусловно, в данном случае были учтены потребности практики, поскольку соблюдение досудебного порядка урегулирования споров способно снизить нагрузку на суды и упростить в определенных случаях разрешение судебных споров. Вместе с тем следует признать, что эти меры не решили многих других спорных вопросов, связанных с применением положений ст. 1486 ГК, о чем свидетельствует наличие подробных разъяснений, посвященных этим вопросам, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 (п. 163–168).

3.3. Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ отменены ранее существовавшие ограничения в отношении субъектов исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания). Если раньше обладателями этих прав могли быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели (что было обусловлено прежде всего тем, что товарный знак индивидуализирует товары, а знак обслуживания – услуги, которые всегда являются результатом предпринимательской деятельности); то теперь ст. 1478 ГК, содержащая перечень субъектов, признана утратившей силу. Внесены соответствующие изменения и в другие статьи ГК. Эти изменения подвели итог достаточно длительной дискуссии о необходимости отмены соответствующих ограничений²⁵.

Одной из причин таких изменений послужило введение в российское законодательство категории самозанятых граждан, которые не имеют статуса индивидуальных предпринимателей, но могут вести предпринимательскую деятельность. Другой причиной послужили возникавшие на практике споры о принадлежности прав на товарные

знаки лицам, которые получили их по наследству, не будучи индивидуальными предпринимателями (хотя последний случай получил разъяснение Верховного Суда РФ – см. п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в редакции п. 182 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10).

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования (ст. 2), так что в настоящее время он еще не применяется.

Общую направленность этих изменений можно охарактеризовать как шаги к дальнейшей коммерциализации товарных знаков. Поскольку товарный знак – это единственное средство индивидуализации, исключительное право на которое полностью оборотоспособно, и при этом рыночная стоимость известного знака может быть очень высока; то вполне естественно стремление сделать исключительные права на него полноценным объектом гражданского оборота. Вместе с тем основные функции товарного знака: индивидуализация товаров конкретного производителя, повышение их конкурентоспособности, с одной стороны, и защита интересов потребителей за счет узнаваемости товаров, с другой стороны, могут вступать в противоречие со слишком широкой свободой оборота исключительных прав на товарные знаки. Нет уверенности, что предоставленная всем гражданам возможность быть обладателями исключительных прав на товарные знаки повлечет их широкое использование для продвижения товаров, а не злоупотребления, связанные с торговлей правами на такие товарные знаки без их использования по прямому назначению.

Из приведенного описания наиболее важных изменений в части четвертой ГК можно сделать общий вывод о том, что беспокойство вызывает отнюдь не количество таких изменений, а связанная с этим тенденция увеличения числа норм, не свойственных ГК, носящих публично-правовой характер. Например, норм, определяющих полномочия и порядок деятельности

²⁵ Корнеев В.А. Исключительное право на товарный знак – право только предпринимателей? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 26, декабрь 2019 г. С. 100–105.

соответствующих органов исполнительной власти. Также увеличивается число норм, содержащих отсылки к подзаконным нормативным актам, принятие которых находится в компетенции Правительства РФ, министерств и ведомств. Еще одной нежелательной особенностью законопроектов, направленных на изменение поло-

жений части четвертой ГК, является зачастую их слишком частный характер, направленность на решение одной конкретной проблемы без учета того, как это может сказаться на других аналогичных ситуациях в рамках части четвертой ГК и тем более без учета общих положений гражданского права.

Список литературы:

1. *Городов О.А.* О географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 8. С. 2–9.
2. *Еременко В.И.* Географические указания: новый объект – новые проблемы. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 1. С. 20–28; № 2. С. 2–18.
3. *Корнеев В.А.* Исключительное право на товарный знак – право только предпринимателей? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 26, декабрь 2019 г. С. 100–105.
4. *Павлова Е.А.* Охрана прав театральных режиссеров. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 6. С. 30–37.
5. *Рузакова О.А.* Развитие законодательства о свободном использовании объектов патентного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 6. С.2–9.
6. *Чумаков И.А.* Спорные вопросы правовой охраны аудиовизуальных произведений. В кн.: Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня рождения В.А. Дозорцева / Составители и ответственные редакторы Е.А. Павлова и М.В. Радецкая. – М.: Статут, 2020. С. 650–730.

Для цитирования:

Четвертакова Е.С. Суд по интеллектуальным правам: компетенция & компетентность // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 83–100.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_83

Chetvertakova E.S. The Intellectual Property Rights Court: competence & adequacy // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 83–100. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_83

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_83

Суд по интеллектуальным правам: компетенция & компетентность

**Е.С. Четвертакова,**

кандидат юридических наук, доцент,
председатель судебного состава
Суда по интеллектуальным правам

В статье рассматривается компетенция Суда по интеллектуальным правам – единственного специализированного суда, созданного в Российской Федерации в 2013 году, а также продемонстрированы критерии, позволяющие признать соответствующий спор подсудным названному суду. Показана зависимость процессуальных действий суда и итоговых судебных актов от соблюдения участниками споров обязательной досудебной/внесудебной процедуры урегулирования спора и от выбора надлежащего способа защиты нарушенного права либо законного интереса.

Ключевые слова:

специализированный суд; подсудность; право на судебную защиту; споры о предоставлении и прекращении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; патентные споры; споры о нарушении антимонопольного законодательства.

Прогресс зависит от развития разделения труда
Макс Вебер

В юридическом сообществе Суд по интеллектуальным правам нередко называют патентным судом или арбитражным судом по интеллектуальным правам.

Возможность создания специализированных федеральных судов появилась в законодатель-

стве после внесения в конце 2011 г. изменений¹ в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»² и в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»³ (далее – Закон об арбитражных судах). В этот же период

¹ Изменения внесены Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Российская газета. № 278. 09.12.2011; Собрание законодательства Российской Федерации. 12.12.2011. № 50. Ст. 7334.

² Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. № 3. 06.01.1997; Собрание законодательства Российской Федерации. 06.01.1997. № 1. Ст. 1.

³ Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // Российская газета. № 93. 16.05.1995; Собрание законодательства Российской Федерации. 01.05.1995. № 18. Ст. 1589.

была обозначена компетенция будущего Суда по интеллектуальным правам в качестве специализированного арбитражного суда, рассматривающего дела и как суд первой инстанции, и как суд кассационной инстанции.

Перечень таких дел предусмотрен статьей 43.3 Закона об арбитражных судах и частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным дости-

жениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

об установлении патентообладателя;

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела, рассмотренные им по первой инстанции, и дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Разъяснения, касающиеся разграничения компетенции (подсудности) споров между Судом по интеллектуальным правам с одной стороны и иными арбитражными судами и судами общей юрисдикции с другой, содержатся в правовых позициях высшей судебной инстанции – в частности, в пунктах 3–10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁴ (далее – Постановление Пленума № 10), в сохранивших силу пунктах постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием

⁴ Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: <https://www.vsrfr.ru/documents/own/27773/>

в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»⁵ и в других.

Несмотря на кажущуюся простоту норм, устанавливающих подсудность разрешения того или иного спора, их применение на практике нередко вызывает сложности при определении компетентного суда. До того момента, как суд приступит к принятию процессуальных решений по поступившему иску (заявлению) и тем более к рассмотрению спора по существу, он прежде всего должен установить, обладает ли он соответствующей компетенцией.

Согласно части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Этим конституционным предписаниям корреспондируют общепризнанные принципы и нормы международного права. Так, на основании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод⁶ и статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах⁷ все равны пе-

ред законом и судом; каждый при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, имеет право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2010 № 1-П⁸ изложена правовая позиция о том, что конституционное право каждого на законный суд является необходимой составляющей закрепленной частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту и одновременно – гарантией независимости и беспристрастности суда.

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2007 № 623-О-П⁹, от 15.01.2009 № 144-О-П¹⁰, от 19.10.2010 № 1308-О-О¹¹ разъяснено, что решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно, вопреки части 1 статьи 47 и части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации, принимается судом, не уполномоченным

⁵ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 12. Декабрь. Текст редакции от 02.07.2013 опубликован в издании «Журнал Суда по интеллектуальным правам». 2013. Октябрь.

⁶ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.01.2001. № 2. Ст. 163; Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. Данный международный документ прекратил действие в отношении Российской Федерации с 16.03.2022 в связи с принятием Федерального закона от 28.02.2023 № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы».

⁷ Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. Ст. 291; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12. Документ вступил в силу для СССР – 23.03.1976 (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII).

⁸ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2010 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.02.2010. № 6. Ст. 699; Российская газета. № 27. 10.02.2010; Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2010. № 2.

⁹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2007 № 623-О-П «По запросу Новооскольского районного суда Белгородской области о проверке конституционности абзаца четвертого статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2007. № 6.

¹⁰ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2009 № 144-О-П «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабудиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.05.2009. № 18 (2 ч.). Ст. 2267; Российская газета. № 84. 13.05.2009; Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2009. № 4.

¹¹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.10.2010 № 1308-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Мичурина-Трудобеликовский» на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации» // Документ получен из справочной правовой системы «ГАРАНТ».

в силу закона рассматривать это дело, что является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия.

Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный рассматривать то или иное конкретное дело, не является, по смыслу части 1 статьи 46 и части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации, законным (компетентным) судом, а принятые в результате такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия. Более того, рассмотрение судом дела, к подсудности которого оно не отнесено законом, является грубым нарушением норм процессуального права и основанием для отмены принятого судебного акта.

Приведенные правовые подходы служат ориентиром в работе каждого суда, и Суд по интеллектуальным правам – не исключение.

Конечно, имеют место случаи, когда в Суд по интеллектуальным правам поступают заявления, содержащие требования, очевидно не относящиеся к охране и защите интеллектуальных прав – например, об оспаривании ненормативного правового акта органа местного самоуправления о частичном изъятии земельного участка, принадлежащего физическому лицу¹², о ликвидации юридического лица¹³ и т. п. Здесь очевиден судебный акт, который будет вынесен судом.

Более сложными представляются те ситуации, в которых спор касается охраны и защиты интеллектуальных прав, но может быть рассмотрен Судом по интеллектуальным правам только в качестве суда кассационной инстанции, а по первой

инстанции он подлежит разрешению арбитражным судом субъекта Российской Федерации, либо вообще дело относится к подсудности суда общей юрисдикции.

Так, возвращая иск о признании недействительным лицензионного договора и о применении последствий недействительности сделки, Суд по интеллектуальным правам исходил из того, что данное дело не относится к его компетенции в качестве суда первой инстанции¹⁴.

Если же при рассмотрении спора Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судебная защита по заявленному требованию возможна, но компетентным является суд общей юрисдикции либо арбитражный суд субъекта Российской Федерации, то на основании статьи 39 АПК РФ дело передается на рассмотрение другого суда.

Например, при разрешении спора о правомерности выводов Роспатента, изложенных в решении квалификационной комиссии о признании неудовлетворительными результатов экзамена патентного поверенного и решения апелляционной комиссии Роспатента об отказе в удовлетворении жалобы и оставлении в силе решения квалификационной комиссии, Суд по интеллектуальным правам счел, что данный спор не связан с предоставлением или прекращением правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, а следовательно, не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Кроме того, этот спор не может быть признан вытекающим из предпринимательской деятельности, а потому дело подлежит передаче в Московский городской суд для направления его в суд общей

¹² Определением Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2020 по делу № СИП-681/2020, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2020, возвращено заявление об оспаривании ненормативного правового акта органа местного самоуправления, касающегося частичного изъятия земельного участка, принадлежащего физическому лицу. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.01.2021 № 300-ЭС20-20667 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

¹³ Определением Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2021 по делу № СИП-779/2019, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021, возвращено заявление о ликвидации юридического лица.

¹⁴ Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу № СИП-165/2020, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2020, возвращено исковое заявление о признании недействительным лицензионного договора и о применении последствий недействительности сделки.

юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом¹⁵.

Проанализировав исковое заявление физического лица, требующего от ответчика, являющегося юридическим лицом, прекратить использование результата интеллектуальной деятельности, защищаемого патентом Российской Федерации, а также установив, что истец не имеет статуса индивидуального предпринимателя, Суд по интеллектуальным правам резюмировал отсутствие компетенции на разрешение данного спора не только у него, но и вообще у иного арбитражного суда, в связи с чем передал дело в Верховный суд Чувашской Республики для направления его на рассмотрение в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом¹⁶.

В другом деле, несмотря на доводы коммерческой организации о незаконности отказа Роспатента в ознакомлении с материалами административного дела, сформированного по рассмотрению заявления иного лица о признании на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака общеизвестным, и о наличии правовой связи упомянутого отказа с процедурой предоставления и прекращения правовой охраны товарному знаку, Суд по интеллектуальным правам критически оценил аргументы заявителя и передал дело на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы¹⁷. Как указал суд, заявленное требование не является решением административного органа по спору о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и не является делом об оспаривании предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, предусмотренном пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ.

Оценив исковое заявление одного общества к другому о признании недействительной односторонней сделки в форме подачи ответчиком в Роспатент заявления об отказе от права на товарный знак, которым истец пользуется на основании лицензионного договора, а также о применении последствий недействительности оспариваемой сделки путем восстановления исключительного права на товарный знак, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что с учетом характера заявленных требований данный спор вытекает из правоотношений, связанных с распоряжением лицом своим исключительным правом на товарный знак, сводится к признанию недействительной односторонней сделки и не подпадает ни под одну из категорий споров, приведенных в части 4 статьи 34 АПК РФ. Следовательно, дело не подсудно Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции и, с учетом положений статьи 35 названного Кодекса, подлежит передаче в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (в данном случае в Арбитражный суд города Москвы)¹⁸.

Представляется интересной ситуация, когда, рассмотрев дело в качестве суда первой инстанции и квалифицировав заявленное требование, Суд по интеллектуальным правам не только счел его не относящимся к своей компетенции, но и отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого суда.

Так, общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий Роспатента по внесению изменений в материалы заявки в части сведений о заявителе, в результате которых права на поданную заявку дважды были переданы организациям, деятельность которых прекращена до обращения в административный орган.

Суд первой инстанции констатировал, что фактически требование связано с предоставлением

¹⁵ Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2021 по делу № СИП-1041/2020.

¹⁶ Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 по делу № СИП-339/2021. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2021 № 300-ЭС21-12281 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

¹⁷ Определение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2019 постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2019 по делу № СИП-166/2019.

¹⁸ Определение Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 по делу № СИП-955/2021.

правовой охраны товарному знаку, а потому нет оснований для передачи дела в другой суд, но поскольку заявления о внесении изменений в заявку в части заявителей являются промежуточной процедурой в рамках рассмотрения заявки о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, т. е. сводятся к признанию неправомерными промежуточных действий административного органа, то они лишь фиксируют факт перехода права на заявку и не относятся к решениям или действиям государственного органа, которые нарушают права и законные интересы лица, обратившегося в суд, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В свою очередь президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с подходом суда первой инстанции и отметил следующее.

Действия Роспатента по внесению изменений в заявку на основании договоров о передаче прав на эту заявку представляют собой завершающую стадию оформления перехода права на заявку от одного лица к другому. С момента внесения изменений в заявку новый заявитель имеет право на нее в полном объеме. Передача права на заявку по соответствующему договору представляет собой форму распоряжения таким правом.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что действия по внесению изменений в заявку в части замены заявителя касаются субъекта, а не объекта, не связаны с возникновением или прекращением правовой охраны средства индивидуализации и не могут быть оспорены в порядке статьи 1513 ГК РФ по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 указанного Кодекса, путем подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В этой ситуации названные действия не могут быть признаны промежуточными в процедуре регистрации товарного знака по спорной заявке.

В силу пункта 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государст-

венную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

По смыслу упомянутой нормы к праву, возникающему в связи с подачей заявки на государственную регистрацию заявленного обозначения, подлежат применению положения статьи 1234 ГК РФ.

Исходя из пункта 4 статьи 1234 ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору о его отчуждении подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

Следовательно, моментом перехода прав в отношении заявки на государственную регистрацию обозначения является внесение соответствующих изменений Роспатентом в документы заявки.

Таким образом, суд первой инстанции ошибочно счел, что данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде как направленное на оспаривание промежуточных действий, и неправомерно прекратил производство по делу, которое подлежит рассмотрению по существу.

Вместе с тем в рамках рассмотрения дела по существу подлежат оценке выбранный заявителем способ защиты и правильность определения ответчика по делу, однако такие процессуальные действия может совершать только компетентный суд, которым в изложенной ситуации, исходя из места регистрации Роспатента, президиум Суда по интеллектуальным правам счел Арбитражный суд города Москвы¹⁹. В результате вынесенный судом первой инстанции судебный акт был отменен, а дело передано для рассмотрения в названный арбитражный суд.

¹⁹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2023 по делу № СИП-904/2022.

Примечательно, что в приведенном примере вывод о применении норм процессуального права, регулирующих подсудность рассмотрения споров различными судами, можно сделать только при условии глубокого изучения норм материального права, а именно положений гражданского законодательства, устанавливающих порядок рассмотрения заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Проверяя соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам не отрицает то обстоятельство, что в отдельных случаях дела с нарушением правил подсудности могут быть приняты к производству судом, если иным судом отказано в принятии такого дела к производству.

В противном случае непринятие дела к производству из-за неподсудности спора конкретному суду, возможность рассмотрения спора в котором разъяснена заявителю судом общей юрисдикции или арбитражным судом, создаст препятствие в реализации истцом (заявителем) права на судебную защиту, предусмотренного статьей 46 Конституции Российской Федерации.

При решении вопроса о принятии к производству искового заявления, содержащего требование о защите прав на наименование некоммерческой организации, суд первой инстанции исходил из того, что данная категория дел не относится к специальной компетенции арбитражных судов, установленной частью 6 статьи 27 АПК РФ, в том числе Суду по интеллектуальным правам в силу части 4 статьи 34 названного Кодекса.

Суд первой инстанции также учел, что истец ранее обращался с аналогичным иском в арбитражный суд, а также в суд общей юрисдикции, поскольку установил, что определением арбитражного суда субъекта Российской Федерации производство по тождественному иску прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, а определением суда общей юрисдикции производство прекращено с разъяснением возможности рассмотрения спора в Суде по интеллектуальным правам.

В свою очередь, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что суд первой инстан-

ции не сопоставил требования, которые были заявлены в упомянутых делах в другом арбитражном суде и в суде общей юрисдикции, и не определил, являются ли указанные требования идентичными или они различаются по основаниям иска и предмету (полностью или частично), тогда как установление названных обстоятельств имеет существенное значение для определения подсудности данного спора²⁰.

Решая вопрос о принятии к производству того или иного дела, Суд по интеллектуальным правам во всех случаях учитывает, что федеральный законодатель предусмотрел в действующем правовом регулировании (в статье 11, пунктах 2 и 3 статьи 1248, пунктах 1, 2 и абзаце первом пункта 4 статьи 1398, пункте 2 статьи 1406 ГК РФ, в подпункте 2 пункта 1 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах, в пункте 2 части 1 статьи 29, пункте 2 части 4 статьи 34 АПК РФ) дифференцированную систему правовой защиты интеллектуальных прав, учитывающую особенности объектов прав на результат интеллектуальной деятельности и правовую природу соответствующих споров.

Административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и организаций.

На основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам осуществляет последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) либо Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и ее территориальных органов.

Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемый ненормативный правовой акт был мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 АПК РФ не могут быть достигнуты в полной мере.

²⁰ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2019 по делу № СИП-784/2018.

Оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административную процедуру, что очевидно противоречит положениям статей 1512 и 1513 ГК РФ.

Учитывая установленные законодательством сроки защиты нарушенного права или законного интереса как в административном, так и в судебном порядке, Суд по интеллектуальным правам старается как можно на более ранней стадии арбитражного процесса (в идеале при разрешении вопроса о принятии искового заявления (заявления) и возбуждении производства по делу) определить, относится ли к его компетенции рассмотрение конкретного дела, и в случае, если дело неподсудно, вынести определение об отказе в принятии заявления или о его возвращении.

Так, основанием для отказа в принятии заявления о признании недействительным решения Роспатента об отказе в выдаче патента явилось игнорирование лицом, обратившимся в Суд по интеллектуальным правам, предусмотренных статьей 11, пунктом 2 статьи 1248, пунктом 3 статьи 1387, пунктом 3 статьи 1391 ГК РФ требований о необходимости оспаривания данного решения в административном порядке путем подачи в административный орган возражения.

Вынося соответствующее определение, суд первой инстанции разъяснил порядок оспаривания решения Роспатента, с которым не согласился заявитель. При этом суд отметил, что только решение административного органа, вынесенное по результатам рассмотрения возражения, может быть оспорено в суде.

В свою очередь, президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с позицией суда первой инстанции и резюмировал: без обращения в

Роспатент с возражением заявителем не соблюдена последовательность реализации предусмотренных законодательством способов защиты²¹.

Равным образом в делах искового производства, выявив на стадии досудебного урегулирования спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования порок в направлении предложения заинтересованного лица и констатировав невозможность исправления определенных недостатков после обращения в суд, последний возвращает исковое заявление в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 129 АПК РФ²².

В отличие от значительного количества гражданских споров, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами, требования о соблюдении обязательной досудебной процедуры к делам, относящимся к подсудности Суда по интеллектуальным правам, предусмотрены не нормами процессуального права, а нормами материального права, в частности положениями пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Очевидно, что для иницирующего судебное разбирательство лица важно, чтобы вывод о нарушении им установленного досудебного или внесудебного порядка разрешения спора был сделан судом как можно раньше. Этому же, среди прочего, способствуют общие принципы отправления правосудия и правила о разумных сроках судопроизводства.

Между тем не всегда на стадии принятия искового заявления (заявления) и возбуждения производства по делу можно установить допущенные истцом (заявителем) нарушения и, как следствие, сделать вывод о невозможности рассмотрения дела по существу. В такой ситуации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству,

²¹ Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2022 по делу № СИП-357/2022. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2022 № 300-ЭС22-1151 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

²² Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2018 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2019 по делу № СИП-870/2018; определение Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП-264/2019; определение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2019 по делу № СИП-567/2019; определение Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2019 по делу № СИП-571/2019; определение Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2020 по делу № СИП-901/2019; определение Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2020 по делу № СИП-30/2020.

которая осуществляется судьями Суда по интеллектуальным правам единолично, необходимо выяснить все обстоятельства досудебного (внесудебного) урегулирования (разрешения) конфликта, после чего, признав дело подготовленным и назначив дату судебного заседания в коллегиальном составе суда, прежде всего сделать вывод о возможности/невозможности рассмотрения спора.

Если суд приходит к выводу об устранимости допущенной истцом (заявителем) на досудебной стадии ошибки, после исправления которой возможно повторное обращение в суд, то исковое заявление (заявление) нужно оставить без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ²³.

Однако в случае, когда заявитель обратился с требованием, которое не подлежит разрешению в суде, производство по данному требованию должно быть прекращено в силу пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ²⁴.

Аналогичное процессуальное решение суд принимает, когда истцом (заявителем) выбран ненадлежащий способ защиты, например, сформулировано в качестве самостоятельного требования неимущественного характера требование о признании действий ответчика злоупотреблением правом, недопустимость которого предусмотрена нормами статьи 10 ГК РФ²⁵.

Справедливости ради необходимо сказать, что не всегда правильный (надлежащий) способ защиты очевиден для заинтересованного лица и даже для суда. Например, в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции поступили заявления с требованиями к Евразийскому патентному ведомству об отмене продления срока действия евразийского патента на территории Российской Федерации²⁶.

Ссылаясь на нормы Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994²⁷ (далее – Конвенция) и Патентной инструкции Евразийского

²³ Определение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2021 по делу № СИП-669/2020; определение Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2021 по делу № СИП-1087/2020; определение Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2022 по делу № СИП-678/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.04.2022 № 300-ЭС22-3075 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); определение Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2021 по делу № СИП-812/2021; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2022 по делу № СИП-645/2021; определение Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2022 по делу № СИП-360/2022 и другие.

²⁴ Определение Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 по делу № СИП-405/2019; определение Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2022 по делу № СИП-72/2022; определение Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2022 по делу № СИП-1318/2021; определение Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2022 по делу № СИП-222/2022; определение Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу № СИП-39/2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.2022 № 300-ЭС22-17036 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); определение Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2022 по делу № СИП-419/2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.01.2023 № 300-ЭС22-27363 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); определение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2022 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2022 по делу № СИП-418/2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.01.2023 № 300-ЭС22-27366 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и другие.

²⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2020 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2021 по делу № СИП-389/2019; решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2023 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 по делу № СИП-599/2021.

²⁶ <https://kad.arbitr.ru/Card/2c4c5eec-cc4d-4423-b8a2-03d7242543e4>; <https://kad.arbitr.ru/Card/1b723c7a-ee4f-4978-91c8-00553743279e>.

²⁷ Евразийская патентная конвенция (заключена в г. Москве 09.09.1994) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. № 2(15). С. 60–80; Бюллетень международных договоров. 1996. № 8. С. 3–13; Российская газета (Ведомственное приложение). 1995. 26 декабря. Документ вступил в силу для Российской Федерации 27.09.1995 после ратификации Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ.

патентного ведомства, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995²⁸ (далее – Патентная инструкция), суд первой инстанции прекратил производство по делу, так как счел, что оно не подлежит рассмотрению в суде, поскольку заявитель не реализовал право на обращение с возражением против продления срока действия спорного патента в само Евразийское патентное ведомство²⁹.

При рассмотрении дела на стадии кассационного обжалования президиум Суда по интеллектуальным правам обратился с запросами в Министерство юстиции Российской Федерации и в Министерство иностранных дел Российской Федерации с целью получения разъяснений в отношении толкования и применения отдельных положений упомянутых выше Конвенции и Патентной инструкции.

В результате президиум Суда по интеллектуальным правам резюмировал неправильное применение судом первой инстанции норм международного права и заключил ошибочность вывода о наличии оснований для прекращения производства по делу ввиду неподсудности спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал противоречащими нормам статей 46 и 79 Конституции Российской Федерации подход суда первой инстанции о том, что у национального суда нет компетенции для рассмотрения требования о законности продления действия спорного патента, которое имело место исключительно на территории Российской Федерации, являющейся участницей Конвенции.

Изучив требования Патентной инструкции и полагая, что предусмотренная ей административная процедура оспаривания продления срока действия патента на территории конкретного государства не может рассматриваться как обязательная досудебная процедура, препятствующая непосредственному обращению в суд в смысле пункта 52 Постановления Пленума № 10, а также принимая во внимание то, что досудебный поря-

док разрешения спора не может быть окончательным и всегда предусматривает возможность последующего судебного контроля, президиум Суда по интеллектуальным правам указал: названная выше административная процедура является альтернативой судебному порядку разрешения спора и может применяться наравне с судебным.

Поскольку Евразийским патентным ведомством обязательная досудебная процедура применительно к положениям пункта 1 статьи 13 Конвенции не установлена, подлежит применению предусмотренный законодательством Российской Федерации порядок рассмотрения споров о признании недействительными патентов в связи с нарушениями правил их продления. Для такого вида споров положения пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1363, пункта 2 статьи 1398 ГК РФ не устанавливают обязательной административной процедуры, в связи с чем они подлежат рассмотрению в суде по правилам искового производства. Учитывая, что Инструкцией предусмотрен не обязательный, а альтернативный административный порядок разрешения спора, заявитель не обязан реализовывать право, предоставленное ему нормами евразийского патентного права, и обращаться в Евразийское патентное ведомство с возражением против продления срока действия спорного патента на основании подпункта «а» пункта 7 правила 16 Инструкции.

Следовательно, заявленное требование подлежало рассмотрению судом по существу как спор, связанный с предоставлением или прекращением правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, который в силу пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ относится к подсудности Суда по интеллектуальным правам.

Отменяя определение о прекращении производства по делу и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал суду первой инстанции на необходимость решения вопроса о надлежащем ответчике, поскольку это дело подлежит рассмотрению в порядке искового производства, с учетом того,

²⁸ Патентная инструкция Евразийского патентного ведомства, утвержденная Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 // Документ получен из справочной правовой системы «ГАРАНТ».

²⁹ Определение Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2021 по делу № СИП-1030.

что решение о признании патента недействительным принимается о правах патентообладателя.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание суда первой инстанции на следующее.

Евразийская патентная организация, административные функции которой выполняет Евразийское патентное ведомство, привлеченное судом в качестве ответчика, является международной межправительственной организацией (пункт 5 статьи 2 Конвенции). В соответствии с частью 1 статьи 251 АПК РФ судебный иммунитет международных организаций определяется международным договором Российской Федерации, федеральным законом. Согласно пункту 7 статьи 2 Конвенции Евразийская патентная организация обладает на территории каждого из договаривающихся государств соответствующими правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются таким государством любой другой международной организации. Таким образом, Евразийская патентная организация не может быть ответчиком либо третьим лицом в делах, связанных с действительностью евразийских патентов, а также с продлением срока их действия.

Вместе с тем вопрос о том, кто является надлежащим ответчиком по иску, разрешается в суде первой инстанции (статья 47 АПК РФ), и в случае, если иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, а истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску (часть 5 названной статьи Кодекса). Соответственно, предъявление иска к ненадлежащему ответчику, во-первых, требует обсуждения с истцом в суде первой инстанции, а во-вторых, не влечет прекращения производства по делу: в случае, если ответчик действительно ненадлежащий, а истец настаивает на своем выборе ответчика, в иске к ненадлежащему ответчику суд первой инстанции отказывает по результатам рассмотрения дела по существу³⁰.

Особую сложность при решении вопроса, относится ли к компетенции Суда по интеллектуальным правам рассмотрение конкретного дела, вызывают ситуации, когда заинтересованное лицо либо не может определиться с надлежащим способом защиты нарушенного права и законного интереса или правильно сформулировать свои притязания, либо соединяет в одном заявлении несколько способов защиты, подлежащих реализации не только в разных судах, но и в разных процедурах (например, в административном порядке путем подачи в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и в судебном порядке путем предъявления иска о досрочном прекращении правовой охраны этого же товарного знака вследствие его неиспользования или иска о признании действий по регистрации данного товарного знака актом недобросовестной конкуренции).

Так, признавая законным и обоснованным отказ в передаче на рассмотрение другого суда дела по иску к правообладателю товарных знаков о признании его действий актом недобросовестной конкуренции³¹, президиум Суд по интеллектуальным правам указал следующее.

Дела по спорам о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

В случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы подлежат применению.

³⁰ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 по делу № СИП-1030/2020. (определением Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2022 № 300-ЭС22-1310 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

³¹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2019 по делу № СИП-34/2019.

Более того, в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.

Принимая решение, суд в силу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 АПК РФ арбитражный суд указывает также в мотивировочной части решения мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Отказ в иске со ссылкой на неправильный выбор способа судебной защиты (при формальном подходе к квалификации заявленного требования) недопустим, поскольку не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, что способствовало бы процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц.

При этом, рассматривая упомянутое выше дело на стадии кассационного обжалования, президиум Суда по интеллектуальным правам принял во внимание то обстоятельство, что аналогичная правовая позиция ранее сформулирована Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 16.11.2010 № 8467/2010, от 10.12.2013 № 9139/2013, от 09.10.2012 № 5377/2012, от 06.09.2011 № 4275/2011, от 07.02.2012 № 12573/2011, Верховным Судом Российской Федерации – в определениях от 07.03.2017 № 308-ЭС16-15069, от 31.03.2017 № 306-ЭС17-1831 по делу, от 13.12.2016 № 38-КГ16-8 и иных.

Таким образом, прежде всего суд первой инстанции, установив, в чем заключается преследуемый истцом материально-правовой интерес,

не только должен самостоятельно определить, из какого правоотношения возник спор, и применимые нормы материального права, но и вправе предложить истцу изменить заявленные требования в порядке, предусмотренном статьей 49 АПК РФ.

Аналогичную правовую позицию президиум Суда по интеллектуальным правам занял при проверке законности и обоснованности прекращения судом первой инстанции производства по заявлению физического лица якобы с требованием об оспаривании действий экспертов федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».

В данном деле не имеющее юридического образования и желающее самостоятельно защитить свои права и законные интересы физическое лицо испытывало очевидные сложности по составлению процессуальных документов и по правовому обоснованию заявленных требований.

Сопоставив между собой имеющиеся в деле заявление, письменные пояснения и кассационную жалобу, президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что обратившееся за судебной защитой лицо оспаривает действительность патента на изобретение ввиду неверного указания в нем авторов и патентообладателей, а потому вывод суда первой инстанции о том, что такое требование подлежит проверке в административном (внесудебном) порядке, не соответствует нормам подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 и статьи 1406 ГК РФ.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, в отличие от оспаривания решений Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, где для вывода о необходимости соблюдения административного (досудебного) порядка рассмотрения спора следует установить только предмет спора, для случаев оспаривания действительности патента нужно установить не только предмет спора, но и его основания.

Соответствующие споры рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (об авторстве изобретения – абзац пятый пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, пункт 3 Постановления Пленума № 10; об установлении патентообладателя – абзац

четвертый пункта 2 части 4 статьи 34 названного Кодекса)³².

Отдельное внимание хочется уделить спорам о нарушении антимонопольного законодательства, разрешаемым Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В абзаце втором пункта 8 Постановления Пленума № 10 дано разъяснение о том, что с учетом положений абзаца третьего пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, пункта 15 статьи 4 и статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции»³³ (далее – Закон о защите конкуренции) Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела об оспаривании решений федерального (территориального) антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

В абзаце четвертом пункта 8 Постановления Пленума № 10 отмечено, что дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Изложенный правовой подход позволил суду первой инстанции сделать вывод о неподсудности ему дела, в котором заявлено требование

о признании недействительным решения антимонопольного органа, вынесенного по результатам проверки на соответствие антимонопольному законодательству действий иного участника гражданского оборота, связанных с использованием обозначения, сходного с товарным знаком, правообладателем которого является обратившийся в суд заявитель. Президиум Суда по интеллектуальным правам признал правомерной передачу дела для рассмотрения в Арбитражный суд Астраханской области³⁴.

Иными словами, не каждое дело, предметом которого является требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак, может быть отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

При рассмотрении одного из таких дел на стадии кассационного обжалования президиум Суда по интеллектуальным правам проверял правильность применения судом первой инстанции норм о подсудности споров именно в том аспекте, как это сформулировано в разъяснениях высшей судебной инстанции³⁵.

Поскольку в абзаце четвертом пункта 8 Постановления Пленума № 10 Верховный Суд Российской Федерации указал на конкретный предмет спора и привел обоснование, по которому соответствующие дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что обозначенный предмет спора – признание актом

³² Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2021 по делу № СИП-302/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2022 № 300-ЭС21-27001 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

³³ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. № 162. 27.07.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.

³⁴ Определение Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2019 по делу № СИП-379/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2019 № 300-ЭС19-22107 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); определение Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2019 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2019 по делу № СИП-380/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.12.2019 № 300-ЭС19-21746 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

³⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу № СИП-989/2021. Аналогичный подход применен при принятии определения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 и постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 по делу № СИП-512/2021, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2023 по делу № СИП-667/2021 и других.

недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с «предоставлением правовой охраны» товарному знаку, – отличается от формулировки, содержащейся в части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с «приобретением» и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Так, «приобретение» исключительного права на товарный знак может быть как первоначальным (на основании поданной заявки), так и производным (в частности, на основании договора об отчуждении исключительного права). Оба варианта «приобретения» исключительного права могут оказаться недобросовестными и быть признанными таковыми в том числе в судебном порядке. Вместе с тем «предоставлением правовой охраны» ГК РФ называет лишь первоначальное приобретение.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам счел, что говоря о подсудности дел Суду по интеллектуальным правам, Верховный Суд Российской Федерации имел в виду не любые дела о недобросовестном приобретении исключительного права на товарный знак, а лишь те, которые предполагают установление недобросовестности на стадии регистрации товарного знака.

Учитывая, что по конкретному делу предмет спора состоит в признании недобросовестной конкуренцией действий ответчиков по приобретению исключительного права на товарный знак по договорам об отчуждении исключительного права, предмет этого спора не назван в вышеуказанном разъяснении.

Оснований для применения аналогии закона (статья 6 ГК РФ) президиум Суда по интеллектуальным правам не усмотрел, проанализировав к каким последствиям может привести решение по делу в случае удовлетворения иска и признания актом недобросовестной компетенции производного приобретения исключительного права на товарный знак – на основании договора об отчуждении исключительного права.

В отличие от статьи 1514 ГК РФ, на основании которой осуществляется прекращение исключительного права на товарный знак на будущее вре-

мя (пункт 174 Постановления Пленума № 10), при применении статьи 1512 названного Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается «задним числом» с самого начала (пункт 5 статьи 1513 этого Кодекса).

При таких обстоятельствах статья 1512 ГК РФ применяется лишь в случае, когда и нарушение было с самого начала – на момент подачи заявки на товарный знак. Из этой логики исходит толкование указанной статьи, данное в пункте 173 Постановления Пленума № 10.

Применение подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не только к первоначальному приобретению исключительного права на товарный знак, но и к производному по договору противоречит букве соответствующей нормы права, в которой прямо говорится о том, что она применяется исходя из действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку.

Оно противоречит и существу отношений, складывающихся в части производного приобретения исключительного права на товарный знак, не позволяя применять аналогию закона. Признание недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак (на основании конкретного договора) само по себе не означает наличие порока в первоначальном приобретении. Первоначальный правообладатель мог получить исключительное право на товарный знак на законных и добросовестных основаниях. Недобросовестность может сложиться в отношении конкретного товарного знака спустя много лет (и спустя много иных промежуточных правообладателей в цепочке). В такой ситуации не соответствует существу отношений прекращение правовой охраны товарного знака «в прошлое» – до возникновения недобросовестности.

Недобросовестность при производном приобретении исключительного права на товарный знак влечет иные последствия, нежели недобросовестность при первоначальном. Так, она может учитываться при рассмотрении споров по искам недобросовестного производного приобретателя к третьим лицам, но к прекращению правовой охраны товарного знака не приводит.

В связи с этим спор о признании недобросовестным производного приобретения исключительного права на товарный знак не является

спором о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) в смысле пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ и не подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В другой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал подход суда первой инстанции о том, что к его компетенции относятся только дела об оспаривании решений федерального (территориального) антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

В поданном в ФАС России заявлении организация ссылалась на положения статей 14.5, 14.6 и 14.7 Закона о защите конкуренции, а ее требования были направлены на запрет незаконного использования другими лицами продукции под наименованием «Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях».

Поскольку ни сама система мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках возникновения пожаров, ни ее наименование не являются ни одним из перечисленных выше средств индивидуализации, то требование об оспаривании решения ФАС России не были связаны с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации, в связи с чем, рассматривая в качестве суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам передал дело в Арбитражный суд города Москвы, а президиум

Суда по интеллектуальным правам признал вынесенное определение законным и обоснованным³⁶.

Интересным является вопрос о возможности реализации заинтересованным лицом не только разных способов защиты, но и обращения одновременно и в антимонопольный орган, и в суд.

Способы защиты гражданских прав предусмотрены статьей 12 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией.

Вместе с тем на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

Как указано выше, одним из способов защиты против нарушения норм антимонопольного законодательства является требование о признании действий правообладателя исключительного права на средства индивидуализации актом недобросовестной конкуренции.

Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации наряду с нормами статьи 14.4 Закона о защите конкуренции установлен статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883³⁷.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»³⁸ разъяснено, что лица, чьи права нарушены в результате несоблюдения требований антимонопольного законодательства иными участниками гражданского оборота, вправе самостоятельно обратиться в соответствующий суд с иском о восстановлении нарушенных прав, в том числе с требованиями о понуждении

³⁶ Определение Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2023 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1156/2022.

³⁷ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 // Документ получен из справочной правовой системы «ГАРАНТ».

³⁸ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2021. № 5. Май.

к заключению договора, признании договора действительным и применении последствий действительности, с иском о признании действий нарушающими антимонопольное законодательство, в том числе иском о признании действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции, а также с иском о возмещении убытков, причиненных в результате антимонопольного нарушения (пункт 4 статьи 10, статья 12 ГК РФ, часть 3 статьи 37 Закона о защите конкуренции).

Закон о защите конкуренции не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может оставить такое заявление без рассмотрения.

Если иск предъявлен после окончания рассмотрения антимонопольным органом дела, в рамках производства по которому установлен факт соответствующего нарушения антимонопольного законодательства, истец освобождается от необходимости доказывать этот факт, а также обосновывать законный интерес в защите его прав, и антимонопольный орган привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. В то же время наличие акта антимонопольного органа, содержащего вывод о нарушении ответчиком антимонопольного законодательства, не исключает права ответчика представить суду доказательства, опровергающие данный вывод.

Исходя из упомянутого выше разъяснения, данного в абзаце втором пункта 8 Постановления Пленума № 10, Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела об оспаривании решений федерального (территориального) антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции решение антимонополь-

ного органа о нарушении положений части 1 названной статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в Роспатент для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом правовой позиции, приведенной выше и сформулированной в абзаце четвертом пункта 8 Постановления Пленума № 10, дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, лицо, считающее нарушенным свое право или законный интерес, вправе обратиться с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению и использованию исключительного права на соответствующий товарный знак (знак обслуживания) как в антимонопольный орган, так и в Суд по интеллектуальным правам.

Действующие в настоящее время нормы материального и процессуального права с учетом их толкования, данного высшей судебной инстанцией, не препятствуют заинтересованному лицу обратиться одновременно в антимонопольный орган и в суд, а также не устанавливают последовательность реализации этим лицом права на защиту от недобросовестной конкуренции.

Следовательно, законодатель исходит из возможности параллельного рассмотрения в исковом производстве требования заинтересованного лица о признании указанных выше действий актом недобросовестной конкуренции и требования об оспаривании ненормативного правового акта антимонопольного органа, подлежащего разрешению в порядке главы 24 АПК РФ, притом что существенное значение для обоих дел будут иметь одни и те же фактические обстоятельства.

Важно учитывать, что при рассмотрении споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, бремя доказывания

законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта возложено на принявший его административный орган, т. е. оно распределено иначе, чем в делах искового производства.

Кроме того, процессуальное положение лиц, участвующих в деле, возникшем из административных правоотношений, и в деле искового производства также будет отличаться.

В силу положений статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право на обращение в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов принадлежит заинтересованному лицу.

При этом заинтересованность истца устанавливается на момент подачи иска в суд. С учетом изложенного при рассмотрении дела искового производства суду первой инстанции прежде всего следует сделать вывод о том, являлся ли истец заинтересованным лицом на дату подачи искового заявления, а затем решить, доказал он или нет законность и обоснованность своих притязаний.

В определенных случаях российское законодательство не допускает тождественность процессов (например, пункт 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 4 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции). Вместе с тем в этих случаях не допускается отказ в удовлетворении заявленных требований – осуществляется прекращение производства по делу, которое влечет иные правовые последствия.

Для случаев, когда не выявляется тождественность процессов, но в двух делах устанавливаются

одни и те же обстоятельства, процессуальное законодательство предусматривает институт преюдиции (не предполагающий отказ в удовлетворении заявленных требований лишь по факту тождественности обстоятельств).

Если обстоятельства, на которые ссылались истец или ответчик в ходе судебного разбирательства по одному делу, были установлены при рассмотрении другого дела, суд первой инстанции может освободить соответствующего участника процесса от их доказывания и применить часть 2 статьи 69 АПК РФ. При отсутствии оснований для признания каких-либо фактов преюдициальными положения статьи 16 данного Кодекса возлагают обязанность принять во внимание судебные акты, вынесенные по другому делу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам резюмировал, что при допущении защиты одного и того же интереса в двух разных процессах (судебном и антимонопольном) действительно может сложиться ситуация, когда интерес в одном процессе уже защищен и отсутствует необходимость повторной защиты того же интереса в ситуации, когда удовлетворение заявленных требований как в судебном процессе, так и в антимонопольном приводит к одним и тем же правовым последствиям (кроме процедуры обжалования решения)⁵⁹.

Изложенный в настоящей статье анализ показывает некорректность восприятия Суда по интеллектуальным правам только лишь в образе узкоспециализированного патентного суда и красноречиво демонстрирует его особую компетенцию и уникальность в судебной системе Российской Федерации.

Список литературы

1. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации: монография / И.А. Близначев, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под ред. И.А. Близначева, Л.А. Новоселовой. М.: «Проспект», 2015. – 120 с.
2. Особенности арбитражного производства: учебно-практическое пособие / О.В. Абонова, Ю.В. Аверков, Н.Г. Беляева и др.; под ред. И.В. Решетниковой. М.: «Юстиция», 2019. – Серия «Арбитраж». – 324 с.

⁵⁹ Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2022 по делу № СИП-78/2021 и № СИП-80/2021.

3. *Богданова О.В.* Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: монография. – М.: «Юстицинформ», 2017. – 212 с.
4. *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А.* Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / Отв. ред. Е.В. Алферова. – М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. – 152 с.
5. *Гринь Е.С.* Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. – М.: «Проспект», 2016. – 112 с.
6. *Рожкова М.А.* Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учебное пособие. – М.: «Статут», 2016. – 286 с.

Для цитирования:

Войниканис Е.А. Специализированные суды по интеллектуальной собственности и наука: о феномене научной экосистемы Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 101–119.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_101

Voinikanis E.A. Specialized IP Courts and Science: on the phenomenon of the Scientific Ecosystem of the Russian IPR Court. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 101–119. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_101

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_101

Специализированные суды по интеллектуальной собственности и наука: о феномене научной экосистемы Суда по интеллектуальным правам



Е.А. Войниканис,

доктор юридических наук, кандидат философских наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Статья посвящена общей проблеме коммуникации суда и научного сообщества и тому, как эту проблему решают специализированные суды в сфере интеллектуальной собственности. Скорость, с которой изменяются технологии, экономика и само общество, приводит к усложнению судебных дел и заставляет по-новому посмотреть на вопрос о формах и эффективности такого взаимодействия. Как пример лучшей практики в статье анализируется и осмысливается «живая» и динамичная экосистема коммуникации с учеными и практиками, которую выстроил за десятилетие своей работы Суд по интеллектуальным правам.

Ключевые слова:

специализированный суд; судьи; правовая наука; ученые-юристы; коммуникация; диалог; экосистема.

1. Интеллектуальная составляющая в деятельности специализированных судов по интеллектуальной собственности

Итоги первого десятилетия деятельности Суда по интеллектуальным правам не исчерпывают-

ся перечнем значимых решений, они охватывают сам процесс формирования судебной практики, в котором важная роль отведена праву как науке.

Вопрос о том, каково значение науки для судебной практики, имеет прямое отношение

к деятельности специализированных судов в сфере интеллектуальной собственности, к причинам их создания и особенностям функционирования. Первые специализированные суды возникли достаточно давно¹, однако глобальной тенденция создания таких судов стала только после учреждения ВТО и принятия Соглашения ТРИПС. Всемирная организация интеллектуальной собственности в начале 2000-х годов отметила потребность в создании специализированных судов как ответ на сложный характер нарушений прав интеллектуальной собственности, в особенности патентных нарушений². К 2012 году насчитывалось уже 90 стран, в которых в той или иной форме действовали специализированные суды³.

Специализированный суд рассматривается как способ обеспечить системность и эффективность принятия решений, но все же первостепенным остается вопрос о качестве судебных решений. Практически все ключевые исследования специализированных судов подчеркивают роль специализации самих судей и помощь технических специалистов, которые проводят необходимую информационную и аналитическую работу. Так,

Ж. Верра полагает, что специализация, реализуемая в рамках судебной системы, имеет ту же причину, что и специализация практикующих юристов, а именно «усложнение правовых проблем»⁴. Однако применительно к судебной практике правильнее говорить о сложности судебных дел, источником которой являются одновременно правовые и внеправовые факторы. Создание и распространение продуктов, совмещающих в себе различные технологии, и новых способов коммуникации преобразуют экономику и социальные отношения на всех уровнях, включая экономические стратегии, бизнес-процессы и модели потребления. Как отмечается в одном из исследований, «законы, ре-

гулирующие права интеллектуальной собственности, являются сложными, но технологии, защищаемые этими законами, могут быть еще сложнее»⁵. Для правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности это означает необходимость адаптации действующего законодательства к динамике происходящих изменений, иначе говоря, сложные технологии существенно усложняют стоящие перед судом задачи.

Сложные дела являются одновременно главной причиной, по которой создаются специализированные суды, и фундаментальным вызовом, поскольку практика постоянно генерирует новые вопросы, и системный подход к их решению составляет основное содержание работы специализированного суда. Следует согласиться с Р. Познером в том, что в обозримой перспективе проблемы, так или иначе связанные с технологиями, сохраняют свое первостепенное значение для судебной практики. Судьи смогут чувствовать себя комфортнее при решении технологически сложных дел только в том случае, если замедлится технологический прогресс, но, если технологии продолжают свое быстрое развитие, «будущие судьи будут сталкиваться с такими же серьезными проблемами со стороны технологий, как и нынешние судьи, или даже больше»⁶.

Основные инструменты, которые помогают специализированным судам при рассмотрении сложных дел, хорошо известны. Это в первую очередь специализация самих судей, а также дополнительные по сравнению с судами общей компетенции возможности по привлечению лиц с экспертными и научными знаниями.

В случае Суда по интеллектуальным правам часть судей имеют не только высшее юридическое образование, но и второе высшее образование, техническое или естественно-научное. Правило о предпочтении на должность судьи кандидатов,

¹ Федеральный патентный суд (Bundespatentgericht) в Германии был учрежден в 1961 году, а Апелляционный суд США по федеральному округу (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) – в 1982 году. Оба суда наделены полномочиями по рассмотрению дел, касающихся патентов и товарных знаков.

² WIPO Existing Needs for Training and for Development of Enforcement Strategies. Document prepared by the Secretariat. WIPO/CME/2 Rev. Annex, September 10, 2002. Para.19.

³ Zuallcobley R. W. et al. Study on Specialized Intellectual Property Courts. IPI & USPTO, 2012.

⁴ Werra J. Specialised IP Courts: Issues and Challenges // CEIPI-ICTSD, Specialised Intellectual Property Court-Issues and Challenges, Second Issue, Global Perspectives for the Intellectual Property System, Issue Number 2, 2016. P. 18.

⁵ Zuallcobley R. W. et al. Study on Specialized Intellectual Property Courts. IPI & USPTO, 2012. P. 5.

⁶ Posner R. Reflecting on Judging. Harvard University Press, 2013. P. 8.

имеющих дополнительную квалификацию, соответствующую специализации суда, было закреплено в Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» в 2011 году в связи с созданием Суда по интеллектуальным правам⁷. Интересно отметить, что такой подход является отличительной особенностью Суда по интеллектуальным правам. В Германии в состав судей Федерального патентного суда входят судьи, имеющие первое техническое или естественное образование, которое дополняется практическим знанием патентного права⁸. По той же модели построен Единый патентный суд Европейского союза, который начнет свою работу с 1 июня 2023 г. В его состав также входят судьи с правовой квалификацией и судьи с технической квалификацией, от которых требуется знание права, применяемого в патентных спорах⁹. Несмотря на то что при разработке правовой базы деятельности Суда по интеллектуальным правам учитывался в первую очередь опыт Германии¹⁰, в конечном итоге была реализована модель, в большей степени соответствующая традиции, которая сложилась в процессе развития национальной системы арбитражных судов. Как отмечает В.А. Корнеев, «с самого начала существования арбитражных судов в основе их деятельности лежала идея специализации конкретных судей на разрешении конкретных видов споров. При этом такая специализация сквозной линией проходит, начиная с судов первой инстанции, по всем инстанциям... Создание Суда по интеллектуальным правам – следующий шаг в направлении специализации судей и повышения качества рассмотрения споров»¹¹. В отличие от евро-

пейского подхода, который фактически объединяет в составе судей высокопрофессиональных юристов и профессионалов в технической сфере, российский подход определяют высокие требования к судьям – по сути, они должны быть «больше, чем юристами»¹².

Приоритет, который отдается специализации судей, не означает отсутствие должного внимания к собственно техническим и научным вопросам, без ясного понимания которых сложно говорить о качественном рассмотрении споров. Поскольку специализация Суда по интеллектуальным правам не ограничивается патентными спорами и цифровизация так или иначе затрагивает все иные объекты интеллектуальной собственности, востребованность профессионального научно-технического анализа очевидна.

Решение данной проблемы было предусмотрено комплексом поправок в законодательство, которые приняты в связи с созданием первого специализированного суда и предусматривают введение в аппарат суда группы советников, возможность вызова специалиста для консультации и право на судебные запросы¹³. Таким образом, судьи нового специализированного суда получили в свое распоряжение гибкую систему инструментов, которыми они могут воспользоваться в случае недостатка знаний по определенным дисциплинам или потребности в более глубоком анализе определенной информации.

При рассмотрении сложного дела суд в первую очередь изучает представленные доказательства и получает разъяснения сторон, которые обладают специальными знаниями в отношении предмета спора¹⁴. В случаях, когда собственных знаний

⁷ Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (п. 2 ст. 1).

⁸ Patentgesetz, § 65.

⁹ Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01), art.15.

¹⁰ Интернет-конференция Председателя Суда по интеллектуальным правам человека Новоселовой Л.А. «Необходимость и цели создания Суда по интеллектуальным правам как эффективного инструмента решения патентных споров». ИА «ГАРАНТ», 10 января 2013 г.

¹¹ Обращение заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 2.

¹² Судья СИП – больше, чем юрист” (интервью с Л.А. Новоселовой, председателем Суда по интеллектуальным правам, доктором юридических наук, профессором) // Российское право: образование, практика, наука, № 2, март – апрель 2016 г. С. 5–7.

¹³ Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

¹⁴ Например, когда стороной спора является автор изобретения или компьютерной программы. Ценные пояснения могут дать и правообладатели, не являющиеся авторами, если они осуществляют производство или внедрение соответствующих объектов интеллектуальной собственности.

судей и информации, предоставленной сторонами, оказывается недостаточно, суд может обратиться за дополнительной помощью к штатным советникам, может привлечь тех же советников при рассмотрении споров в качестве специалистов, но может также получить консультацию у специалистов из других организаций и учреждений¹⁵. Наконец, закон наделяет суд полномочием направлять обязательные для исполнения запросы в целях получения разъяснений и выяснения профессионального мнения ученых и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора. В отличие от специалистов, которые дают пояснения в устной форме, лица, отвечающие на судебный запрос, в том числе ученые, обязаны представить письменные ответы на поставленные вопросы.

Описанная система источников получения специальных знаний и дополнительной аналитической информации, касающихся существа разрешаемого спора, является продуманной и, как показывает практика, эффективной. Более того, сравнительные исследования показывают, что при всем разнообразии в структуре и полномочий специализированных судов практически везде существует понимание приоритетности вопросов, касающихся технологий, и роли экспертных знаний¹⁶. Общие рекомендации таких исследований, которые основаны на лучших практиках, включают в себя назначение судей с опытом в сфере интеллектуальной собственности, проведение регулярных тренингов и обучения, чтобы не отставать от развития законодательства и технологий, которые оно защищает, и обеспечение доступности технических экспертов¹⁷.

2. Академическая наука и суды: проблема коммуникации

Высокие требования, которые предъявляются к судьям, их дополнительная подготовка и обучение, важная роль технических экспертов – эти и другие моменты, связанные с получением знаний, очевидно занимают важную роль в специа-

лизированных судах по интеллектуальной собственности. Тот же вывод следует из положений российского законодательства и организации работы Суда по интеллектуальным правам.

И все же один вопрос, касающийся интеллектуальной составляющей деятельности специализированного суда, остается открытым. *Это вопрос о связи между судом и академической правовой наукой.*

Основные формы коммуникации между судом и учеными

Такая связь редко проблематизируется, поскольку более или менее очевидна.

В первую очередь необходимо упомянуть вовлеченность судей в научную деятельность. Различные аспекты такой вовлеченности хорошо иллюстрирует деятельность судей Суда по интеллектуальным правам. Судьи, в особенности те, кто имеет ученую степень, публикуют научные статьи, участвуют в издании комментариев к законодательству и судебной практике, читают курсы лекций и выступают с докладами на конференциях. Таким образом судьи делятся своими знаниями и опытом с научным сообществом и одновременно поддерживают свой собственный профессиональный уровень. Все это свидетельствует о роли профессионализма в работе специализированного суда и косвенно подтверждает значимость науки для современной судебной практики. Ученые, в свою очередь, внимательно следят за развитием судебной практики, проводят и публикуют собственные исследования, подтверждая, критикуя или корректируя подходы, которые формирует судебная практика.

Но наука может влиять на судебную практику и более непосредственным образом. Чтение научной правовой литературы является частью профессиональной деятельности судей, особенно вышестоящих и высших судебных инстанций. При этом в некоторых юрисдикциях цитаты из книг и статей, опубликованных учеными-юристами, являются неотъемлемой составляющей судебных

¹⁵ Актуальный список таких специалистов публикуется на сайте суда: <https://ipc.arbitr.ru/about/specs>

¹⁶ См.: *Adjudicating Intellectual Property Disputes: An ICC Report on Specialized IP Jurisdictions Worldwide*. International Chamber of Commerce (ICC), 2016; *WIPO International Patent Case Management Judicial Guide*. WIPO, 2023.

¹⁷ *Zuallcoble R. W. et al. Study on Specialized Intellectual Property Courts*. IPI & USPTO, 2012. P. 8–9.

решений. В своем обзоре практики цитирования в судах различных юрисдикций Х. Керц отводит особое место Германии, отмечая, что «никто не сможет превзойти» немецкие суды по частоте цитирования трудов ученых-юристов, включая комментарии, научные статьи и учебники¹⁸. Большое число ссылок на правовые исследования содержится в решениях верховных судов Бразилии и Индии¹⁹.

Напротив, высшие суды Франции и Италии практически никогда не цитируют академические работы²⁰. Великобритания известна своим жестким правилом о цитировании только тех авторов, которые уже ушли из жизни (“better read when dead”), тенденция к смягчению которого наметилась сравнительно недавно²¹. В России в целом также не принято включать в судебные решения какие-либо ссылки на источники, которые не относятся к законодательству или к судебной практике. Суд по интеллектуальным правам в этом отношении является, скорее, исключением: вопреки сложившейся традиции, суд ссылается в своих решениях и постановлениях на научные источники, при этом как на российские (прежде всего на комментарии к законодательству, т. е. правовую доктрину), так и на зарубежные (преимущественно на публикации Всемирной организации интеллектуальной собственности)²². Очевидно, что отсутствие цитирования само по себе не свидетель-

ствует о недостаточном уважении или внимании к правовой науке. Причиной являются особенности исторического развития, культурные и правовые традиции. По выражению Х. Керца, цитирование является только «внешним признаком» (äußeres Indiz), указывающим на взаимосвязь между научными текстами и судебной практикой. В то же время более важный вопрос, выходящий за пределы количественных измерений, состоит в том, каково в целом влияние академической науки на развитие права²³.

При отсутствии прямых цитат на научные произведения исследователи находят иные источники, подтверждающие влияние науки на суды. Так, во Франции таким источником служат подготовительные материалы к делам, по которым принял решение Кассационный суд. Материалы включают в себя доклад советника-докладчика и заключение генерального адвоката, которые представляют собой подробное изложение аргументации и идей, вынесенных на обсуждение при рассмотрении дела, и содержат значительное число ссылок на академические публикации. Согласно статистике практически 100 % докладов и 96 % мнений генеральных адвокатов ссылаются на юридические исследования, статьи или книги, при этом в среднем доклады содержат 25, а заключения адвокатов – 11 ссылок на различные научные источники²⁴. Отметим, что

¹⁸ Kötz H. Die Zitierpraxis der Gerichte: Eine vergleichende Skizze, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 52 1988 s. 657.

¹⁹ Mattila H. Cross-references in Court Decisions. A Study in Comparative Legal Linguistics // 2011. *Lapland Law Review*. 2011. Vol. 1. P. 106, 108.

²⁰ Kötz H. Die Zitierpraxis der Gerichte: Eine vergleichende Skizze, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 52 1988 s. 648-649.

²¹ См.: *Abbotsbury D. Judges and Professors – Ships Passing in the Night?* // *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*. 2013 Bd.77, Heft 2. S. 246–250. ; Mattila H. Cross-references in Court Decisions. A Study in Comparative Legal Linguistics // 2011. *Lapland Law Review*. 2011. Vol. 1. P. 104.

²² См., например: решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2023 г. по делу № СИП-1138/2022 (ссылка на Введение в интеллектуальную собственность ВОИС (Introduction to intellectual property: theory and practice. Ed. by the World Intellectual Property Organization. Kluwer Academic Publishers, International; 1st edition, Kluwer Law International, 1997)); решение Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2021 г. по делу № СИП-482/2021 (ссылка на: В.Ю. Джермакян, Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). 2-е изд. // 2010; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калягин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М., 2016); постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2021 г. № С01-1355/2021 по делу № СИП-876/2020 (ссылка на Руководство Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook. WIPO publ. № 489(E). WIPO, 2004)); постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2019 г. № С01-886/2019 по делу № СИП-793/2018 (ссылка на Руководство Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook. WIPO publ. № 489(E). WIPO, 2004)).

²³ Kötz, H., Die Zitierpraxis der Gerichte: Eine vergleichende Skizze, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 52 1988 s. 661.

²⁴ Bouthinon-Dumas H., *Rebeyrol V., Voss W.G.*, L'impact de la recherche en droit et sa mesure // *Petites affiches* du 22 septembre 2017, N 189–190, P. 22.

опубликованные материалы являются одним из немногих доступных источников, позволяющих судить о влиянии правовой науки на право, и только часть материалов публикуется Кассационным судом систематически. В докладах и заключениях встречаются тезисы, указывающие на вклад доктрины в развитие определенных подходов в судебной практике, и высказывания, демонстрирующие обеспокоенность тем или иным восприятием судебных решений со стороны ученых, но отсылки к науке сами по себе не проясняют степень влияния доктрины на суд²⁵. И хотя Л.В. Головки подчеркивает первостепенную роль профессоров права в обобщении судебной практики Франции, поскольку именно они отбирают прецедентные решения судов²⁶, в действительности ситуация несколько сложнее. То, насколько широко будет освещаться решение и стоит ли публиковать предвещающие его материалы, в конечном итоге решает только суд. При этом речь идет не только о публикации, но и о том, где будет опубликован судебный акт и каков соответственно будет его статус: «На практике наиболее важные решения отмечаются буквами в официальном тексте решения: публикация (P) в Ежемесячном бюллетене (B) и/или Годовом отчете (R), которые в совокупности дают знаменитые инициалы «P+B+R», одно упоминание которых заставляет любого юриста насторожиться»²⁷. Дополнительным источником для ранжирования судебных решений с точки зрения их значимости являются коммюнике (communiqués), которыми суд сопровождает публикацию своих решений и которые содержат краткое изложение

основных аргументов и мотивов принятия этих актов. Кроме того, в отличие от текста судебных решений, коммюнике обычно дают оценку решения в контексте сложившейся судебной практики и правовой доктрины со ссылками на научные публикации²⁸. Таким образом, коммюнике предвещают доктринальное толкование и одновременно служат для него подспорьем. Возвращаясь к тезису Л.В. Головки, можно сказать, что французские профессора не превратили отбор прецедентных дел в свою монополию и речь в данном случае идет не о конкуренции, а о взаимодействии суда и науки²⁹.

В попытках разгадать, как именно воздействуют на судебную практику правовые публикации, исследователи обращаются, в частности, к опросам и к статистике, касающимся научной периодики, которую читают судьи и сотрудники судов. В 2013 году фокусом такого исследования стал Европейский Суд. Как показывает исследование, судьи и персонал суда являются активными читателями юридических журналов, при этом предпочтение отдается не специализированным журналам, а тем, которые освещают широкую правовую тематику. Кроме того, исследование выявило отсутствие предпочтения в отношении англоязычных журналов. Публикации на французском языке получают не меньше внимания, чем на английском, за которыми с небольшим отставанием следуют статьи на немецком. Последний вывод говорит о кардинальном отличии правовой науки от других научных дисциплин, таких как точные науки и экономика, в которых англоязычные публикации однозначно преобладают³⁰.

²⁵ Deumier P. Les 'motifs des motifs' des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux préparatoires // Principes de justice: mélanges en l'honneur de Jean-François Burgelin, Dalloz, 2008. P. 125–126, 145–161.

²⁶ Головки Л.В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 32–33.

²⁷ Helleringer G. Judicial Melodies and Scholarly Harmonies – The Music of French Legal Interpretation. *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*. Bd. 77, H. 2 (April 2013). P. 359.

²⁸ См.: Deumier P. Les communiqués de la Cour de cassation: d'une source d'information à une source d'interprétation // *Rev. trim. dr. civ.* 2006. no 3. P. 510–517; Alcabarats A. Les Outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation // *Recueil Dalloz*, 2007. P. 889–891; Ricou B. Le silence au service de la production juridictionnelle du droit : méthodes et politiques des juridictions ordinaires françaises // *Les Cahiers de droit*. 2015. Vol. 56. N. 3-4. P. 677–706. См. также: Grego E. Les discours péri-décisionnels, une source d'interprétation concurrente? // *La Revue des droits de l'homme* [En ligne]. 2022, N 21. DOI : <https://doi.org/10.4000/revdh.14481>; Renaudie O. Les communiqués de presse du Conseil d'État : outil pédagogique ou support de communication? // *La pédagogie au service du droit*. Toulouse: Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2011. P. 293–309

²⁹ Alcabarats A. Les Outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation, *Recueil Dalloz* 2007. P. 889–891.

³⁰ Bouthinon-Dumas H., Masson A. Quelles sont les revues juridiques qui comptent à la Cour de Justice de l'Union européenne? // *Revue trimestrielle de droit européen*. 2013. Vol. 49, N 4. P. 781–804.

Вопрос о достаточности традиционных форм коммуникации с наукой для специализированных судов в сфере интеллектуальной собственности

В связи с существующей практикой взаимодействия судов и ученых возникает вопрос о том, *насколько такая практика актуальна и достаточна для специализированного суда в сфере интеллектуальной собственности*. Приведенный краткий обзор показал значимость достижений в научной сфере для судей, а также заинтересованность академического сообщества одновременно в изучении судебной практики и во внимании со стороны со стороны суда, т. е. в том, чтобы результаты научной деятельности имели практическое значение.

Обзор также показал, что основное взаимодействие между судом и академической наукой выстраивается по модели «читатель-писатель». Аналогия с читателем и писателем уместна прежде всего в контексте обсуждения потенциального и реального диалога между судом и научным сообществом. В области литературы при написании книги писатель имеет в виду будущего читателя, после издания книги он может выступить с лекцией, разъясняя свой творческий замысел, литературные критики могут задать ему вопросы и опубликовать анализ его новой книги. Все приведенные виды взаимодействия подпадают под широкое понимание «диалога», но так же, как и в случае традиционной коммуникации между судом и наукой, каждый из актов взаимодействия можно охарактеризовать как преимущественно односторонний, поскольку обмен мнениями и позициями осуществляется с временной задержкой и не предполагает ни общих усилий, ни какого-либо определенного результата. Сходную ситуацию мы наблюдаем и в традиционно понимаемой связи между судом и наукой. Судья может не прочитать ту или иную научную работу, не знать о ее существовании, может отнестись к работе критически или не разобраться в идеях, которые хотел донести автор. Ученый, со своей стороны, обычно не знает, прочитали его работу или нет, что именно оказалось в ней полезным и ценным и каковы недостатки с точки зрения судей. В своей книге 2013

года А. Патерсон отмечает, что «для подавляющего большинства ученых сегодня, как и двадцать лет назад, какая-либо возможность диалога начинается с публикации в научных журналах и надежды на то, что судьи прочитают их, либо их процитирует адвокат, либо судьи (с помощью или без помощи своих судебных помощников) найдут их самостоятельно»³¹. Возможна ситуация, когда судья изложил письменно свои замечания и пожелания в отношении определенной работы, но даже в этом случае преимущественно односторонний характер взаимосвязи сохраняется. Позитивный факт обратной связи, как правило, значим сам по себе, так как подтверждает существование самой связи, но не дискуссии или диалога, в рамках которого каждая из сторон имеет возможность выдвинуть дополнительные критические аргументы или предложить альтернативное обоснование своей позиции. Все происходит так, как если бы судья и ученые пользовались однокольной железной дорогой, двигаясь по одному и тому же пути, но в разных направлениях и никогда не пересекаясь в реальном времени.

Можно предположить, что общение через тексты и ограниченная обратная связь являются естественным следствием очевидных для каждого различий между миром, в котором живут и работают судьи, и миром науки. В книге Б. Латура «Фабрика права. Этнография Государственного Совета» можно найти следующее красноречивое описание существующих расхождений: «Вся эта страсть, энергия, все эти риторические изыски, которые делают даже самые теоретические или эзотерические научные статьи прекраснее любой оперы, отсутствуют в решениях Совета, которые должны указать все относящиеся к делу тексты (можете себе представить ученого, обязанного цитировать каждый из источников, которые он использовал?), чтобы ответить на каждый из приведенных аргументов (представьте себе, ученого, который не в силах избежать ни одного из возражений своего рецензента!), и только на эти аргументы (представьте себе, как ужаснулся бы ученый, если бы его попросили ответить только на те вопросы, которые ему задают другие, а не на сотни, которые он задает себе

³¹ Paterson A. Final Judgment: The Last Law Lords and the Supreme Court. Oxford, 2013. P. 215.

сам?!), добавив как можно меньше нового к знанию, установленному предыдущими решениями (все авторы-ученые, напротив, мечтают совершить научную революцию) чтобы таким образом завершить дискуссию навсегда (тогда как исследователи мечтают только о том, чтобы ее возобновить, или, если они ее закрывают, то завершить ее в свою пользу и на своих условиях)³². И хотя Б. Латур не имел в виду правовую науку, портрет ученого-юриста во многом совпадает с описанным. Упомянутый выше судья А.С. Берроус в числе «свобод», которыми обладает ученый-юрист и которых практически нет у судьи Верховного Суда Великобритании, упоминает академическую свободу и ничем не ограниченный выбор масштаба, источников исследования и стиля, в котором оно будет написано³³.

Если сферы науки и судебной практики настолько различны, если уже существуют отлаженные механизмы, позволяющие специализированному суду получать всю необходимую информацию, чтобы досконально изучить обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого спора, то существует ли необходимость в повышении эффективности взаимодействия между судом и академическим сообществом или в том или ином изменении существующих стандартов коммуникации?

Многое говорит в пользу сохранения сложившихся традиций. В своей статье «Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений» Л.В. Головки виртуозно описал общую картину «интеллектуальных процессов по рационализации судебной практики» и приоритеты, исторически обусловленные и закрепленные традицией, которые действуют в различных правовых системах и юрисдикциях³⁴. Уместно также вспомнить приведенный Р. Гоффом афоризм, о том, что «в Германии профессор является Богом, а в Англии Богом является судья»³⁵. Судья и одновременно ученый Р. Гофф рассматривал данную

формулу как иллюстрацию проблемы доминирования соответственно ученого-юриста или судьи, но в современную эпоху, как представляется, вопрос о конкуренции и доминировании отходит на второй план, в особенности если речь идет о судебной практике в сфере интеллектуальной собственности и о специализированных судах.

Обращает на себя внимание один недостаток (и связанные с ним риски), который упоминается практически во всех значимых исследованиях специализированных судов в сфере интеллектуальной собственности. Речь идет о так называемом *туннельном зрении*, которое в буквальном смысле означает сужение или потерю периферического поля зрения, а применительно к специализированному суду описывает ситуацию, когда право интеллектуальной собственности и защита интеллектуальных прав становятся единственными ориентирами и упускается из виду общая правовая картина.

Так, авторы исследования 2012 года, которое было подготовлено Международным институтом интеллектуальной собственности и Патентным ведомством США, отмечают, что специализация судей может привести к тому, что они «упустят из виду то, как законодательство о правах интеллектуальной собственности вписывается в более широкую ткань правовой системы» и, как следствие, будут недооценивать или переоценивать важность прав интеллектуальной собственности³⁶. По мнению Ж. Верра, одного из ключевых авторов исследования 2016 года, для права интеллектуальной собственности принципиально важным является отсутствие изоляции от других областей права, поскольку «споры в области ИС часто поднимают правовые вопросы, выходящие за рамки сферы ИС, такие как конституционное право, права человека, договорное, деликтное или конкурентное право»³⁷. Следовательно, серьезный риск,

³² Latour B. La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État. Éditions La Découverte, Paris, 2004. P. 215.

³³ Burrows A. Judges and Academics, and the Endless Road to Unattainable Perfection. The Lionel Cohen Lecture 2021. P. 8–12. URL : <https://www.supremecourt.uk/docs/lionel-cohen-lecture-2021-lord-burrows.pdf>

³⁴ Головки Л.В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 34.

³⁵ Goff R. The Search for Principle. Proceedings of the British Academy. 1984. Vol. 69. P. 185.

³⁶ Zuallcoble R. W. et al. Study on Specialized Intellectual Property Courts. IPI & USPTO, 2012. P. 8.

³⁷ Werra J. Specialised IP Courts: Issues and Challenges // CEIPI-ICTSD, Specialised Intellectual Property Court-Issues and Challenges, Second Issue, Global Perspectives for the Intellectual Property System, Issue Number 2, 2016. P. 29.

которому подвергается специализированный суд, заключается в том, что его толкование общих правовых принципов (например, деликтного или договорного права) может идти вразрез с тем, как изменяется и эволюционирует толкование тех же принципов за пределами права интеллектуальной собственности³⁸.

Единственное решение, которое предлагается авторами сравнительных исследований как ответ на проблему «туннельного зрения», заключается в том, что судьи специализированных судов, чтобы сохранить «периферийное зрение», должны на постоянной основе рассматривать общегражданские споры, которые не имеют отношения к интеллектуальной собственности³⁹. Однако те же исследования показывают очень большое разнообразие действующих специализированных судов, затрагивающее самые разные параметры, поэтому реальность угрозы, подтвержденная примером одной или нескольких юрисдикций, не обязательно реализуется во всех других. Следовательно, предлагаемое решение вряд ли можно считать универсальным, но сомнение вызывает и то, что оно предлагается как единственное.

Альтернативным решением является развитие новых форм коммуникации с научным сообществом, прежде всего юридическим, за пределами принятых рамок (тренинги, обучение, включение в штат технических специалистов). Предлагаемый подход становится более понятным, если задуматься о том, в чем состоит основная функция или роль современной правовой науки в ее взаимодействии с судами, в особенности с учетом профессиональных различий. Р. Познер усматривает основной вызов для судей в усложнении судебных дел, которое является следствием «переплетения» внешней и внутренней сложности. Внешняя сложность обусловлена неподконтрольными праву причинами,

к которым относятся технологии, глобализация, изменение общественных нравов и различного рода инновации. Усложнение законодательства, административных требований и судебной доктрины, включая подходы к интерпретации, образуют внутреннюю сложность, которая еще больше затрудняет работу судей⁴⁰. При этом задача ученых юристов, по мнению судьи, состоит не в том, чтобы призывать судей к осторожности и строгому следованию нормам, а в стремлении «убедить судей расширять свой интеллектуальный кругозор, вводить новшества, понимать широту своего усмотрения и творчески его использовать»⁴¹. А. Берроус, в свою очередь, видит основную роль науки в том, чтобы показать «общую правовую картину», которая поможет суду поместить рассматриваемый спор в более широкий контекст, в критическом анализе судебной практики и в эмпирических исследованиях, которые выходят за пределы догматики⁴².

Развитие аргументов, подтверждающих значение науки и необходимость поиска новых форм коммуникации между судом и наукой, можно продолжить, однако конечная цель настоящей статьи состоит не в подборе солидного перечня аргументов, а в том, чтобы показать практическую реализуемость такой стратегии. Поэтому следующая часть статьи будет посвящена анализу системы взаимодействия с научным сообществом, которую создал и поддерживает в течение уже десяти лет Суд по интеллектуальным правам.

3. Научная экосистема, созданная Судом по интеллектуальным правам

В 2023 году отмечается юбилей Суда по интеллектуальным правам, но десять лет назад в 2013 году произошли еще три знаковых события, непосредственно связанные с образованием

³⁸ Там же.

³⁹ Zuallcoble R. W. et al. Study on Specialized Intellectual Property Courts. IPI & USPTO, 2012. P. 8; Werra J. Specialised IP Courts: Issues and Challenges // CEIPI-ICTSD, Specialised Intellectual Property Court-Issues and Challenges, Second Issue, Global Perspectives for the Intellectual Property System, 2016. P. 30–31; EUIPO Specialised IP rights jurisdictions in the Member States 2018. P. 27.

⁴⁰ Posner R. Divergent Paths. The Academy and the Judiciary. Harvard University Press, 2016. P. X, 273, 319–320; Posner R, Reflections on Judging. Harvard University Press, 2013. P. 3–4, 8–9, 58.

⁴¹ Posner R. Divergent Paths. The Academy and the Judiciary. Harvard University Press, 2016. P. 282.

⁴² Burrows A. Judges and Academics, and the Endless Road to Unattainable Perfection. The Lionel Cohen Lecture 2021. P. 5. URL : <https://www.supremecourt.uk/docs/lionel-cohen-lecture-2021-lord-burrows.pdf>

специализированного суда. В феврале того же года при Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (далее по

тексту – МГЮА) по инициативе суда была создана кафедра интеллектуальных прав, которую возглавила доктор юридических наук Л.А. Новоселова, назначенная председателем Суда по интеллектуальным правам⁴³, а в марте при суде был создан Научно-консультативный совет (далее по тексту – Совет)⁴⁴. Наконец, в июле, когда суд приступил к своей деятельности, был зарегистрирован Журнал Суда по интеллектуальным правам (далее по тексту – Журнал СИП)⁴⁵.

Таким образом десятилетие назад были заложены основы экосистемы научной коммуникации, в отношении которой суд выступает одновременно основателем, центральным звеном и непосредственным участником. Руководящая роль Суда по интеллектуальным правам заключается в первую очередь в том, что именно суд инициирует проведение заседаний Совета и его рабочих групп, а также организует работу Журнала СИП, включая рецензирование статей, подготовку и размещение номеров журнала на официальном сайте суда. Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова является председателем Совета и заведующей кафедрой интеллектуальных прав в МГЮА. Заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев – главный научный редактор Журнала СИП. Перечисленные должности не являются номинальными, и роль

суда не ограничивается формальным руководством. Л.А. Новоселова, В.А. Корнеев, другие судьи и сотрудники суда выступают на заседаниях Совета и его рабочих групп, публикуются на страницах Журнала СИП. За прошедшие десять лет каждый год проводилось в среднем по три заседания Совета (в общей сложности 29), ежеквартально выходил Журнал СИП (в общей сложности 40, включая настоящий юбилейный номер), в котором были опубликованы статьи более 200 авторов.

Сам факт создания Совета при Суде по интеллектуальным правам был до определенной степени ожидаемым, в особенности если учитывать традиции российской судебной системы, которые формировались в течение полувека⁴⁶. Важно то, что речь идет не столько о продолжении, сколько о развитии сложившейся традиции, о ее новом качестве. Открытость и форматы работы нового Совета, его вовлеченность в работу суда и сотрудничество с Журналом делают данный Совет особенным и по-своему уникальным. То же самое справедливо и в отношении Журнала СИП. И Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации⁴⁷, и журналы, которые выпускают арбитражные суды округов⁴⁸, носят преимущественно информационный характер. Суду по интеллектуальным правам удалось сделать то, что до сих пор не удавалось ни одному суду – создать полноценный, качественный научный журнал. В журнале есть рубрика «Официальная хроника»⁴⁹, но даже в этой рубрике официальные документы, касающиеся обобщения судебной

⁴³ О кафедре. МГЮА, Кафедра интеллектуальных прав. URL: <https://msal.ru/structure/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-intellektualnykh-prav/>

⁴⁴ Положение о научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам было утверждено приказом Председателя Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2013 г. № СП-21/7.

⁴⁵ Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС77-54853 от 26 июля 2013 г.

⁴⁶ Первый Научно-консультативный совет был создан при Верховном Суде РСФСР в 1964 году. На совет возлагалось рассмотрение юридических вопросов, вытекающих из обобщения судебной практики, предварительное обсуждение проектов руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РСФСР, а также осуществление связи с юридическими научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями по вопросам, относящимся к деятельности суда. После распада СССР в Российской Федерации практика создания при судах научно-консультативных советов не только сохранилась, но и получила дальнейшее развитие. Был создан и продолжает действовать Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1543-1 «Об арбитражном суде», заложивший основу формирования системы арбитражных судов, предусматривал создание научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации (ст. 33). После упразднения Высшего Арбитражного Суда в 2014 году научно-консультативные советы при арбитражных судах округов продолжили свою работу.

⁴⁷ Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2023>

⁴⁸ См., например: журнал Арбитражного суда Дальневосточного округа «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России», URL: <https://fasdvo.arbitr.ru/node/13770>; журнал арбитражного суда Московского округа «Вестник Арбитражного суда Московского округа», URL: <https://vestnikasmo.ru/>

⁴⁹ Журнал Суда по интеллектуальным правам, Официальная хроника. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle>

практики, публикуются наряду с протоколами заседаний Совета, в которых фиксируются позиции участников дискуссий научно-практического характера, и с принятыми итоговыми рекомендациями. Таким образом научная-практическая и информационная составляющие оказываются взаимосвязаны уже на уровне структуры Журнала. Тот факт, что Журнал находится в открытом доступе, также заслуживает внимания. Дело в том, что в правовой сфере журналы такого уровня, в особенности журналы, объединяющие науку и практику, в большинстве случаев распространяются по платной подписке. Кроме того, в России не только в праве, но и в других научных сферах традиция публикации открытых журналов, если речь идет о настоящей науке и об авторитетных авторах, только начинает формироваться⁵⁰.

В первых номерах Журнала СИП В.А. Корнеев как главный редактор отметил две особенности издания. Первая особенность связана со спецификой деятельности суда и заключается в том, что тематика статей, которые планируется публиковать в Журнале, охватывает как вопросы права (причем не только права интеллектуальной собственности), так и вопросы, требующие технических и (или) естественно-научных знаний⁵¹. Вторая особенность заключается в том, что «Журнал Суда по интеллектуальным правам – «живой» и может использоваться как дискуссионная площадка»⁵².

Обе отмеченные характеристики применимы и к Совету. При этом «живой» в обоих случаях означает интерактивность, возможность дискуссий, обмена информацией и мнениями. Общая идея, которой руководствовался суд при их создании, заключается в обеспечении условий для продуктивной интеллектуальной работы тех, кого интересуют проблемы и задачи, определяющие развитие права интеллектуальной собственности, и кто готов к совместным поискам их решения. Инте-

ративность, если она не диктуется сверху, требует активной позиции самих участников, поэтому и Журнал СИП, и Совет, и кафедра интеллектуальных прав могли заработать как эффективные механизмы интеллектуальной поддержки деятельности суда только в том случае, если научное сообщество и практикующие юристы проявят достаточно инициативы. Следовательно, успешность запущенных судом проектов не была чем-то предопределенным. Это также означает, что руководство Суда по интеллектуальным правам смогло осуществить задуманное не только и не столько благодаря своим полномочиям и ресурсам, а благодаря стремлению инкорпорировать в жизнь суда те же ценности и принципы, которые являются базовыми для научного юридического сообщества.

В отличие от Верховного Суда, для которого научно-консультативный совет является частью организационной структуры⁵³, Научно-консультативный совет при Суда по интеллектуальным правам был создан по собственному усмотрению суда и, возможно, поэтому Положение о Совете об отличается большей гибкостью и минимальным перечнем формальных требований. Обращают на себя внимание несколько моментов, закрепленных в Положении о Совете⁵⁴. Во-первых, отсутствие акцента на том, что членами Совета могут быть исключительно судьи и ученые, являющиеся сотрудниками образовательных или научно-исследовательских учреждений. Это важно, поскольку подчеркивает необходимость участия в обсуждении специалистов и практиков, которые не обязательно занимаются наукой, и потому, что глубокие познания в тех или иных вопросах права не обязательно связаны с научными степенями. Состав Совета также не ограничен географически, в него могут входить не только российские судьи и ученые, но также судьи и сотрудники иностранных и международных судебных органов

⁵⁰ К редким исключениям из общего правила относятся, к примеру: «Философский журнал», URL: <https://pj.iphras.ru/index>; «История философии», URL: <https://hp.iphras.ru/issue/view/380>

⁵¹ Обращение заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 2.

⁵² Корнеев В.А. Обращение главного научного редактора // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 4. С. 3.

⁵³ Статья 19 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».

⁵⁴ Положение о научно-консультативном совете при Суда по интеллектуальным правам, утверждено приказом Председателя Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2013 г. № СП-21/7.

и иностранные ученые⁵⁵. Во-вторых, помимо общих заседаний, Положение о Совете предусматривает возможность образования рабочих групп для рассмотрения конкретных вопросов, которые возникли в судебной практике. В отличие от постоянных секций, такие ad hoc рабочие группы, объединяющие судей, ученых и при необходимости иных специалистов, не связаны формальными правилами и могут сфокусироваться на совместном анализе и решении проблемы. С точки зрения стратегии комплексного подхода (формирования связи между различными формами научной коммуникации) стоит отметить пункты Положения, указывающие на участие членов Совета в организуемых судом научных и научно-практических мероприятиях, и на регулярное освещение деятельности Совета и рабочих групп на официальном сайте суда и в его официальном журнале (пункты 5 и 9).

Но главное, конечно, это то, как Совет работает на практике. То, как организована работа, и по каким принципам она строится, показывает уже первое заседание.

Заседание, прошедшее в декабре 2013 г., было посвящено вопросам установления судом злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, сложной проблеме, в которой переплетаются различные аспекты материального и процессуального права. Членам Совета была разослана справка с вопросами и поясняющей их информацией, на которую поступили восемь письменных отзывов. Протокол заседания, включающий в себя

в полном объеме состоявшуюся дискуссию между участниками, был опубликован в мартовском номере журнала за 2014 год⁵⁶. По итогам заседания участникам было предложено при желании представить для публикации свои письменные замечания, но в данном конкретном случае письменные замечания не публиковались. По итогам проведенного обсуждения президиум Суда по интеллектуальным правам утвердил информационную справку, которая в первую очередь предназначена судам первой и апелляционной инстанций, но также полезна для практикующих юристов⁵⁷. Кроме того, в номер Журнала, где был опубликован протокол заседания, вошла полемическая статья членов Совета Р. Руйе и Н.Л. Сенникова, в которой представлены как содержательные и отчасти критические комментарии по теме заседания (в первую очередь о понятиях добросовестного и недобросовестного поведения), так и общие рекомендации по различным вопросам работы Совета⁵⁸. Любопытно отметить, что высказанная в статье рекомендация о включении в справку с вопросами для членов Совета не менее двух вариантов альтернативных проектов принимаемых решений была учтена и, как показывает практика, помогла обеспечить более широкий контекст и более взвешенные результаты последующих научных дискуссий. Наконец, в январе 2014 г. рабочая группа Совета анализировала более узкую проблему, а именно злоупотребление правом в доменных спорах⁵⁹, и в итоге президиум суда утвердил по данному вопросу отдельную справку⁶⁰.

⁵⁵ На практике отнесение членов Совета к той или иной «категории» является весьма условным. Членами Совета, помимо академических ученых и действующих судей, становятся, в частности, судьи в отставке, которые переходят в науку, и ученые, которые переходят в адвокатскую практику. См.: Состав Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам. Утвержден приказом Суда по интеллектуальным правам 18 марта 2019 г. № СИ-19/117. URL: <https://ipc.arbitr.ru/about/nks/structure>

⁵⁶ Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3 (март). С. 4–27.

⁵⁷ Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СИ-21/2. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/2243-sur-les-questions-de-comportements-malveillants>

⁵⁸ Руйе Н., Сенников Н. О позиционных началах деятельности Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 66–69.

⁵⁹ См. подробнее: Орлова В. Суд по интеллектуальным правам о недобросовестной конкуренции. 01.04.2014. URL: <https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/articles-comments-interviews/sud-po-intellektualnym-pravam-o-nedobrosovestnoy-konkurentsii/>

⁶⁰ Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СИ-21/4. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes>; 5 сентября 2014 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам. URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/13511>

Приведенный пример хорошо иллюстрирует то, что можно назвать стилем работы Совета, это всегда продуманный выбор актуальных тем и максимальная открытость обсуждений и их результатов. Эти черты с течением времени остаются неизменными, включая прозрачность, которую позволяют обеспечить современные технологии⁶¹.

Прозрачность и открытость напрямую связаны с общими принципами организации работы Совета, к которым следует отнести *независимость, демократичность и интегрированность в деятельность Суда по интеллектуальным правам*. Позиции Совета и мнения его членов не связывают Суд по интеллектуальным правам при вынесении им судебных актов, и точно также сам Совет действует как независимый совещательный орган. Демократичность в деятельности Совета обеспечивается приоритетностью профессионализма и индивидуальной ответственностью его членов за высказываемые ими мнения. Позиции и рекомендации вырабатываются коллегиально с учетом мнения каждого, что подтверждается протоколами и видеозаписями заседаний. Каждый член Совета вправе высказывать свое мнение и критические замечания как устно, так и письменно, включая последующую публикацию позиции в Журнале СИП. Независимость, открытость и коллегиальность в совокупности служат естественным препятствием для лоббирования ведомственных интересов и интересов определенного бизнеса.

Позиции Совета и его членов носят только информационный характер, но при этом *деятельность Совета и суда тесно взаимосвязаны*.

Основные документы, которые выносятся на заседания Совета, это проекты информационных справок и обзоров практики суда. Совет,

в частности, принимал активное участие в обсуждении вопросов по взысканию и расчету компенсации при нарушениях авторских и смежных прав, а также прав на товарные знаки. Итоги обсуждения нашли свое отражение в информационных справках, утвержденных Президиумом Суда по интеллектуальным правам в 2017⁶² и в 2022⁶⁴ годах. Обсуждение справки 2022 года, которая касалась компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина, является примером междисциплинарных проблем, которые выносятся на заседания Совета. Правовые вопросы было сложно отграничить от вопросов экономических, в частности, когда истцы в целях обоснования расчета компенсации представляют суду сведения о выручке, полученной ответчиками от реализации товаров с использованием спорного обозначения. С учетом состоявшегося обсуждения, в котором участвовали судьи, члены Совета, а также доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ С.Б. Авдашева, в итоговом документе закреплен вывод о том, что суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика. Поскольку в составе выручки невозможно отделить стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров, сведения о выручке не могут служить основой для расчета компенсации. Рекомендованный справкой выход состоит в том, что сопоставимость стоимости услуги «реализации товаров» со стоимостью использования права на

⁶¹ См., например, видеозаписи заседаний Совета: 27 ноября 2020 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам в формате онлайн. URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/14427>; 25 ноября 2016 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/13977>

⁶² Пункт 1 Положения о научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам.

⁶³ Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

⁶⁴ Справка по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2022 г. № СП-21/22.

обозначение дает право суду предложить сторонам представить дополнительные доказательства. Другим примером взаимодействия суда и Совета может служить обзор практики 2021 года по вопросам правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных, который был принят с учетом подробного обсуждения проекта на заседании Совета⁶⁵.

По отдельным вопросам президиум Суда по интеллектуальным правам утверждает рекомендации Совета. Так, в 2020 году были утверждены рекомендации по спорным вопросам, возникающим при применении Судом по интеллектуальным правам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а в феврале 2023 г. – рекомендации по вопросам, связанным с установлением одной экономической цели и единства намерений правонарушителя, которые содержат обобщение судебной практики и комментариев к соответствующим положениям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁶⁶.

Есть так называемые *сквозные темы*, которые за прошедшие десять лет обсуждались на заседаниях Совета неоднократно, например взыскание компенсации за нарушение исклю-

чительных прав, которое упоминалось выше, и ответственность информационных посредников⁶⁷. Такие темы актуальны одновременно для суда, и для юридического сообщества, включая ученых, поэтому, помимо обсуждения в рамках Совета, они находят свое отражение на страницах Журнала СИП. Так, в 2022 году в двух номерах Журнала было опубликовано научное исследование коллектива авторов «Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав»⁶⁸. Показательно, что авторский коллектив включает в себя ученых, в том числе членов Совета, а также судью В.А. Корнеева, сотрудника Суда по интеллектуальным правам М.А. Кольздорф, которые в данном случае выступили в первую очередь как ученые.

Дополнительной формой кооперации между судом и научным сообществом являются *судебные запросы*. Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд вправе направлять обязательные для исполнения запросы как органам и организациям, так и отдельным ученым в целях получения разъяснений, консультаций и профессионального мнения по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора (пункт 1.1 статьи 16 АПК РФ). Запросы позволяют суду получить дополнительную аргументацию, глубже

⁶⁵ 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, утвержден постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 № СП-21/26.

⁶⁶ Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам, возникающим при применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам, утверждены постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2020 г. № СП-21/19; Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя (пункты 56 и 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), утверждены постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2023 г. № СП-22/4.

⁶⁷ См.: Протокол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с ответственностью информационных посредников при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет. 28 апреля 2017 г. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-16-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right>; Протокол № 10 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет. 22 апреля 2015 года. URL: <https://ipc.arbitr.ru/node/13715>

⁶⁸ Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А., Радецкая М.В., Евстигнеев Э.А. и др. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав. Часть 1 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. № 36. С. 152–194; Они же. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав. Часть 2 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. № 37. С. 118–211. Исследование содержит развернутый комментарий к действующему законодательству и аргументированные предложения по его совершенствованию. В России это первое подробное исследование проблем, связанных с компенсацией.

исследовать отдельные правовые вопросы и направляются как членам Совета, так и другим ученым и экспертам. Наиболее интересные с научной точки зрения ответы с согласия авторов публикуются в Журнале СИП⁶⁹.

Притом что перед Советом стоят конкретные задачи по толкованию норм и актов для целей формирования единообразной судебной практики, на рассмотрение Совета выносятся в том числе *вопросы, которые в силу своей дискуссионности, новизны, недостаточной или противоречивой судебной практики являются трудными не только с практической, но и с научной точки зрения*. В таких случаях результаты обсуждения носят в большей степени промежуточный характер, они закрепляют достигнутое, найденные точки отсчета и будущие направления работы. Так, в апреле 2022 г. обсуждались запутанные вопросы, касающиеся статуса частей произведения (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ), включая вопрос о возможности охраны в качестве самостоятельных объектов подготовительных материалов, полученных в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемых ею аудиовизуальных отображений (статья 1261 ГК РФ). Протокол заседания показывает, что после дискуссии по основным пунктам, вынесенным на обсуждение, осталось больше вопросов, чем ответов, и выступающие так и не смогли прийти к согласию⁷⁰. Отсутствие определенности в данном случае не позволило суду разработать и утвердить информационную справку или рекомендации Совета, однако результат в любом случае следует считать позитивным. В праве, как и в других науках, в том числе точных, тестирование гипотез и интерпретаций, если оно сопровождается рациональной аргументацией, представляет собой необходимый этап исследования.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что за прошедшие десять лет была сформирована одновременно *динамичная и целостная экосистема* взаимодействия суда и научного сообщества, включающая в себя в качестве ключевых компонентов Совет, Журнал СИП и институт судебных запросов.

4. Основные выводы

Предыдущая часть настоящей статьи была эмпирической, ее целью было максимально объективное изложение фактов. Задача заключения состоит в осмыслении системы взаимодействия с научным сообществом, созданную Судом по интеллектуальным правам.

Первый вопрос, требующий ответа, касается причин, которые обусловили успешность проекта. Прежде всего это *выбор в пользу одновременно нескольких форм коммуникации*. Традиционная текстовая форма общения дополняется устным общением в реальном времени и преимущественно в форме диалога. Письменная культура играет столь важную и в определенном смысле центральную роль в научном познании, что устное общение нередко недооценивается. Исторически, однако, устная речь наделялась особым значением и ценностью, в частности, Аристотель ставил риторику на один уровень с логикой⁷¹. Устное общение представляет собой более быстрый и эффективный способ передачи информации по сравнению с письменным словом. Оно также является более гибким и создает уникальную возможность объединить усилия и достичь конкретного результата в рамках нескольких, а иногда и одной дискуссии. Аналогично другим сферам деятельности общение с коллегами высоко ценится в научной среде как способ узнать самую свежую информацию

⁶⁹ См., например: публикация мнений А.А. Федотова, В.Ю. Джермакяна, В.А. Мещерикова о толковании норм о новизне изобретения как условия патентоспособности, полученные в ответ на запрос СИП по делу СИП-1061/2019 (Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2021. № 31. С. 7–22); публикация позиций А.А. Христофорова, А.В. Залесова, В.А. Мещерикова об изменении формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента в ответ на запрос по делу № СИП-32/2015 (Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2016. № 11. С. 24–38.); публикация ответов А.П. Рабец, Д.В. Мурзина, В.А. Хохлова, В.В. Орловой на запрос суда в связи с рассмотрением спора о правомерности регистрации товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон», дело № СИП–296/2013 (Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2015. № 7. С. 22–44.).

⁷⁰ Протокол № 29 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Москва, 26 апреля 2022 г. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-29>

⁷¹ Ong W.J. Rhetoric, Romance, and Technology: Studies in the Interaction of Expression and Culture. Cornell University Press, 2013. P. 5–6.

о новых исследованиях, которые достойны внимания, и об интересных идеях, которые позволяют взглянуть на известные факты по-новому. Важно и то, что не всякое знание можно передать устно, в особенности когда речь идет о проблеме, для которой еще не найдено решения или существует несколько в равной степени обоснованных вариантов. Выше уже упоминалось, что обычно в аналитическом материале, который рассылается к заседанию Совета, вопросы сопровождаются несколькими вариантами ответов. Предлагаемые альтернативы могут иметь разные источники – правовую доктрину, практику самого Суда по интеллектуальным правам, опыт зарубежных судов, но главное, что обсуждение различных подходов к одной и той же проблеме открывает широкий горизонт для обсуждения. Рассмотрение вопроса под разными углами, конечно, не гарантирует положительный результат, но очевидно является одним из необходимых условий для поиска действительно эффективного, а не только формально обоснованного решения.

Упомянутая выше демократичность обсуждения также является необходимым условием успешной дискуссии и воспроизводит традицию общения, принятую в академическом сообществе. Как показал опрос, проведенный немецкими исследователями, ориентация ученых в процессе взаимодействия на статус (научную степень, должность и т.п.) представляет собой одни из самых серьезных барьеров для продуктивной коммуникации. Опрошенные авторами ученые, с одной стороны, описывали идеал общения, который заключается в свободном обмене идеями, и, с другой стороны, сетовали на то, что обмен знаниями достаточно часто оказывается «в сущности асимметричным или односторонним из-за различий в статусе»⁷². Совету при Суда по интеллектуальным правам до настоящего момента удавалось организовать общение, в котором первостепенным является взаимное уважение между участниками, и, как следствие, статусы во время обсуждений вы-

носятся за скобки, уходят на второй план. Обмен текстами предваряется и завершается коммуникацией в устной форме. Аналитические материалы и письменные позиции членов Совета обсуждаются на заседании и становятся основой для доработки первоначального проекта, обобщающего судебную практику по той или иной проблеме. Обмен мнениями и обсуждение одновременно являются стимулами для научного творчества, причем не только членов Совета, но и тех, кто знакомится с протоколами заседаний, размещенными на сайте суда и опубликованными в Журнале СИП. Вывод, который напрашивается, заключается в том, что описанный способ взаимодействия и обмена мнениями воспроизводит практически все основные характеристики коммуникации в научной среде.

Другой интересный момент заключается в *отличии реализованного подхода от общепринятой точки зрения, согласно которой диалог между судом и наукой – это дело самой науки*. По крайней мере, такая установка с очевидностью просматривается у судей в странах общего права, в их лекциях и публикациях по данному вопросу. Так, Р. Познер критикует «непрозрачность «продвинутой» юридической науки для судей, которым не просто разобраться в жаргоне, используемом не учеными-юристами, далекими от юридической практики», а также абстрактность, непрактичность и излишнюю многословность академических текстов⁷³. При этом одним из ключевых условий диалога, по мнению Р. Познера, является исследование поведения судей: «Если бы кошки были способны говорить ясно, они были бы ценными партнерами в исследованиях поведения кошек, аналогично судьи, умеющие ясно говорить, могут быть полезными участниками совместных исследований поведения судей»⁷⁴. Ничего предосудительного в сравнении судей с кошками нет, поскольку кошка – любимое животное судьи Р. Познера. Проблема заключается в другом, а именно в том, что при таком подходе судьи

⁷² Berthoin A.A., Richebé, N. A Passion for Giving, a Passion for Sharing: Understanding Knowledge Sharing as Gift Exchange in Academia // Journal of Management Inquiry. 2009. Vol. 18(1). P. 89.

⁷³ Posner R. Divergent Paths. The Academy and the Judiciary. Harvard University Press, 2016. P. 278, 284.

⁷⁴ Ibid. P. 290–291.

автоматически становятся изолированными (в том числе от академического сообщества), и поэтому говорить о полноценном диалоге уже не приходится.

Соответственно, успешность различных инициатив Суда по интеллектуальным правам, связанных с наукой, во многом обусловлена *правильным выбором отправной точки для диалога*. Ученым не приходится самостоятельно разгадывать тайны аргументации судебных решений и мышления судей, открытый научный диалог инициируют судьи. Язык юридической науки, действительно, бывает запутанным, понятийно перегруженным и абстрактным, но он также может быть предельно ясным и может служить в качестве общего языка при коммуникации суда с академическим сообществом. В случае Суда по интеллектуальным правам такой подход, как представляется, связан с научными интересами и связью с наукой, которые были у судей еще до начала работы в специализированном суде.

Если обратиться к историческим параллелям, то выстроенное Судом по интеллектуальным правам «интеллектуальное пространство» во многом напоминает «невидимый колледж» (*invisible college*) середины XVII века. Тогда небольшая группа ученых, называвшая себя «невидимый колледж», не признающая консерватизм и педантизм университетской науки своего времени и объединенная общим стремлением к развитию экспериментальной науки, выработала свой способ взаимодействия – беседы, переписку и последующие публикации, вдохновленные обменом идеями, знаниями и результатами проведенных экспериментов⁷⁵. Основное отличие заключается лишь в том, что описанная нами экосистема была создана определенным институтом, специализированным судом, а не самими учеными, в то время как ученые, которые образовали свой «невидимый колледж», в конечном итоге стали первыми членами Королевского общества Лондона по развитию

знаний о природе, учрежденного Карлом II в 1660 году.⁷⁶ Сопоставление интересно в первую очередь тем, что показывает прозрачность представления о том, что свободный обмен знаниями требует отсутствия институциональных рамок. И университетская культура, и культура взаимодействия с наукой, которую формирует специализированный суд, способны играть обе роли: они могут тем или иным образом препятствовать коммуникации, направленной на генерацию новых знаний, а могут создавать для такой коммуникации особое пространство и необходимые условия. Решающую роль в конечном итоге играет человеческий фактор, личности, которые организуют и поддерживают живое коммуникационное пространство. Этот же фактор, к сожалению, обуславливает сложность репликации и относительную уникальность такого опыта.

И, наконец, главной причиной, по которой стратегия активного взаимодействия с академическим сообществом оказалась настолько эффективной, заключается в изначальном свойстве права быть одновременно наукой и практикой. Теория и практика, по сути, являются двумя сторонами одного целого, и невозможно заниматься правовой практикой в отрыве от научной деятельности, точно так же как невозможно теоретизировать и достигать значимых результатов без глубокого понимания практики. Поэтому в завершение статьи хотелось бы привести известное высказывание К. Савиньи, который, полагая, что природа права объединяет в себе одновременно теоретический и практический элементы, следующим образом оценивал односторонность разделения профессий в ее крайнем проявлении: «Всякое спасение в этом случае основано на том, чтобы при такой обособленной деятельности каждый постоянно помнил об изначальном единстве, чтобы, следовательно, каждый теоретик сохранял и развивал в себе определенный практический дух, а каждый практик – теоретический дух. Где подобное не происходит,

⁷⁵ См., к примеру: *Maddison R. E. W. Studies in the life of Robert Boyle, F. R. S. -Part VI. The Stalbridge Period, 1645-1655, and the Invisible College // Notes and Records of the Royal Society. 1963. Vol. 18. P. 104–124.* Существующие исследования невидимого колледжа показывают, что сохранившиеся источники не дают полной картины и возможны различные интерпретации данного феномена. Сопоставление, о котором идет речь в настоящей статье, опирается на понимание невидимого колледжа, сложившееся в социологии XX века.

⁷⁶ *Royal Society of London for Improving Natural Knowledge.*

где разделение теории и практики становится абсолютным, там неизбежно возникает опасность того, что теория станет пустой игрой, а практика – простым ремеслом»⁷⁷.

Список литературы:

1. Головкин Л.В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 6–34.
2. Интернет-конференция Председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А. «Необходимость и цели создания Суда по интеллектуальным правам как эффективного инструмента решения патентных споров». ИА «ГАРАНТ», 10 января 2013 г. // СПС Гарант.
3. Корнеев В.А. Обращение главного научного редактора // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 4. С. 3.
4. Корнеев В.А. Обращение заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 2.
5. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А., Радецкая М.В., Евстигнеев Э.А. и др. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав. Часть 1 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. № 36. С. 152–194.
6. Они же. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав. Часть 2 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022. № 37. С. 118–211.
7. Руйе Н., Сенников Н. О позиционных началах деятельности Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 3. С. 66–69.
8. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2011. 52 с.
9. Судья СИП – больше, чем юрист (интервью с Л.А. Новоселовой, председателем Суда по интеллектуальным правам, доктором юридических наук, профессором) // Российское право: образование, практика, наука. № 2, март – апрель 2016 г. С. 5–7.
10. *Abbotsbury D.* Judges and Professors – Ships Passing in the Night? // *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.* 2013 Bd. 77. Heft 2. S. 246–250.
11. *Adjudicating Intellectual Property Disputes: An ICC Report on Specialized IP Jurisdictions Worldwide.* International Chamber of Commerce (ICC), 2016.
12. *Alcabarats A.* Les Outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation // *Recueil Dalloz*, 2007. P. 889–891
13. *Berthoin A.A., Richebé, N.* A Passion for Giving, a Passion for Sharing: Understanding Knowledge Sharing as Gift Exchange in Academia // *Journal of Management Inquiry.* 2009. Vol. 18(1). P. 78–95.
14. *Bouthinon-Dumas H., Rebeyrol V., Voss W.G.* L'impact de la recherche en droit et sa mesure // *Petites affiches* du 22 septembre 2017, N 189–190, P. 11–27.
15. *Bouthinon-Dumas H., Masson A.* Quelles sont les revues juridiques qui comptent à la Cour de Justice de l'Union européenne? // *Revue trimestrielle de droit européen.* 2013. Vol. 49. N 4. P. 781–804.
16. *Burrows A.* Judges and Academics, and the Endless Road to Unattainable Perfection. The Lionel Cohen Lecture 2021. URL : <https://www.supremecourt.uk/docs/lionel-cohen-lecture-2021-lord-burrows.pdf>
17. *Deumier P.* Les 'motifs des motifs' des arrêts de la Cour de cassation, Etude des travaux préparatoires // *Principes de justice: mélanges en l'honneur de Jean-François Burgelin*, Dalloz, 2008. P. 125–180.

⁷⁷ Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2011. С. 260.

18. *Deumier P.* Les communiqués de la Cour de cassation: d'une source d'information à une source d'interprétation // *Rev. trim. dr. civ.* 2006. N 3. P. 510–517.
19. *Goff R.* The Search for Principle. *Proceedings of the British Academy.* 1984. Vol. 69. P. 169–187.
20. *Grego E.* Les discours péri-décisionnels, une source d'interprétation concurrente ? // *La Revue des droits de l'homme* [En ligne]. 2022, N 21. DOI: <https://doi.org/10.4000/revdh.14481>
21. *Helleringer G.* Judicial Melodies and Scholarly Harmonies – The Music of French Legal Interpretation. *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law.* Bd. 77, H. 2 (April 2013), P. 345–367.
22. *Kötz H.* Die Zitierpraxis der Gerichte: Eine vergleichende Skizze, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.* 52 1988. S. 644–662.
23. *Latour B.* La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État. Éditions La Découverte, Paris, 2004. 320 p.
24. *Maddison R. E. W.* Studies in the life of Robert Boyle, F. R. S. -Part VI. The Stalbridge Period, 1645–1655, and the Invisible College // *Notes and Records of the Royal Society.* 1963. Vol. 18. P.104–124.
25. *Mattila H.* Cross-references in Court Decisions. A Study in Comparative Legal Linguistics // 2011. *Lapland Law Review.* 2011. Vol. 1. P. 96–121.
26. *Ong W.J.* Rhetoric, Romance, and Technology: Studies in the Interaction of Expression and Culture. Cornell University Press, 2013. 362 p.
27. *Paterson A.* Final Judgment: The Last Law Lords and the Supreme Court. Oxford, 2013. 335 p.
28. *Posner R.* Divergent Paths. The Academy and the Judiciary. Harvard University Press, 2016. 414 p.
29. *Posner R.* Reflecting on Judging. Harvard University Press, 2013. 397 з.
30. *Renaudie O.* Les communiqués de presse du Conseil d'État : outil pédagogique ou support de communication? // *La pédagogie au service du droit.* Toulouse: Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2011. P. 293–309/
31. *Ricou B.* Le silence au service de la production juridictionnelle du droit : méthodes et politiques des juridictions ordinaires françaises // *Les Cahiers de droit.* 2015. Vol. 56. N/ 3–4. P. 677–706.
32. *Werra J.* Specialised IP Courts: Issues and Challenges. // CEIPI-ICTSD, Specialised Intellectual Property Court-Issues and Challenges, Global Perspectives for the Intellectual Property System, Issue 2, 2016. 77 p.
33. WIPO International Patent Case Management Judicial Guide. WIPO, 2023. 565 p.
34. *Zuallcoble R. W. et al.* Study on Specialized Intellectual Property Courts. IPI & USPTO, 2012. 140 p.

Для цитирования:

Васильев А.С. Роль специализированного суда в формировании правовых позиций по вопросам применения законодательства об интеллектуальных правах // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 120–127.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_120

Vasiliev A.S. The role of a specialized court in stating binding precedents on intellectual property law enforcement // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 120–127. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_120

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_120

Роль специализированного суда в формировании правовых позиций по вопросам применения законодательства об интеллектуальных правах*

**А.С. Васильев,**

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева,
доцент кафедры вещного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

Публикация посвящена некоторым вопросам деятельности Суда по интеллектуальным правам, оказывающей непосредственное воздействие на развитие права результатов интеллектуальной деятельности. Внимание уделяется двум наиболее значимым, по мнению автора, формам: постановка вопросов перед Конституционным Судом РФ и просветительская деятельность.

Ключевые слова:

источники права; правовая позиция; государственная регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности; правовое просвещение.

Создание специализированного суда по защите интеллектуальных прав, мне кажется, что это только первый шаг, ну может быть не первый шаг, но один из шагов формирования необходимой для этого дела [развитие гражданского оборота имущественных интеллектуальных прав] правовой

инфраструктуры и, видимо, теперь, когда у нас есть суд, эта инфраструктура будет формироваться более энергично [1].

Кодификация законодательства об интеллектуальных правах, без сомнения, является позитивным

* Статья приводится в авторской редакции.

событием в непростой судьбе российского права результатов интеллектуальной деятельности. Оказавшись в лоне Экономической конституции соответствующий раздел частного права обезопасил себя от беспорядочного вмешательства «энтузиастов несокрушимого действия» (инноваторов различных мастей), объявил себя связанным содержанием многочисленных правил права укрепления и прекращения имущественных прав, присоединился к типизированным и не очень договорным конструкциям предыдущих частей Кодекса, привлек инструментарий регулирования охранительного свойства, сделал для себя доступным целый мир частнопроводного знания, накопленного за многие годы проб и ошибок.

Инфраструктура есть некий организационный каркас, который создает условия для комфортно вступления в имущественные отношения; если таковая имеется, то гражданская жизнь цветет, создавая в числе прочих полезных эффектов и необходимый экономический рост. Если же инфраструктура не развита или же попросту негодна или же вредоносна, никакого развития не будет, наступит имущественный штиль. На рынке оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, судя по информации одного из основных элементов инфраструктуры (Роспатента), особого беспокойства не обнаруживается, за 2022 год суммарно количество зарегистрированных распоряжений имущественными правами в отношении результатов интеллектуальной деятельности составило чуть больше 3 000 актов; по средствам индивидуализации – 12 435 актов [2]. Вряд ли это возможно определить как цветущий сад гражданской жизни, юридический быт российского правообладателя, судя по приведенным показателям, весьма уныл и однообразен. Источником такого непростого состояния интеллектуальных дел, в числе прочих обстоятельств являются и некоторые дефекты организации гражданского оборота.

Россия усилиями выдающихся представителей науки частного права, настоящих реформаторов располагает одним из лучших в мировом масштабе инструментариев организации и регулирования оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, целый оркестр, которому требуется дирижер, а самому произведению – хороший аранжировщик. Как известно, независимо от со-

вершенства закона (инструментария), искаженное понимание его содержания, приводит к негативным последствиям различного рода вплоть до остановки гражданского оборота, затухания предпринимательской активности. Подобных примеров в частном праве достаточно множество правил действующего Кодекса с точки зрения формы не претерпели каких-либо изменений с 1994 г., поменялось понимание содержания таковых (например, ст. 157, 420 Гражданского кодекса РФ и многочисленные другие). Верховный Суд РФ, конечно же, поглядывает в сторону динамики применения законодательства об интеллектуальных правах, но, как известно, в большей степени его активность и лучшие силы юридического разума прилагаются к иным сферам гражданского оборота, в которых с очевидностью доминирует потусторонний мир гражданской «нежизни» – несостоятельность (банкротство). В подобной ситуации определено существует потребность «возглавить» развитие частного интеллектуального права.

Суд по интеллектуальным правам не только сам является элементом инфраструктуры организации оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, но сам может и должен быть (стать) «аранжировщиком» норм и «дирижером» оркестра инструментов организации такого оборота, с целью приведения интеллектуального права в симфонию с гражданской жизнью. Кто может это сделать лучше всех – ответ очевиден, конечно же тот, кто своим девизом считает *Lex semper intendit quod convenit rationi* [3].

Каким же образом воздействовать на направление развития понимания российского интеллектуального права, достаточно ли для этого позиции специализированного суда, занимающего в иерархии судебной системы место суда кассационной инстанции. Представляется, что в руках Суда по интеллектуальным правам имеется пусть весьма ограниченный, но в умелом сознании весьма эффективный набор инструментов формирования представлений о действительном содержании правил в наличии. Конечно же можно было бы привлечь внимание на участие суда в деятельности вышестоящей инстанции, на особенности методологии рассмотрения споров (например, активное вовлечение в процессуальную деятельность специалистов из различных сфер), содержание судебных

актов, обоснование которых, как правило, весьма обстоятельно и убедительно. Обозначенные формы участия в правовой жизни имеют значение, но отдельного внимания заслуживают две формы, которые почти не зависят от положения в иерархии судебных органов, но являются проявлением степени самосознания. Одна – общественная, вторая – процессуальная. Начнем с процессуальной.

Процессуальная форма влияния на развитие интеллектуального права

Суд по интеллектуальным правам содержанием своих актов, в силу наработанного авторитета в сообществе юристов оказывает влияние на правоприменение, однако, подобный механизм, достаточно длителен во времени реализации, требует многократного повторения, бдительности за нижестоящими судами в деле поддержания правовой определенности. В целом уместный инструмент, но в некоторых случаях требуется более эффективный и такой имеется. В указанной части заслуживает внимания реализация Судом по интеллектуальным правам возможности, предоставленной ему ст. 101 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Обращение к указанному инструменту может быть обусловлено различными причинами, в отдельных случаях подобное является не в полной мере оправданным, что приводит к несогласию Высокого суда, выраженному, например, в форме Определения Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2018 г. № 865-О «По запросу Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ о проверке конституционности положений АПК РФ, а также федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «О третейских судах в РФ» и «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ». Возможен и иной методологический подход. Здесь вопрос намного тоньше; предположение о том, что для Суда по интеллектуальным правам тот или иной вопрос правовой квалификации применения законодательства об интеллектуальных правах недоступен для разрешения – весьма и весьма сомнительно; действительное противоречие конституционным установлениям, разрешение которого требуется в процессуальной форме деятельности Конституционного

Суда РФ, – явление редкое, иногда – надуманное. Но содержание актов конституционного правосудия, принятых по вопросам частного права за последние три – четыре года, свидетельствует о том, что, если очень сильно постараться, то в любом правовом вопросе может быть обнаружен конституционный субстрат; некоторые акты конституционного контроля напоминают скорее выверенное исследование по вопросам гражданского права, но не конституционного свойства.

Обращение в Конституционный Суд РФ в некоторых случаях имеет иную, чем выявление ответственности Конституции РФ, цель. Примером является запрос Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которого было вынесено Постановление Конституционного Суда РФ от 03 июля 2018 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам». Мог ли поставленный перед Конституционным Судом РФ вопрос Суд по интеллектуальным правам разрешить самостоятельно? Вне всяких сомнений, однако, подобное решение наверняка привлекло бы внимание специалистов, интересующихся вопросами правоустанавливающей регистрации; но внесло бы оно столь необходимую правовую определенность на фоне многозначительного молчания п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» и предшествовавшей ему правовой позиции самого Суда по интеллектуальным правам, выраженной в Справке о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2014 года № СП-21/10). Очень вряд ли. Требовалось однозначное, громкое, не вариативное в формате «хочу – следую, хочу – не следую», а безальтернативное, связывающее всех суждение относительно правовой природы государственной регистрации имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и, как представляется, именно это обстоятельство и послужило поводом для обращения, но никак не

неспособность к разрешению подобного вопроса своей властью.

Результат, пусть и ожидаемый, но окончательный и бесповоротный – получен. Значимо ли соответствующее интересам оборота понимание государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности – без сомнения, возможны ли разночтения в указанной части – никак нет. Сама значимость должной оценки такой регистрации убедительно усматривается, например, из содержания проекта федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ»[4], в котором акцент был сделан на не имеющий существенного значения вопрос о расширении круга правообладателей товарных знаков. Действительно значимым является иное нормативное установление того же проекта. Профессиональное сообщество кредиторов, готовое рассматривать как ликвидный инструмент обеспечения – исключительные права на программы для ЭВМ, потребовало публичной достоверности факта существования и содержания обеспечительных прав, и оно ее получило. Запись государственной регистрации абсолютного, предоставляющего приоритет обеспечения, неочевидно воспринимаемая как подтверждающая (легитимирующая) правообладателя и его власть против третьих лиц (приоритет), для ростовщиков является бесполезной. Утверждение *«у тебя есть приоритет, но это не точно»* – звучит неубедительно. Профессиональный кредитор, осведомленный о том, что учет субъективной добросовестности в вещных обеспечениях когда-то в прошлом был извлечен Высшим Арбитражным Судом РФ «из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ)» (п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»), способен к очевидному выводу: раз суждение о прекращении залогового права для вещей в случае приобретения таковой субъективно неосведомленным лицом основано на аналогии права (не аналогии закона, а именно на аналогии права), то такой же вывод справедлив и для любых иных активов, способных быть предметом залога, в том числе и исключительных прав. В условиях, при которых начала и смысл гражданского законо-

дательства способны уничтожить любое обеспечительное право, профессиональный кредитор воздержится от залогового, но предпочтет титульные обеспечения, на которые вряд ли будет согласен правообладатель. Имел ли бы смысл Федеральный закон от 28 июля 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ» – сомнительно, запись государственной регистрации неочевидной правовой природы гражданскому обороту не нужна не имеет смысла.

Конституционный Суд РФ так и остался не услышан Роспатентом, какие-либо изменения в его отношении к правоустанавливающим реестрам, находящимся в его ведении, не обнаруживаются. Относимый раздел сетевого ресурса https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices#text_1 сообщает о деятельности по регистрации объектов интеллектуальных и приравненных прав, но не имущественных прав на таковые.

Осмысленный подход к формированию правильного, нужного видения регулирования в наличии – отличительная особенность именно Суда по интеллектуальным правам; постановка вопроса перед Конституционным Судом РФ не потому, что не могу определиться с тем, как решить дело, а с тем, чтобы дать прочное знание для гражданского оборота, причем столь необходимое знание. Отличное решение. На основании сформированной правовой позиции можно строить дальнейшие правовые позиции, относимые к организации гражданского оборота, позволяющие «запустить» оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Какие вопросы могут быть решены именно с опорой на приведенный сюжет – да великое множество. Однако неясно, как может быть устроен гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности в условиях отсутствия концепта приобретения прав от неуправомоченного отчуждателя. Оборот может быть настроен по принципу безусловного натурального восстановления правовой позиции правообладателя, однако, существует ли такая возможность в России. Российский правопорядок создал или находится на сомнительном пути создания уникальной системы производного приобретения исключительных прав, которая сочетает в себе элементы каузальной и абстрактной систем передачи титулов.

Во всяком случае, представляется очень странной дискреция сторон сделки раскрывать перед регистрирующим органом содержание основания перехода права или же ограничиться абстрактными волеизъявлениями о передаче права. Регистратору должно быть представлено достоверное основание к переходу права; отказ законодателя от предоставления обороту возможности знать основание установления имущественного права на результат интеллектуальной деятельности не имеет рационального частноправового объяснения и, вероятнее всего, связан со стремлением оцифровки всего, что принято обозначать как «государственная услуга» (Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ»). Одновременно попытка создания сепаратной системы абстрактной передачи титулов, некоего параллельного имущественного мира для исключительных прав, представляется, крайне непродуктивной. Российский правопорядок в длительных мучениях настраивал привычную ему каузальную систему производных оснований приобретения абсолютных прав, сколько экономических, личных судеб было порушено на пути к текущей модели, Конституционный Суд РФ утомился от бесконечных обращений относительно конституционности одного из главных элементов такой системы передачи прав (правила ст. 302 ГК РФ), выработаны неисчислимы подходы к оценке содержания известных правил, все работает. В один момент отказаться от всего этого в отношении исключительных прав по неочевидным причинам с тем, чтобы ступить на длительный путь формирования правовых позиций о применении абстрактной системы передачи титулов. Очень странное, если не сказать вредоносное предложение.

Значима ли правовая позиция, к появлению которой Суд по интеллектуальным правам имеет самое прямое отношение – без сомнения; является ли она столпом инфраструктуры гражданского оборота исключительных прав – однозначно; требуется ли развитие добытого знания: для многих – задача давно просрочена.

По мнению автора, все известные ему обращения Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд РФ являются «редкими, но мет-

кими», они преследуют более тонкие, чем простое обнаружение соответствия конституционным ценностям, цели. Приведенное выше обращение и его результат – великолепный пример формирования прочного частноправового знания.

Общественная форма влияния на развитие интеллектуального права

Интеллектуальное право – один из самых юных разделов частного права, в каком-то смысле все мировое сообщество находится в положении римлян, создающих инструментарий, организующий вновь появившуюся форму гражданской жизни, ее новое направление, что требует подхода, основанного на *ratio*.

Просвещение (ни капли пафоса, но с искренней верой в это утверждение) – наивысшая, каждодневная, многотрудная задача современного общества; все без исключения беды, страдания – преимущественно следствие невежества. Частное интеллектуальное право – не исключение, именно распространение частноправового знания способно оказать наибольшее созидательное воздействие на повседневный юридический быт. Автор публикации не является специалистом в области государственного законодательства, лишь может провести некую границу в методологических построениях нормативных массивов зачастую противопоставляемых сфер, но есть ощущение, что в и данной сфере существует сопоставимая проблематика; находится ли она в разработке – неизвестно, во всяком случае «совет по кодификации и совершенствованию государственного законодательства», если и существует, то в формате некоего тайного сообщества.

Последовательное, осмысленное развитие – необходимое условие эволюции, прогресса. Попытка навязывания чуждого инструментария с опорой на всемогущество законодателя заведомо обречена на провал: «... *Сфера частного права, т. е. правовая сфера ... не является продуктом и инструментом государственной власти, рождается спонтанно, в силу требований самой жизни, под ее напором, в условиях перехода общества первобытных людей в эру цивилизации*» [5]. Повторим: сфера частного права – это сфера объективно существующей жизни, жизни в особой форме – экономической. Именно в сфере частного права

требуется приложение существенных умственных усилий для познания объективно существующей реальности, воздействие на естественно-экономические процессы способно как взрастить жизнь, так и погубить таковую. Именно знание столь необходимо для развития интеллектуального права. Одновременно ценность знания законодательства тает на глазах, сама компетенция из когда-то необходимого свойства представителя юридической профессии превращается в свою противоположность, в всяком случае в сфере частного права.

Развитие гражданской жизни, переход от гражданского оборота, в основу которого положены типизированные экономические транзакции, в своем большинстве основанные на моментальном товарообмене по поводу вещей, к экономике современного типа, с очевидностью требует приложения интеллектуальных усилий. Значимость «буквы» гражданского закона подвергнута сомнению высшим в иерархии нормотворчества органом – Конституционным Судом РФ: «... Соответствующие положения данного Кодекса [имеется в виду Гражданский кодекс РФ] сами по себе являются достаточно оценочными, что вполне приемлемо и даже необходимо для сугубо гражданско-правового регулирования ...» (абз. 2 п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 08 июля 2021 г. № 33-П «По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 242 и п. 2 ст. 1083 ГК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “Комплекс”»). Отказ от примитивного легизма как доминирующего представления о праве, во всяком случае – частном праве, поддержанный Высшим судом, – состоявшееся событие, что в очередной раз приводит нас к знанию о праве как неизбежной необходимости.

«Обитая в позитивных законах, юристы стали червями, которые живут лишь за счет гнилого дерева, чураясь здорового материала. Только в болезненном дереве они гнездятся и переплетаются» [6]. Весьма точное и по-прежнему актуальное определение методологии мышления, основанного исключительно на воспроизведении текста, но не смысла закона. Собственно, кто способен добывать столь необходимое знание. Конечно же речь идет о формировании тех или иных правовых позиций высшими судеб-

ными инстанциями. Методология создания таковых может быть различной. Может представлять собой весьма открытое для общественности действие, внешне чрезвычайно напоминающее законодательный процесс, некий ритуал с раскрытием проектов, обсуждением основных идей с участием заинтересованных лиц, рационализированным принятием или же отклонением поступивших предложений; но может иметь и иную форму, полную противоположность описанной с предоставлением обществу лишь конечного результата, как правило, без возможности его предварительного обсуждения. Не очевидно позитивный характер второй версии формирования процессуальных позиций представляется наглядным. Правоприменитель, ведомый, без сомнения, благими намерениями, предлагая миру некоторое суждение, предлагает юридическому сообществу извлечь заложенный в той или иной правовой позиции смысл, не во всех случаях разъясняя представленное. Например, что имеется в виду и зачем сделано суждение в п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» о равенстве встречных предоставлений при применении последствий недействительности, – не очевидно. Определенно, если бы в открытой дискуссии предложение подверглось обсуждению, смысл был бы извлечен и представлен в раскрытом, доступном виде; зачем подобный обскурантизм – не понятно. В некоторых случаях подобные рассуждения и выводы вовсе дают, скажем так, не в полной мере полезный эффект. Юридическое сообщество с воодушевлением восприняло идею сальдирования, зародившуюся в недрах правоприменения законодательства о несостоятельности (имеется в виду Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. № 304-ЭС17-14946 по делу № А46-6454/2015). Однако создавший подобный подход в известном деле, не предполагал его обширного применения за пределами законодательства о несостоятельности; задача была более чем очевидна – преодоление запрета зачета в процедуре несостоятельности, но эффект оказался значительно шире. Пред-

ставляется не случайным то обстоятельство, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств», безмолвно по упомянутому вопросу, хотя к моменту его принятия Верховным Судом РФ было рассмотрено по существу никак не менее 10 дел. Особенности применения спонтанно обнаруженного в российском частном праве сальдирования за пределами процедур несостоятельности и не для целей преодоления упомянутого запрета весьма точно описаны классиком: «... Я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! ...» [7]. Вот прочитайте, удивитесь, насколько точно отражена проблематика, не учтенная при формировании суждения Верховным Судом РФ.

Одна из причин наступления негативных последствий такого рода - отсутствие транспарентного формирования суждений по вопросам правоприменения. Сообществу было предоставлено лишь знание, ценность которого вряд ли отличается от ценности простого знания текста закона. В результате сообщество начинает гадать, ставить эксперименты над живыми, вместо того, чтобы в уместных случаях ограничить применение такой правовой позиции или же создать компенсационные механизмы, в том числе вручив управление таковыми суду.

Суд по интеллектуальным правам среди прочих учреждений государственной власти в своей просветительской деятельности является одним из наиболее активных. Именно такая деятельность представляется одним из важнейших инструментов воздействия на гражданский оборот. Осуществляется подобная деятельность в различных формах, всякий интересующийся без труда обнаружит результаты как на ресурсе суда <https://ipc.arbitr.ru/>, так и на сторонних источниках, например, здесь <http://www.council.gov.ru/events/news/144408/>. Подобный подход (максимальная насколько это допустимо в современных условиях открытость) можно только приветствовать, продвижение знания об интеллектуальных правах необходимо, и лучшей площадки для такой просветительской деятельности не существует: в одном месте локализованы и материал для исследования, и исследователи, причем исследователи

из различных сфер, а сами результаты исследований – раскрыты для оценки и анализа. Возможно, одна из форм донесения знаний – справки Суда по интеллектуальным правам – может показаться необычной. Однако всякому скептику уместно задать вопрос: не вызывает ли у него сопоставимой реакции активная деятельность по выражению мнений федеральными органами исполнительной власти в неизвестных законодательству процессуальных формах, всякий акт которой снабжается устоявшимся канцеляритом о том, что выраженное мнение «... носит информационно-разъяснительный характер, не является нормативным правовым актом или актом, имеющим нормативные свойства ...», хотя зачастую именно нормативный характер оно и носит. Резонный риторический вопрос: неужели мнение Суда по интеллектуальным правам не достойно внимания; по каким причинам и скорее неожиданно письма, сообщения, телеграммы, информации и тому подобные акты органов исполнительной власти удостоиваются внимания и почему аналогичный подход не может быть применен к правовым суждениям Суда по интеллектуальным правам. Мнение относительно содержания применимого законодательства, сформированное в открытой процедуре с раскрытием мотивов, с не только является более достоверным и понятным, но заслуживающим существенно большего внимания и доверия, чем рассуждения, в основу которых зачастую положены весьма упрощенные представления о праве, в том числе и частном праве.

Суд по интеллектуальным правам располагает всем необходимым и доступным инструментарием, который мог бы продвинуть российское интеллектуальное право до высот, недостижимых для прочих юрисдикций. В своих возможностях, являясь арбитражным судом кассационной инстанции по отдельной категории дела, Суд по интеллектуальным правам весьма ограничен, однако, это не препятствует ему оказывать значимое воздействие на формирование представлений о частном праве – регуляторе отношений, возникающих по поводу результатов интеллектуальной деятельности. Знание – намного более сильный и эффективный инструмент, чем сухой текст закона или правовая позиция Высшего суда: отмена известного и критикуемого многими постановления

о свободе договора не приведет ни к нужному эффекту, содержание последнего из формы сборника правовых позиций по отдельным вопросам договорного права перешло в разряд частноправового знания, стало частным правом.

Просвещение, частноправовое просвещение – это то лучшее, что среди иных проявлений деятельности, заслуживающих комплиментарных характеристик, обнаруживается в деятельности Суда по интеллектуальным правам.

Список литературы:

1. Выступление В. Ф. Яковлева на Международной конференции «Правосудие в сфере защиты интеллектуальных прав: задачи и перспективы», 22 апреля 2013 г., сведения о конференции доступны по ссылке <https://ipc.arbitr.ru/node/13207>; видео доклада – хронометраж 11 минут 28 секунд – 26 минут 44 секунды (дата обращения 8 мая 2023 г.).
2. Годовой отчет за 2022 г. доступен по ссылке <https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports> (дата обращения 8 мая 2023 г.).
3. Коммюнике главной страницы сайта Суда по интеллектуальным правам, <https://ipc.arbitr.ru/>.
4. История прохождения проекта закона, в том числе и текст пояснительной записки, доступна по ссылке <https://sozd.duma.gov.ru/bill/63528-8>
5. *Алексеев С.С.* Частное право: научно-публицистический очерк // *Алексеев С.С.* Собр. соч.: в 10 т. Т. 7: Философия права и теория права. М.: Статут, 2010. С. 393.
6. *Юлиус фон Кирхманн.* О бесполезности юриспруденции как науки, *Немецкие цивилисты о юриспруденции: Юлиус фон Кирхманн, Карл Ларенц / Пер. с нем. С.С. Трушникова.* – М: Издательские решения, 2022. – 76 с. С. 26.
7. *Чехов А.П.* Размазня // *Чехов А.П.*. Ну. Публика! Рассказы. Детская литература, 1986, С. 23–25.

Для цитирования:

Серго А.Г. Внесудебное разрешение доменных споров: мировая практика и отечественные перспективы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 128–145.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_128

Sergo A.G. Extrajudicial domain dispute resolution: world practice and domestic prospects // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 128–145. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_128

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_128

Внесудебное разрешение доменных споров: мировая практика и отечественные перспективы



А.Г. Серго,

доктор юридических наук, профессор РГАИС

В работе приводится анализ ключевых международных систем урегулирования доменных споров, из которых в российской науке и судебной практике широко известна только одна – «Единая политика разрешения споров о доменных именах» (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Проведенное исследование дает основания для формирования предложений о возможности внедрения альтернативных систем урегулирования доменных споров и целесообразности создания собственного Арбитражного центра по урегулированию таких споров в РФ.

Ключевые слова:

Единая политика разрешения споров о доменных именах; UDRP; доменные споры; товарные знаки; Палата по доменным спорам

Уже много лет доменные имена являются привычной и технически неотъемлемой частью механизма функционирования сети Интернет, поскольку они не только осуществляют базовую задачу по адресации, но и позволяют индивидуализировать Интер-

нет-сайты, в связи с чем стали важным активом, имеющим высокую коммерческую ценность, необходимым элементом присутствия бизнеса в Интернете.

С юридической точки зрения, доменное имя – специфическое и одно из самых «проблемных»

и неформальных средств индивидуализации, что подтверждается обширной зарубежной и российской судебной практикой, а также доктринальным многообразием. Объясняться это может и неопределенным правовым режимом доменных имен, и тем, что система регистрации доменных имен не относится к сфере прямого контроля ни одного отдельного государства.

В мировой практике внесудебные средства разрешения споров развиты в доменной сфере не только при рассмотрении претензий правообладателей обывденных средств индивидуализации к владельцам доменов, но и в спорах между регистраторами доменных имен при передаче домена между ними; если регистрация домена не отвечает требованиям доменной зоны; по требованиям о приостановке регистрации доменных имен в новых доменных зонах и других.

Традиционно в российской науке внесудебная практика доменных споров анализируется на примере работы Центра ВОИС по арбитражу¹ и медиации (далее – Центр ВОИС). Действительно, Центр ВОИС является самой крупной организацией, чья основная цель – рассмотрение споров, которая обеспечивает различные варианты альтернативного внесудебного урегулирования внутринациональных или международных споров по вопросам интеллектуальной собственности (в том числе посредством арбитража, в том числе в ускоренной форме), эффективные, прежде всего из-за затрат времени и средств.

Несмотря на наличие в названии Центра ВОИС слова «медиация», доменные споры рассматриваются в рамках квазиадминистративной, а не медиативной (третейской) процедуры. Последняя также широко применяется в работе Центра ВОИС при урегулировании различных национальных и международных споров в сфере интеллектуальной собственности. Данная процедура достаточно интересна с научной точки зрения, но ее исследование выходит за пределы настоящей работы.

Используемые Центром ВОИС процедуры для урегулирования доменных споров можно подразделить на универсальные процедуры в отношении общих доменных зон и специфические, применимые только к одной доменной зоне или группе зон.

Самая известная (но не единственная) внесудебная система рассмотрения доменных споров состоит из двух документов, к которым относятся «Единая политика разрешения споров о доменных именах»² (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) и Правила к ней (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), являющиеся обязательной и неотъемлемой частью договоров регистраторов с администраторами доменных имен более чем в 2000 доменных зонах, включая не только такие, как .COM, .NET, .ORG, но и .PVC, .MOSCOW, .МОСКВА, .ОРГ, .ОНЛАЙН, .САЙТ, .КОМ, .ДЕТИ.

В основе UDRP лежит специальная юридическая конструкция – «недобросовестная регистрация» для квалификации действий администратора домена. Недобросовестная регистрация осуждается ВОИС, и с такой деятельностью следует бороться. При наличии признаков недобросовестной регистрации владелец товарного знака может при помощи процедуры UDRP отобрать домен, обратившись в специализированную уполномоченную организацию, подобную третейскому суду.

В рамках UDRP понятие «недобросовестная регистрация доменного имени» раскрывается следующим образом: «Регистрация доменного имени должна рассматриваться как недобросовестная при наличии трех следующих условий:

- доменное имя тождественно или сходно с товарным знаком или знаком обслуживания, на которые заявитель имеет права;
- владелец доменного имени не имеет никаких прав или законных интересов в отношении доменного имени;

¹ Термин «арбитраж» используется в значении процедуры внесудебного урегулирования споров и не имеет отношения к системе государственных судов.

² Для этого документа также используются наименования: «Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров») и «Единая политика по урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС)» (Всемирная организация интеллектуальной собственности).

– доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно».

Таким образом, регистрация доменного имени, которая оправдана правом на свободу слова или законными некоммерческими целями, не может рассматриваться как недобросовестная. Споры о добросовестности между конкурирующими владельцами или о других конкурирующих законных интересах по поводу того, были ли два имени подобраны со злым умыслом, не рассматриваются в рамках данной процедуры.

Указанная Политика разрешения споров (UDRP) на сегодняшний день принята всеми регистраторами в общих доменных зонах, а также многими координаторами национальных доменов верхнего уровня. Политика создает базисные положения для разрешения споров по доменным именам.

Хотя Политика предусматривает внесудебное урегулирование спора, она не исключает возможности обратиться в обычный (государственный) суд. Но решение судебного органа какого-либо государства в значительной степени может определяться уже состоявшимся решением в рамках UDRP, поскольку во многих государствах отсутствуют нормативные акты, регулирующие отношения по поводу регистрации и использования доменных имен, и в этой связи принципы, закрепленные в Политике, представляются наиболее разработанными и взвешенными.

Обязательность Политики для владельца доменного имени обеспечивается оговоркой в договоре о регистрации доменного имени (то есть еще до возникновения спора) о том, что владелец доменного имени дает согласие на рассмотрение спора. Обязательность выполнения решения для регистратора доменных имен обеспечивается тем, что в случае неподчинения регистратор утрачивает свой статус и не сможет больше регистрировать доменные имена.

Наиболее существенным элементом в Правилах и Политике для понимания природы доменного имени является то, что исключительное право правообладателя товарного знака на соответствующее доменное имя не постулируется. В основе Политики и Правил, таким образом, лежит тезис, что доменное имя является одной из форм использования товарных знаков или, что регистра-

ция доменного имени является незаконным использованием объекта авторских прав. Упор был сделан именно на механизмы защиты от недобросовестной конкуренции.

Как уже отмечалось, Политика не имеет целью разрешить конфликт между сторонами вне рамок государственного правосудия. Данное положение отчетливо прослеживается в норме подп. «к» п. 4 Политики: «Требования обязательного участия в административном процессе <...> не исключают вашего права, а равно права заявителя перенести спор в суд соответствующей юрисдикции, который вынесет самостоятельное решение до начала или после завершения такого административного процесса».

По замыслу создателей Политики, решение арбитражного центра не может предопределять или заменять собой решение судьи компетентного государственного суда. На практике возможны ситуации, когда по одному и тому же спору арбитр и суд вынесут различные решения. Прежде всего это связано с тем, что арбитр не проверяет законность обладания ответчиком домена в целом, а лишь определяет, имела ли место заведомо недобросовестная регистрация доменного имени. Иными словами, круг обстоятельств, способных повлечь передачу домена заявителю, значительно уже круга оснований для удовлетворения искового заявления того же заявителя компетентным государственным судом.

Несмотря на всемирную известность UDRP, данная процедура является не единственной в отношении споров о доменных именах, которую использует ВОИС.

Появление в последние годы примерно двух тысяч новых доменных зон общего пользования, представляющих собой в большинстве случаев названия широко распространенных видов деятельности, досуга или интересов человечества, не могло пройти без конфликтов между лицами, заинтересованными в получении права управления соответствующей доменной зоной. Упреждая такие конфликты, в ВОИС был внедрен ряд процедур, направленных на их предотвращение или скорейшее разрешение.

Одной из ключевых процедур, предназначенных для разрешения конфликтов между несколькими заинтересованными лицами в получении

права управления новой доменной зоной³, стала процедура под названием Legal Rights Objection⁴ (далее – LRO). Она регламентирует процесс рассмотрения споров о нарушении прав в связи с подачей иным лицом заявки на новую доменную зону верхнего уровня. Данная процедура действует только в периоды приема заявок на новые доменные зоны.

Основными критериями, по которым оценивалось, каким образом лицо, подавшее заявку на новую доменную зону, будет ее использовать, являлись:

- недобросовестное получение преимуществ от узнаваемости и репутации зарегистрированного или незарегистрированного товарного знака заявителя;

- неоправданное уменьшение различительной способности товарного знака или нанесение вреда репутации или создание иным образом возможности смешения товарного знака и домена.

При рассмотрении споров по LRO коллегия оценивает такие факторы, как:

- тождественность и сходство до степени смешения товарного знака и доменной зоны;

- добросовестность приобретения и использования товарного знака заявителем;

- степень возможной узнаваемости домена в качестве товарного знака;

- реальные намерения ответчика при подаче заявки на новую доменную зону и его осведомленность о наличии у заявителя товарного знака;

- использование или подготовку к использованию ответчиком обозначения, входящего в новую доменную зону, в отношении добросовестного предложения товаров или услуг;

- наличие у ответчика прав на товарные знаки или иные объекты интеллектуальной собственности в отношении обозначения, входящего в новую доменную зону;

- степень известности ответчика под спорным обозначением.

Таким образом, до одобрения и утверждения ICANN нового домена верхнего уровня третьи лица могут подать формальное возражение на заявку по нескольким основаниям, включающим также сходство доменной зоны с товарным знаком. Указанное возражение рассматривается коллегией в составе одного или трех арбитров, которые оценивают будущее использование домена верхнего уровня на предмет возможного нарушения прав на зарегистрированный товарный знак заявителя.

В перечне процедур, предлагаемых ВОИС для защиты правообладателей товарных знаков, особое место занимает Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure⁵ (далее – Trademark PDDRP). Эта процедура является одним из механизмов защиты прав для правообладателей товарных знаков. В рамках этой процедуры правообладатели могут подавать жалобы против регистраторов (а не администраторов доменных имен, как, например, в соответствии с UDRP), управление или использование которыми общих доменов первого или второго уровня приводит к нарушению исключительного права на товарный знак или способствуют такому нарушению.

Процедура Trademark PDDRP⁶ может быть использована любым правообладателем товарного знака в отношении регистратора доменного имени так называемых новых доменных зон верхнего уровня.

Чтобы доказать нарушение в соответствии с Trademark PDDRP в домене верхнего уровня, заявитель должен показать, что намеренные действия регистратора по поддержке или использованию домена, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком заявителя, влекут нарушение права на товарный знак или способствуют такому нарушению. В то же время для подтверждения наличия нарушения Trademark PDDRP в отношении доменных имен второго уровня заявителю требуется доказать, что регистратор

³ Новые доменные зоны, поддерживаемые ICANN с 2013 года (URL: <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>)

⁴ Рус. «Возражения в связи с нарушением законных прав». (перев. автора).

⁵ Рус. «Правила рассмотрения споров о нарушении права на товарный знак после делегирования доменного имени». (перев. автора).

⁶ Sub. 7.2.3 (d) of Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure [Электронный ресурс]. См.: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/tmpddrp/guide/>

намеренно действовал недобросовестно в целях получения выгоды от продажи доменного имени, регистрация которого нарушает исключительное право на товарный знак заявителя.

В отдельных доменных зонах общего пользования существуют свои внесудебные системы рассмотрения споров о доменных именах, обусловленные, как правило, спецификой доменной зоны. На особенностях таких правил для наиболее распространенных доменных зон следует остановиться подробнее.

Процедура *Charter Eligibility Dispute Resolution Policy*⁷ применяется к доменным зонам .AERO, .COOP, .MUSEUM при разрешении жалоб в связи с регистрацией доменных имен, поданных на основании того, что регистрация не соответствует обязательным требованиям к администратору доменного имени (в частности, он не ведет соответствующего вида деятельности). При этом заявитель ограничен в выборе средств защиты – он может требовать только аннулирования доменного имени.

По аналогичной процедуре рассматриваются возражения против регистрации доменных имен в зонах .ASIA (ориентированной на лиц, имеющих географическую привязку к Азии, Австралии или Тихоокеанскому региону) на основании .ASIA Charter Eligibility Policy⁸.

Таким образом, тот факт, что на момент регистрации доменных имен в указанных зонах регистраторами не производится тщательная проверка соответствия потенциальных администраторов доменов правилам в отношении субъектного состава, компенсируется возможностью лиц, которые намерены зарегистрировать на свое имя такие домены, во внесудебном порядке требовать аннулирования доменных имен.

При регистрации доменного имени в зоне NAME проверка на соответствие перечисленным требованиям не проводится, но благодаря разра-

ботке Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy⁹, включенной в регистрационные соглашения для зоны NAME, у любого лица или организации имеется возможность оспорить регистрацию доменного имени, которое, по мнению заявителя, не отвечает необходимым условиям данной доменной зоны.

В распоряжении заявителя имеются два вида требований – аннулирование или передача доменного имени (возможная только при доказанном соответствии условиям, необходимым для регистрации доменных имен в этой зоне). Процессуальные правила рассмотрения спора аналогичны UDRP.

По похожей процедуре рассматриваются возражения против регистрации доменных имен в зонах .CAT (созданной для поддержки и развития каталонского языка и культуры) на основании .CAT Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy¹⁰.

Аналогично, в зоне .AERO есть свои специфические правила – Eligibility Reconsideration Policy¹¹. В соответствии с ними заявители и владельцы доменных имен могут подать запрос на пересмотр решения владельца доменной зоны¹² о том, что заявитель или администратор доменного имени не отвечает требованиям зоны AERO и поэтому не имеет права на соответствующий домен.

Доменная зона PRO предназначена для практикующих специалистов в той или иной сфере, и предполагается, что профессионалы, обладающие правами на объекты интеллектуальной собственности, должны иметь приоритет перед другими специалистами при регистрации доменов в ней. В связи с этим возникла необходимость в разработке таких правил, в соответствии с которыми было бы возможно определять обоснованность регистрации доменных имен указанной категории лиц с возможностью аннулирования необоснованно зарегистрированного домена или с передачей доменного имени лицу, сумевшему

⁷ Рус. «Правила разрешения споров о соответствии уставу регистрации». (перев. автора).

⁸ Рус. «Правила разрешения споров о соответствии уставу регистрации .ASIA». (перев. автора).

⁹ Рус. «Правила разрешения споров об обязательных требованиях к регистрации». (перев. автора).

¹⁰ Рус. «Правила разрешения споров об обязательных требованиях к регистрации доменных имен .CAT». (перев. автора).

¹¹ Рус. «Правила пересмотра правомочности». (перев. автора).

¹² Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques.

доказать свое соответствие требованиям доменной зоны. Для решения этой задачи были разработаны Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy¹³ (далее – IPDRCP).

Система IPDRCP является не единственной, применяемой в доменной зоне PRO: конфликты, затрагивающие доменные имена, не исчерпываются спорами о праве на объекты интеллектуальной собственности, и может возникнуть необходимость в установлении обоснованности регистрации доменного имени на имя конкретного администратора с точки зрения его соответствия требованиям доменной зоны (ориентированной на практикующих специалистов). Возражения против регистрации домена, поданные на основании того, что администратор не подтверждает свою квалификацию¹⁴, подаются в соответствии с Qualification Challenge Policy¹⁵ (далее – QCP). В соответствии с QCP возражение против регистрации может быть подано любой заинтересованной стороной.

Доменные имена в зоне .BIZ, в первую очередь, должны использоваться в добросовестных коммерческих целях. Возражения против регистрации или использования определенного доменного имени на основании того, что данное имя не используется или не будет использоваться в добросовестных коммерческих целях, подается согласно Restrictions Dispute Resolution Policy¹⁶ (далее – RDRP)¹⁷. При этом простое неиспользование администратором доменного имени само по себе не является признаком нарушения RDRP. Согласно RDRP, возражения могли быть инициированы любым лицом, при этом запрашиваемыми мерами могут быть как аннулирование, так и передача доменного имени.

Представленный обзор международных систем урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности (прежде всего – применительно к доменам) в Центре ВОИС показал, что

разработанные им системы арбитража и медиации широко востребованы в силу процессуального удобства и универсальности для разрешения трансграничных споров.

При этом, если UDRP хорошо известна специалистам, то ее вариациям почти не уделяется внимания ни в отечественной, ни в иностранной науке и/или литературе.

Не отрицая достоинств UDRP, многие авторы признают наличие в ней определенных недостатков для национального применения¹⁸, поэтому ряд стран стал использовать для своих доменных зон правила разрешения споров, построенных на UDRP, но с незначительными национальными вариациями.

По итогам анализа сорока национальных процедур рассмотрения доменных споров, использующих для рассмотрения споров различные вариации UDRP: .AC, .AE, .AO, .AU, .BO, .BR, .LI, .CH, .CN и .中国, .CR, .DO, .ES, .EU, .GE, .HN, .IE, .IO, .IR, .MO, .MP, .MX, .NL, .PE, .PH, .PL, .PY, .QA и رطق., .SE, .SH, .TM, .TZ, .UA, .FR, .PM, .RE, .TF, .WF, .YT; можно сделать ряд выводов.

В неизменном виде UDRP применяется для таких государственных доменов, как .AG – Антигуа и Барбуда, .AI – Ангилья, .AS – Американское Самоа, .BM – Бермудские острова, .BS – Багамские острова, .BZ – Белиз, .CC – Кокосовые острова, .CD – Конго, .CO – Колумбия, .CY – Кипр, .DJ – Джибути, .ED – Эквадор, .FJ – Фиджи, .FM – Микронезия, .GD – Гренада, .GT – Гватемала, .KI – Кирибати, .LA – Лаос, .LC – Сент-Люсия, .MD – Молдова, .ME – Черногория, .MW – Малави, .NR – Науру, .NU – Ниуэ, .PA – Панама, .PK – Пакистан, .PN – Острова Питкэрн, .PR – Пуэрто-Рико, .PW – Палау, .RO – Румыния, .SC – Сейшельские острова, .SL – Сьерра-Леоне, .SO – Сомали, .TJ – Таджикистан, .TT – Тринидад и Тобаго, .TV – Тувалу, .UG – Уганда, .VE – Венесуэла, .VG – Виргинские острова, .WS – Самоа.

¹³ Рус. «Правила рассмотрения возражений, возникающих на основании зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности». (перев. автора).

¹⁴ См.: <https://www.icann.org/en/registry-agreements/pro/unsponsored-tld-agreement-appendix-l-pro-30-9-2004-en>

¹⁵ Рус. «Правила рассмотрения возражений в связи с квалификацией администратора доменного имени». (перев. автора).

¹⁶ Рус. «Правила разрешения споров об ограничениях». (перев. автора).

¹⁷ В настоящее время утратила силу, но интересна в целях изучения принципов рассмотрения соответствующих споров.

¹⁸ Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование: монография – М.: ИТЦ «Маска», 2018.

По процедурам, незначительно модифицированным относительно UDRP, рассматриваются доменные споры в таких государственных доменных зонах, как .AC – Остров Вознесения, .AE – Объединенные Арабские Эмираты, .AO – Ангола (для поддоменов CO.AO и IT.AO), .AU – Австралия, .BO – Боливия (Боливия), .BR – Бразилия, CH – Швейцария, .CN и .中国 – Китай, .CR – Коста-Рика, .DO – Доминиканская Республика, .ES – Испания, .EU – Европейский Союз, .FR – Франция, .GE – Грузия, .HN – Гондурас, .IE – Ирландия, .IO – Британская территория в Индийском океане, .IR – Иран, .LI – Лихтенштейн, .MA – Марокко, .MO – Макао, .MX – Мексика, .NL – Нидерланды, .PE – Перу, .PH – Филиппины, .PL – Польша, .PM – Сен-Пьер и Микелон, .PY – Парагвай, .QA и رقط. – Катар, .RE – Остров Реюньон, .SE – Швеция, .SH – остров Святой Елены, .TF – Французские Южные территории, .TM – Туркменистан, .TZ – Танзания, .UA – Украина, .WF – Острова Уоллис и Футуна, .YT – Майотта.

Причины, по которым государства пошли своим путем в модификации UDRP, различны, и если часть отличий достаточно банальна (типа национального языка рассмотрения спора, а не языка регистрационного соглашения (языка ответчика)), то другие гораздо более специфичны. Например, для подавляющего большинства этих систем достаточно недобросовестной регистрации или использования домена (.AC, .AE и .AO, .AU, .BO, .BR, .CN и .中国, .CR, .DO, .ES, .EU, .GE, .HN, .IE, .IO, .IR, .MA, .MX, .NL, .PE, .PL, .PY, .QA и رقط., .SE, .SH, .TM, .TZ, .UA).

При этом большинство стран распространили свой аналог UDRP не только на защиту товарных знаков, но и на ряд других средств индивидуализации, что предлагалось и для Российской Федерации.

Для некоторых зон характерен расширенный перечень признаков недобросовестных, в который, помимо традиционных для UDRP признаков, включаются и некоторые иные (.AU, .CN и .中国, .EU, .IE). Обычно они сводятся к признакам деятельности администратора домена как киберсквоттера или к длительному неиспользованию домена.

Почти для всех доменных зон рабочим языком считается либо язык регистрационного соглашения, либо английский (.AC, .GE, .IE, .IO, .IR, .NL, .PH, .PL, .QA и رقط., .SE, .SH, .UA), следующий по попу-

лярности – испанский (.BO, .CR, .DO, .ES, .MX, .PE, .PY) и в некоторых зонах – французский (.MO, .FR, .PM, .RE, .WF, .YT).

Правила большинства стран допускают коллегиальное рассмотрение спора, за некоторым исключением (.ES, .MO, .NL, .FR, .PM, .RE, .TF, .WF, .YT); аналогично, только в некоторых из этих зон (.FR, .PM, .RE, .WF, .YT) в рамках одной жалобы может быть рассмотрен только один домен.

Большинство государств в национальных правилах изменили установленные UDRP сроки в сторону увеличения. В частности, увеличены:

- срок предоставления отзыва – .EU (30 рабочих дней), .IE (20 рабочих дней);
- срок рассмотрения дела – .EU (30 дней);
- срок исполнения решения – .BR (15 дней), .EU (30 дней), .IE (21 день), .MO (30 рабочих дней), .PE (10 дней), .PH (30 рабочих дней), .QA и رقط. (30 рабочих дней), .SE (14 дней).

Ряд стран установили временной лаг о применимости своих правил. Например, для бразильской зоны (.BR) правила применяются к доменам, зарегистрированным после 1 октября 2010 года, а в китайских зонах (.CN и .中国) – только к доменам, зарегистрированным менее трех лет назад.

Традиционная система UDRP давно отошла от бумажного документооборота, но во многих государствах до настоящего времени сохраняется требование о предоставлении бумажных и электронных документов (.AO, .DO, .ES, .HN, .IE, .IR, .MP), впрочем, и они намереваются в ближайшее время отойти от бумажного документооборота.

Все рассмотренные системы представляются крайне интересными с позиции российской науки, но, к сожалению, пока они ею игнорируются. Уже сейчас, когда часть «российских доменных зон» (типа .РУС, .MOSCOW, .МОСКВА, .ДЕТИ) регулируется UDRP, актуально задуматься не только о фрагментарном заимствовании положений иностранных систем, но и о присоединении или, что гораздо лучше, формировании своей системы рассмотрения доменных споров, основываясь на многочисленном и успешном иностранном опыте.

Второй по популярности мировой центр рассмотрения доменных споров – американский «Форум» (ранее – «Национальный арбитражный форум»), расположенный в штате Миннесота, США. Помимо UDRP, Форум использует в своей практике

также несколько уникальных систем рассмотрения доменных споров интересных с научной точки зрения.

Uniform Rapid Suspension System¹⁹ (URS) является одним из нескольких механизмов защиты прав, предусмотренных в рамках программы ввода «новых» общих доменных зон верхнего уровня. Этот механизм дополняет существующие правила UDRP, устанавливая сравнительно недорогой и достаточно быстрый способ удовлетворения требований правообладателей, столкнувшихся со случаями нарушения их прав на товарные знаки. Эта процедура является обязательной для регистраторов новых общих доменных имен верхнего уровня. Основанием жалобы являются те же основания, что и в UDRP.

Основное различие между процедурами URS и UDRP заключается в результатах разрешения спора: в то время, как по итогам рассмотрения спора по UDRP доменное имя либо аннулируется, либо передается заявителю, URS предлагает заинтересованным лицам только блокировку домена. Кроме того, решение по URS может быть оспорено в том же арбитражном центре, который рассматривал дело.

Аналогичная UDRP система принята Министерством торговли США для доменных имен зоны .US (usTLD Rapid Suspension Dispute Policy²⁰), также будучи сравнительно недорогим и достаточно быстрым способом удовлетворения требований правообладателей товарных знаков. Процедура является обязательной для регистраторов доменных имен .US.

Ключевым отличием usURS от URS является использование союза «или» при оценке недобросовестности ответчика – таким образом, достаточно или недобросовестной регистрации доменного имени, или недобросовестного использования домена.

usTLD Dispute Resolution Policy²¹ (usDRP) является политикой, на основании которой Форум рассматривает жалобы об аннулировании или передаче доменных имен американской доменной

зоны .US, в которых нарушаются исключительные права на товарные знаки. Политика аналогична UDRP с двумя ключевыми различиями: во-первых, согласно usDRP, наличие прав или законных интересов может подтверждаться наличием у ответчика исключительного права на товарный знак, тождественный доменному имени, или права владения товарным знаком, а во-вторых, достаточно либо недобросовестного использования доменного имени, либо его недобросовестной регистрации. Согласно UDRP необходима недобросовестность и регистрации доменного имени, и дальнейшего его использования.

Процедура usTLD Nexus Dispute Policy²² (usNDP) используется для обеспечения соблюдения требования Министерства торговли США о том, чтобы любой администратор национального доменного имени .US был связан с США.

Кроме перечисленных, существует еще ряд политик, которые распространяются либо на отдельные доменные зоны общего пользования и обуславливаются спецификой доменной зоны, либо на новые²³ общие доменные зоны верхнего уровня, представляющие собой в большинстве случаев названия широко распространенных видов деятельности, досуга или интересов.

К первой группе относятся:

- Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy (ERDRP),
- Qualification Challenge Policy (QCP),
- Restrictions Dispute Resolution Policy (RDRP),
- Transfer Dispute Resolution Policy (TDRP).

Ко второй группе относятся:

- Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Policy (TM-PDDRP),
- Registry Restrictions Dispute Resolution Policy (RRDRP).

Поскольку процедуры ERDRP, QCP, RDRP, TM-PDDRP являются политиками, применяемыми Центром ВОИС по арбитражу и медиации, то они были рассмотрены ранее и будут опущены. В то же время остальные представляют научный интерес.

¹⁹ Рус. «Единая система быстрой блокировки». (перев. автора).

²⁰ Рус. «Правила разрешения споров по быстрой блокировке .US». (перев. автора).

²¹ Рус. «Правила разрешения споров в домене .US». (перев. автора).

²² Рус. «Правила разрешения споров о соответствии .US». (перев. автора).

²³ Общие доменные зоны, появившиеся с июня 2013 г. <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>

Registry Restrictions Dispute Resolution Policy (RRDRP)²⁴ позволяет требовать принятия санкций против держателя новой доменной зоны, не соответствующего требованиям ICANN; организация, связанная с той сферой деятельности, к которой относится доменная зона, может потребовать рассмотрения спора с текущим координатором доменной зоны.

«Правила разрешения споров о передаче» (Transfer Dispute Resolution Policy²⁵, далее – TDRP) регулируют споры между регистраторами в соответствии с правилами, распространяющимися на доменные зоны .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO, .PRO и .NAME. Любой регистратор, аккредитованный ICANN, может инициировать процесс TDRP против другого регистратора путем подачи соответствующей жалобы. Данный вид споров рассматривается Форумом и Азиатским центром разрешения доменных споров.

Форум рассматривает споры в отношении доменных зон .select и .compare согласно Sunrise Dispute Resolution Policy²⁶ (SDRP). Целью данной политики является разрешение конфликтов по поводу неправомерного резервирования доменного имени на этапе Sunrise конкретной доменной зоны в результате несоответствия регистрационным требованиям – в частности, утраты правовой охраны товарного знака, на котором основана регистрация, отсутствия тождественности между товарным знаком администратора доменного имени и доменным именем.

В отношении китайских доменных зон XN--FIQ228C5HS²⁷ и XN--3DS443G²⁸, а также .MELBOURNE, .PHYSIO, .VOTE, .BANK, .INSURANCE, .STORAGE, .AUTOS, .BOATS, .HOMES, .MOTORCYCLES, .YACHTS, .MAKEUP Форум рассматривает споры в соответствии с Registration Eligibility Dispute Resolution Policy²⁹

(REDRP). Согласно данной политике доменное имя может быть аннулировано в двух случаях – оно само не соответствует политике выбора доменного имени той или иной доменной зоны или администратор доменного имени не соответствует требованиям, предъявляемым к сфере его деятельности, которая должна коррелировать с доменной зоной.

В некоторых доменных зонах координатор уполномочен исключать ряд доменных имен из процесса общедоступной регистрации. Reserved Names Challenge Policy³⁰ (RNCP) ориентирована на предоставление возможности запрашивать перераспределения зарезервированных доменных имен зон .BANK и .INSURANCE координатором доменной зоны и оспорить некоторые предложения о выделении зарезервированных имен (т. е. подавать заявление либо о том, что зарезервированное имя должно быть предоставлено заявителю, либо о том, что заявление другой стороны об освобождении зарезервированного имени было необоснованным).

Reserved Names Dispute Resolution Policy³¹ (RNDRP) действует в доменных зонах .BOATS, .HOMES, .MOTORCYCLES, .YACHTS. Ее основной целью является предоставление возможности правообладателям средств индивидуализации требовать передачи им зарезервированных доменных имен в этих зонах.

Политика .MUSIC Policy & Copyright Infringement Dispute Resolution Process³² (MPCIDRP) относится к доменной зоне .MUSIC и ориентирована на разрешение споров, где администратор доменного имени не соответствует ограничениям доменной зоны (не имеет членства в музыкальных ассоциациях); не соблюдает ограничения на выбор доменного имени, в том числе игнорировал перечень охраняемых обозначений по всему миру³³; не соблюдает

²⁴ Рус. «Правила разрешения споров о регистрационных ограничениях». (перев. автора).

²⁵ Рус. «Правила разрешения споров о передаче». (перев. автора).

²⁶ Рус. «Правила разрешения споров, возникающих в период Sunrise». (перев. автора).

²⁷ 中文网

²⁸ 在线

²⁹ Рус. «Правила разрешения споров о соответствии регистрационным ограничениям». (перев. автора).

³⁰ Рус. «Политика оспаривания резервирования имен». (перев. автора).

³¹ Рус. «Политика разрешения споров о зарезервированных именах». (перев. автора).

³² Рус. «Политика и правила разрешения споров в отношении .MUSIC из-за нарушения авторских прав». (перев. автора).

³³ Англ. «Globally Protected Marks List», <https://music.us/icann/GPML.pdf>. (перев. автора на английский язык)

политику доменной зоны в отношении контента и использования доменного имени, в том числе использует материалы, защищенные авторским правом, без разрешения.

American Bible Society Dot Bible Community Dispute Resolution Policy³⁴ (DCDRP) распространяется на споры в отношении доменных имен зоны .BIBLE. Согласно данной политике доменное имя может быть аннулировано, если нарушены «Кодекс деятельности» или «Политика использования».

.nyc TLD Nexus Dispute Policy³⁵ относится к спорам в отношении доменных имен зоны .NYC в тех случаях, когда заявитель утверждает, что доменное имя зарегистрировано не лицом из Нью-Йорка в нарушение соответствующих правил.

Restrictions Dispute Resolution Policy³⁶ (RDRP) относится к доменным зонам .NGO/.ONG – «парным» доменным зонам, ориентированным на защиту публичных интересов, т. е. регистрируемым для контента об окружающей среде, здравоохранении, образовании, правах человека и т. д. При несоответствии данным критериям доменное имя может быть либо передано заявителю, либо аннулировано.

Реестр общественных интересов (PIR) разработал процедуру подачи апелляций на блокировку, совершенную в соответствии со своей Anti-abuse Policy³⁷, применимой к зонам .ORG, .OPT, .机构 и .संगठन. По данной политике доменное имя может быть заблокировано, в частности, в случаях его использования для спама, фишинга, фарминга, вредоносного ПО, DDoS-атак и т. п.

Другой центр, процедура рассмотрения споров которого заслуживает внимания, – Канадский Международный Центр разрешения споров в Интернете (CIIDRC), представляет собой некоммерческий фонд и является одним из уполномоченных ICANN центров, рассматривающих доменные споры, – в соответствии с UDRP и Политикой разрешения споров по доменным именам CIRA³⁸

(CDRP) – в отношении национальной канадской доменной зоны .CA.

Первое, что обязан доказать заявитель по данной категории споров, – это соответствие Canadian Presence Requirements³⁹. Данные требования продиктованы тем, что пространство домена .CA должно развиваться как ключевой общественный ресурс для социального и экономического развития именно канадцев. Соответственно, лица, желающие зарегистрировать доменное имя в зоне .CA или поддомен, должны соответствовать определенным требованиям.

Крайне интересным условием CDRP является ответственность истца в случае установления его недобросовестности. Если ответчик докажет, что жалоба была подана с целью несправедливой попытки аннулирования или передачи доменного имени, коллегия может взыскать с истца 5000 долларов для покрытия расходов, понесенных ответчиком при подготовке и подаче отзыва.

Последним центром рассмотрения доменных споров со своей богатой практикой является Арбитражный суд при Экономической и Аграрной палатах Чешской Республики.

Арбитражный суд рассматривает доменные споры .EU с 2006 года на 24 официальных языках ЕС посредством онлайн-платформы. Согласно .EU ADR – процедуре разрешения споров в отношении доменных имен .EU – истцу надо доказать, что доменное имя идентично или сходно до степени смешения с обозначением, право истца в отношении которого признано или установлено национальным законодательством и/или законодательством ЕС, а также: было зарегистрировано владельцем без прав или законных интересов в отношении имени либо было зарегистрировано или используется недобросовестно.

Споры о доменных именах в зоне .CZ рассматриваются в соответствии с Rules of Domain Names Registration under ccTLD .CZ (Правилами

³⁴ Рус. «Политика разрешения споров в доменной зоне .BIBLE Американской библейской ассоциации». (перев. автора).

³⁵ Рус. «Политика разрешения споров о соответствии .nycTLD». (перев. автора).

³⁶ Рус. «Политика разрешения споров об ограничениях Реестра общественных интересов». (перев. автора).

³⁷ Рус. «Политика противодействия злоупотреблениям». (перев. автора).

³⁸ «Canadian Internet Registration Authority», рус. «Канадский координатор Интернет-регистраций».

³⁹ Рус. «Требования о присутствии в Канаде». (перев. автора).

альтернативного разрешения споров CZ.NIC) в режиме онлайн на платформе <http://domeny.soud.cz>. Вопросы, не предусмотренные правилами, регулируются Регламентом Арбитражного суда. В отличие от других видов споров о доменных именах, рассматриваемых Арбитражным судом, для споров в зоне .CZ нет ограниченного перечня оснований. Обычно споры касаются прав на товарные знаки или недобросовестной конкуренции.

Проведенный обзор мировых систем рассмотрения доменных споров показал, что их можно разделить на общие и специфические.

К общим системам относятся UDRP (и ее многочисленные вариации), URS, LRO, RRDRP, Trademark PDDRP. На основе анализа характеристик каждой из данных систем можно отметить, что универсальные системы имеют общие признаки – в частности, характеризуются ориентацией на защиту широкого спектра объектов интеллектуальной собственности при использовании в доменных именах их или объектов, сходных с ними до степени смешения, оперируют ключевой категорией недобросовестности при квалификации нарушений. Рассмотренные процедуры указанной группы применяются к различным стадиям «жизненного цикла» доменной зоны.

К специфическим системам рассмотрения доменных споров, применимым только к одной доменной зоне или группе зон, относятся TDRP, CEDRP, .ASIACRP, .CATERDRP, ERP, EPDRP, REDRP, IPDRCP, QCP, RDRP, usRSDP, usTLDNDP, .nycTLDNDP, SDRP, RNCP, RNDRP, MPCIDRP, DCDRP, RDRP, Anti-abuse Policy. Данные системы предлагают широкий спектр требований, отражающий существование той или иной «доменной» проблемы.

Как видно из приведенного обзора, используемые для разрешения споров системы многочисленны, разнообразны и являются востребованными в силу процессуального удобства и универсальности для трансграничных споров. Такие системы удовлетворяют потребности самых различных субъектов и предназначены для решения проблем, которые могут возникнуть на любом этапе существования доменной зоны.

Причины популярности представленных систем урегулирования споров сводятся, прежде всего, к удобной форме их рассмотрения и исполнения вынесенного решения, а также к минимальным расходам, поскольку субъекты спора не нуждаются в услугах юристов и очном (личном) присутствии своих представителей в судебном разбирательстве.

Специфика рассматриваемых категорий споров требует участия профессиональных кадров, узкоспециализированных в сфере права интеллектуальной собственности. Представляется, что высокие требования, предъявляемые в настоящее время к квалификации арбитров, и их территориальная удаленность от сторон не оставляют сомнений в объективном и независимом рассмотрении дела и вынесении по нему максимально справедливого решения.

Многие рассмотренные системы представляются крайне интересными с позиции российской науки, но, к сожалению, пока ею игнорируются. Уже сейчас, когда часть российских доменных зон (типа .РУС, .МОСКВА, .ДЕТИ) регулируется UDRP, актуально задуматься не только о фрагментарном заимствовании положений иностранных систем, но и о присоединении или, что гораздо лучше, формировании своей системы рассмотрения доменных споров, основываясь на многочисленном и успешном иностранном опыте.

Рассмотренный опыт может быть успешно апробирован, что позволит, во-первых, снять нагрузку с национальной судебной системы, и, во-вторых, обеспечить предпринимателей оперативным, качественным, надежным и доступным механизмом урегулирования доменных споров. В свете этой возможности актуально не только фрагментарное заимствование наиболее удачных положений иностранных систем, но и формирование отечественной системы разрешения доменных споров, основанной на многочисленном и успешном опыте с учетом достоинств и недостатков зарубежных процедур.

В настоящее время доменная зона .RU занимает шестое место в мире по количеству доменных имен среди «национальных» и «региональных» доменных зон, обгоняя даже европейскую доменную зону .EU (почти 5 млн доменов против 3,7 млн)⁴⁰,

⁴⁰ См.: <https://statdom.ru/global#27> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.).

при этом в российскую национальную доменную зону входят, помимо иных, еще и зоны .РФ и .SU. Следует также отметить, что в 2020-2021 гг. «интернационализованный домен .РФ лидировал среди кириллических доменов и стабильно входил в двадцатку национальных доменов Европы»⁴¹. Таким образом, российская национальная доменная зона охватывает значительный объем доменных имен, но их правовое регулирование существенно отстает от реальных потребностей российской экономики, особенно в свете тотальной цифровизации всех сфер гражданского оборота.

В соответствии с законодательством, действующим в сфере интеллектуальной собственности, доменное имя рассматривается только в качестве способа использования товарного знака (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), географического указания (подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ) или наименования места происхождения товаров (п. 3 ст. 1516 ГК РФ), в то время как реальный правовой режим доменного имени значительно шире и во многом подобен правовым режимам «традиционных» средств индивидуализации.

Данное сходство проявляется по-разному: доменные имена, равно как и средства индивидуализации, обладают коммерческой ценностью; права на доменные имена участвуют в гражданском обороте (передаются на договорной основе); право на доменное имя действует в течение определенного срока с возможностью продления; правами на доменное имя могут обладать, помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и физические лица; необходимым требованием к возникновению права на доменное имя является его регистрация; доменные имена, как и средства индивидуализации, обладают уникальностью для возникновения прав на них, с возможностью проверки на уникальность, а главное – доменные имена, как и средства индивидуализации, выполняют общую функцию идентификации продукции, работ и услуг и предприятий.

Исходя из сложившейся практики гражданского оборота, доменное имя представляет собой объект гражданских прав, хотя и не включенный в перечень подобных объектов ГК РФ. Это неохраняемый уникальный результат интеллектуальной деятельности с двойственной функцией: техническая функция заключается в адресации в сети Интернет, а юридическая направлена на индивидуализацию сетевых ресурсов.

К сожалению, в настоящее время отсутствует единообразие в подходах к рассмотрению споров о конфликтах правообладателей доменных имен и средств индивидуализации. На формирование единообразного подхода к рассмотрению и разрешению споров рассматриваемой категории направлены предпринимаемые судами попытки проанализировать суть рассматриваемых явлений, определить их правовую квалификацию, установить нормы, подлежащие применению к их разрешению, а также творчески заимствовать с учетом отечественной специфики некоторые подходы к разрешению подобных споров, принятые в международной практике. Важное значение в этом процессе имеет деятельность Суда по интеллектуальным правам, к компетенции которого относится рассмотрение дел о нарушении исключительного права на товарный знак, который в своих разъяснениях⁴² внес определенность в целый ряд сложных вопросов, в том числе об исковых требованиях в доменных спорах; о регистрации и использовании доменного имени как о действиях, нарушающих право на товарный знак; о субъектах ответственности за допущенные нарушения, а также о критериях определения недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

В настоящее время отечественное правовое регулирование явно недостаточно для полноценного урегулирования конфликтов, возникающих при использовании доменных имен, следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос о выработке в РФ альтернативной системы такого

⁴¹ Тенденции развития интернета: от цифровых возможностей к цифровой реальности: аналитический доклад [Электронный ресурс] / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневецкий, Л.М. Гохберг и др.; АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. С. 14.

⁴² Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

урегулирования, не выходящей за пределы действующего правового режима доменного имени. Для этого необходима адекватная детальная регламентация рассмотрения и разрешения подобных споров с учетом накопленного в этой сфере международного опыта и его ошибок.

Очевидно, что такая система должна быть реализована посредством органа/организации с государственным участием. При обсуждении такой модели ориентиром может послужить прямое участие государства в организациях-координаторах доменных зон .РФ, .RU⁴³ и .SU⁴⁴.

Более того, в настоящее время также иными способами реализуется тенденция по усилению роли государства в регулировании отношений по поводу доменных имен. В частности, согласно п. 21 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 год⁴⁵ за Правительством РФ было закреплено утверждение Порядка регистрации доменных имен национальной доменной зоны⁴⁶, создание специального регистратора доменных имен государственных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. В свою очередь, Роскомнадзор планировалось наделить полномочиями по определению перечня доменных имен, принадлежащих таким органам и организациям, но позднее данный пункт был исключен из указанного плана, возможно, временно⁴⁷.

Под доменными спорами принято понимать споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утв.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4).

В то же время правовые конфликты по поводу доменных имен не ограничиваются данным спектром вопросов – во-первых, проблемным может быть сходство доменного имени не только со средствами индивидуализации, но и с иными объектами (объектами авторского права, псевдонимами, наименованиями некоммерческих организаций и т.д.); во-вторых, споры могут возникать и из договоров между администраторами и регистраторами доменных имен, между участниками сделки купли-продажи доменного имени, участниками общества – администратора домена, базироваться на нарушении законодательства о защите конкуренции (например, в случаях, когда регистрация доменного имени составляет акт недобросовестной конкуренции, не затрагивающий сходства со средством индивидуализации). Возможны также случаи несогласия с решениями о несоответствии несостоявшегося администратора доменного имени требованиям доменной зоны (например, если доменная зона предназначена только для сайтов определенной тематики)⁴⁸ и т. д. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость следующего этапа эволюционного развития правового регулирования доменных имен.

Популярные в нашей стране доменные зоны делятся как на подпадающие под действие UDRP, так и на те, где эти правила не действуют. При этом необходимо обратить внимание на те доменные зоны, которые относятся к российским, и признаки, которыми они отличаются друг от друга. В соответствии с Приказом Роскомнадзора от 29 июля 2019 г. № 216 «российскую национальную доменную зону» составляют домены .RU, .РФ, .SU

⁴³ Реализованное в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”».

⁴⁴ Реализованное в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 2723-р «Об осуществлении от имени Российской Федерации функций и полномочий учредителя автономной некоммерческой организации «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей».

⁴⁵ Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2021 г. № 3994-р.

⁴⁶ В настоящее время данная сфера регулируется не нормативно-правовым актом, а Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011-18/81 // <https://cctld.ru/domains/docs>

⁴⁷ Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2022 г. № 2538-р.

⁴⁸ См.: Романенкова Е.И., Серго А.Г. Международные системы урегулирования доменных споров М., 2022. С. 28–32.

и «иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории Российской Федерации юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен».

Различие указанных групп доменов состоит в том, что первые три из них относятся к национальным (координируемым АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» – для зон .RU и .РФ, РосНИИРОС – для зоны .SU), в то время как «иными» являются доменные зоны, хотя и координируемые российскими юридическими лицами, но являющиеся не национальными, а общими доменными зонами (.РУС, .МОСКВА, .MOSCOW, .ДЕТИ, .TATAR); в частности, подпадающими под UDRP и иные релевантные внесудебные процедуры рассмотрения доменных споров. Данную системную разницу необходимо учитывать при разработке любых регламентирующих документов в сфере доменных имен, не игнорируя существование указанной второй группы доменных зон и по возможности избегая противоречий с политикой ICANN.

Правообладатели российских товарных знаков и администраторы доменных имен зон .RU, .SU, .РФ исторически отстранены от возможности использовать UDRP, поскольку указанные доменные зоны не присоединены к ней или ее вариациям (равно как и к другим системам рассмотрения иных доменных споров); при этом отдельных аналогичных правил разрешения доменных споров в отношении .RU, .SU, .РФ также не предусмотрено.

Внедрение собственной альтернативной процедуры разрешения доменных споров (условно «Russian Domain Names Disputes Resolution Policy», RuDRP⁴⁹), несомненно, приведет к усилению российских доменных зон и повышению эффективности защиты прав правообладателей российских товарных знаков и администраторов соответствующих доменов, а также к повышению эффективности разрешения многих других категорий спо-

ров о доменных именах. Проект⁵⁰ такой процедуры был предложен ровно двадцать лет назад.

В рассматриваемой сфере важное значение имеет не только разработка национальных правил разрешения доменных споров, но и возможность защиты прав российских администраторов в «нероссийских» доменных зонах по процедуре UDRP и многих других. Так, в настоящее время у российских субъектов имеется возможность участия в спорах по таким доменным именам, но ввиду международной напряженности, языкового барьера и дефицита квалифицированных арбитров, владеющих русским языком, реализация этой возможности крайне затруднительна. Представляется, что названные и иные проблемы во многом можно нивелировать учреждением в России собственного арбитражного центра, впоследствии аккредитованного ICANN.

Вообще, в долгосрочной перспективе в RuDRP должны быть предусмотрены правила по урегулированию наиболее типичных «доменных» проблем, к которым относятся:

- возможность запрашивать перерегистрацию зарезервированных доменных имен в новых доменных зонах при соответствии заявителя требованиям о профессиональной принадлежности в соответствии со спецификой доменной зоны и наличия у него действующего товарного знака, который тождественен зарезервированному доменному имени или сходен с ним до степени смешения (при условии отсутствия у ответчика права или законного интереса на резервирование доменного имени и при условии недобросовестности резервирования);

- возможность требовать аннулирования доменного имени или его передачи (а также упрощенной блокировки), если доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с некоторыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, а у владельца доменного имени нет прав или законных интересов в отношении доменного имени, доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно;

⁴⁹ См.: Серго А. Г. Доменные имена. М.: Бестселлер, 2006. С. 301-306.

⁵⁰ См.: <https://internet-law.ru/intlaw/udrp/rudrp.htm> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.).

– возможность одного регистратора требовать отмены недобросовестной передачи доменного имени другому регистратору;

– возможность требовать аннулирования или передачи доменного имени в специализированной доменной зоне, если владелец не может подтвердить соответствие специализации/связь с конкретной территорией/профессиональную принадлежность – в зависимости от требований доменной зоны;

– возможность аннулировать доменное имя, если администратор доменного имени не выполнил требования политики доменной зоны в отношении контента и использования доменного имени или нарушены морально-этические правила использования доменного имени.

При этом в отношении споров, возникающих по поводу объектов права интеллектуальной собственности, необходим «охват» максимального числа таких объектов. В частности, не вызывает сомнений необходимость в перспективе включить в эту группу все средства индивидуализации (в том числе – наименования некоммерческих организаций, псевдонимы и сценические имена), а также объекты авторского права в словесной форме (названия произведений, персонажи и т. д.). Такое включение не означает их приоритет перед доменными именами, а лишь указывает на возможность рассмотрения такого вопроса в каждом конкретном случае. При этом предполагается нецелесообразным заимствовать лояльный подход UDRP к коммерческим обозначениям и незарегистрированным товарным знакам (в практике UDRP реальными шансами на правовую защиту обладают и правообладатели знаков, не прошедших государственную регистрацию, однако это влечет значительные сложности в рассмотрении спора, а потому пока нецелесообразно для России).

Важно учесть в RuDRP и иные полезные отличия от «классической» UDRP, в том числе, реализованные в вариациях UDRP, примененных в отношении многих национальных доменных зон. Например, важное практическое значение мог-

ло бы иметь рассмотрение спора не на языке регистрационного соглашения, а исключительно на русском языке, если только стороны совместно не попросят об ином. Представляется верным и внедрение правила о том, что для установления недобросовестности достаточно недобросовестной регистрации или использования домена, а не совокупности этих обстоятельств (данное изменение UDRP очень востребовано и принято для большого количества доменных зон, например, в .AC, .AU, .BO, .BR, .CN и .中国, .CR, .DO, .ES, .EU, .GE, .HN, .IE, .IO, .IR, .MA, MX, NL, .PE, .PL, .PY, .QA و رطق., .SE, .SH, .TM, .TZ и т. д.).

Согласно предполагаемой RuDRP, товарный знак, с которым конкурирует доменное имя, должен иметь правовую охрану на территории РФ – подобное «национальное» условие содержит большинство вариаций UDRP.

Перечень признаков недобросовестности заложенный в UDRP для RuDRP целесообразно дополнить следующими:

– деятельность администратора домена как киберсквоттера⁵¹;

– длительное неиспользование домена (так называемое «пассивное удержание») – например, в течение нескольких лет;

– применение домена для ведения противоправной деятельности.

Применительно к оценке сходства между доменным именем и товарным знаком в RuDRP необходимо отразить такие положения:

– заявка на регистрацию товарного знака недостаточна для соблюдения условия о наличии товарного знака, равно как и товарный знак, срок действия исключительного права на который истек;

– товарный знак должен быть либо словесным, либо имеющим словесный элемент;

– элементом, сходным с доменным именем, не должен быть неохраняемый элемент товарного знака;

– право на подачу иска имеет правообладатель и исключительный лицензиат товарного знака;

⁵¹ В практике UDRP есть тенденция считать «киберсквоттерами-рецидивистами» уже после двух случаев подтвержденной недобросовестности в отношении чужих товарных знаков.

- если нарушено право на личное имя или псевдоним, необходимо доказать его известность в качестве товарного знака;

- намеренное неправильное написание товарного знака должно считаться нарушением (так называемый «тайпсквоттинг» – замена соседних букв клавиатуры, похожих символов (например, прописные и строчные буквы или цифры, используемые для имитации букв), инверсия букв и цифр);

- указание на доменную зону учитывается при оценке сходства, только если она входит в товарный знак;

- доменное имя, которое состоит из перевода или транслитерации товарного знака считается сходным до степени смешения с таким товарным знаком, если знак или его вариация включены в доменное имя и узнаваемы через такой перевод/транслитерацию.

Важно разработать и включить в RuDRP и критерии оценки сайтов, содержащих критику деятельности правообладателя товарного знака, для того, чтобы такая критика не была прикрытием для киберсквоттинга, и для того, чтобы не ущемлять права действительно добросовестных администраторов доменов. Практикой подтверждается, что если доменное имя не идентично товарному знаку заявителя, но содержит товарный знак плюс уничижительную приставку, ответчик имеет законный интерес в использовании товарного знака как части доменного имени критического сайта, если такое использование является некоммерческим и не вводит в заблуждение. Данные критерии справедливы и для фан-сайтов, которые должны считаться законными при условии некоммерческой деятельности и очевидного отличия от официального сайта.

Ключевым вопросом внедрения RuDRP является создание организации по разрешению доменных споров. Предполагается, что такая организация сможет не только рассматривать споры на основании RuDRP, но и получить в перспективе аккредитацию ICANN в качестве одного из арбитражных центров по разрешению споров о домен-

ных именах в соответствии с UDRP и иными релевантными правилами.

В качестве моделей для решения поставленного вопроса могут быть рассмотрены следующие варианты.

1. Создание обособленного Российского арбитражного центра разрешения доменных споров, решения которого могут подлежать судебной проверке. При этом надо учитывать, что в настоящее время не так однозначен ответ на вопрос о действительности для истца третьей оговорки, если бы она содержалась в договорах между регистратором и администратором домена.

2. Учреждение ступени обязательного досудебного рассмотрения доменных споров с возможным последующим судебным разбирательством в Суде по интеллектуальным правам.

Названные модели могут найти свое воплощение, например, в форме Палаты по доменным спорам при Роспатенте или Комиссии по разрешению доменных споров при Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ⁵².

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что проанализированный международный опыт может быть успешно применен с поправкой на выявленные пробелы, неточности и противоречия. Создание предлагаемой организации позволит существенно уменьшить судебную нагрузку и предоставить участникам соответствующих правоотношений компетентный, оперативный, понятный и доступный порядок оперативного и эффективного рассмотрения и разрешения доменных споров.

Действующие в настоящее время правовые нормы, утвержденные планы по их изменению, а также договорные конструкции, сложившиеся между участниками доменных правоотношений, позволяют говорить о возможности формирования и внедрения системы регулирования доменных споров во всем спектре их вариаций, тем более что решение такой задачи соответствует и ранее рассмотренным планам российского законодателя.

⁵² Устав Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (утв. Учредительным Съездом ТПП РСФСР 19 октября 1991 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

Жизнеспособность и востребованность функционирования внесудебной альтернативной процедуры рассмотрения доменных споров на основе национальных правил регистрации доменных имен, как показывает транснациональный опыт, оптимален. Разумное применение такой практики сможет повысить прозрачность разрешения конфликтов в «доменной» области, увеличить скорость и результативность рассмотрения доменных споров, а также обеспечить российских участников споров недискриминационной системой их рассмотрения.

Не менее важным является обеспечение надлежащей правовой охраны (в равной мере эффективной и оперативной) прав и законных интересов отечественных правообладателей и администраторов доменных имен не только в национальной доменной зоне, но и в зонах, принявших UDRP. При наличии в РФ аккредитованного арбитражного центра, уполномоченного разрешать доменные споры в соответствии с RuDRP и UDRP, в котором языком разбирательства был бы определен русский язык, российские правообладатели имели

бы гораздо больше возможностей защищать свои права и законные интересы в соответствующих доменных зонах.

Рассмотренные шаги по пути создания Российского арбитражного центра как постоянно действующего арбитражного учреждения для рассмотрения доменных споров в соответствии с внесудебной альтернативной процедурой на основе национальных правил регистрации доменных имен и регулирования доменных споров в национальной доменной зоне – RuDRP – являются вполне исполнимыми. Уже в краткосрочной перспективе Российская Федерация сможет повысить предсказуемость «доменных правоотношений» отечественных субъектов права, увеличить скорость и эффективность рассмотрения доменных споров в национальной доменной зоне, обеспечив, в том числе, и защиту национальных интересов государства, а в среднесрочной перспективе улучшить положение российских правообладателей и администраторов доменных имен в доменных зонах, присоединившихся к UDRP.

Электронные ресурсы:

1. ICANN: официальный сайт. – 2021. – URL: <http://icann.org/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
2. Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»: официальный сайт. – 2021. – URL: <http://cctld.ru/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
3. Азиатский центр разрешения доменных споров: официальный сайт. – URL: <https://www.adndrc.org/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
4. Арабский центр по разрешению споров: официальный сайт. – URL: <http://acdr.aipmas.org/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
5. Арбитражный центр: официальный сайт. – URL: <https://eu.adr.eu/index.php?lang=en/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.).
6. Всемирная организация интеллектуальной собственности: официальный сайт. – URL: <http://wipo.int/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
7. Канадский международный центр разрешения споров в Интернете: официальный сайт. – URL: <http://https://ciidrc.org/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
8. Компания VeriSign: официальный сайт. – URL: <https://www.verisign.com/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
9. Координатор домена .MUSIC: официальный сайт. – URL: <https://music.us/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
10. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. – URL: <http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/page.php> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Координационный центр Регионального домена Республики Татарстан»: официальный сайт. – URL: <http://domain.tatar> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Русские имена». – URL: <http://rusnames.ru> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет»: сайт по сбору статистики. – URL: <http://statdom.ru/global#27> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет»: официальный сайт. – URL: <http://tcinet.ru> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
15. Проект «Unstoppable Domains»: официальный сайт. – URL: <http://unstoppabledomains.com> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
16. Проект ICANN New GTLD: официальный сайт. – URL: <http://https://newgtlds.icann.org/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
17. Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет: официальный сайт. – URL: <http://faitid.org> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.
18. Форум: официальный сайт. – 2021. – URL: <http://adrforum.com/> (дата обращения: 4 апреля 2023 г.). – Текст: электронный.

Список литературы:

1. *Гладкая Е.И.* Российская и международная процедура рассмотрения доменных споров // *Цивилист.* 2010. № 2.
2. *Романенкова Е.И., Серго А.Г.* Международные системы урегулирования доменных споров. М.: 2022.
3. *Серго А.Г.* Доменные имена. Правовое регулирование: монография – М.: ИТЦ «Маска», 2018.
4. *Серго А.Г., Сусалева Т.Г.* Накануне нового этапа регулирования доменных споров // *Закон.* 2022. № 8.
5. Тенденции развития интернета: от цифровых возможностей к цифровой реальности: аналитический доклад [Электронный ресурс] / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневецкий, Л.М. Гохберг и др.; АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. С. 14.

Для цитирования:

Смола А.А. Мировое соглашение и госорган как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 146–155.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_146

Smola A.A. Settlement agreement and state body as a third party that does not declare independent claims regarding the subject of the dispute// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 146–155. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_146

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_146

Мировое соглашение и госорган как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора



А.А. Смола,

кандидат юридических наук,
адвокат, партнер Адвокатского бюро «Бартолиус»

Статья посвящена исследованию вопроса о последствиях заключения мирового соглашения для госоргана, участвующего в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

В качестве объекта исследования выбрана определенная категория дел – о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, учитывая наличие некоторых противоречий в судебной практике.

Автор приходит к выводу об обязательности выводов суда о законности мирового соглашения для госоргана, выполняющего регистрационную функцию в отношении тех же объектов прав, о которых был судебный спор.

Ключевые слова:

мировое соглашение; третье лицо без самостоятельных требований; законная сила определения об утверждении мирового соглашения; досрочное прекращение охраны товарного знака.

Участие третьих лиц без самостоятельных требований в судебном споре может быть обусловлено различными причинами. Нормативная формулировка условия участия – «судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отноше-

нию к одной из сторон» – является довольно общей, универсальной, но обычно подразумевает такую структуру правоотношений, которая связывает третье лицо с одной из сторон определенными правами и обязанностями.

Если в деле участвует госорган, то его привлечение часто является следствием инициативы суда или общей установившейся практики по категории споров и представляет собой элемент «государева ока» в судебном споре, имея в виду компетенцию соответствующего госоргана.

Ситуация вызывает дополнительные вопросы, если стороны приходят к мирному урегулированию спора: кем является госорган по отношению к такому урегулированию? Если он обладает контрольными полномочиями, то применяются ли они к мировому соглашению? А если они не реализованы, то каковы последствия утверждения мирового соглашения судом – связывает ли достигнутая позиция также и участвовавший в деле госорган (хотя бы и в качестве третьего лица без самостоятельных требований)?

Перечисленные вопросы проявились в одной из категорий споров, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам (далее также «СИП»), а именно: о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Если сторонам удалось достичь взаимоприемлемого соглашения о том, кому из них будет принадлежать исключительное право на товарный знак в отношении тех или иных классов товаров (услуг) по МКТУ, то результат этого соглашения будет подлежать регистрации в госреестре. А осуществляющий такую регистрацию госорган (Роспатент) обладает определенными полномочиями по проверке представляемых на регистрацию договоров на основании статей 1490, 1232 ГК РФ.

Для исследования сформулированной проблемы необходимо рассмотреть несколько важных вопросов.

1. Как соотносятся состав лиц, участвующих в деле, и участники мирового соглашения.

1.1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора¹, привлекаются судом либо вступают самостоятельно в процесс по разным основаниям.

Одно из наиболее частых оснований привлечения в процесс третьих лиц – возможное право

регресса и/или то обстоятельство, что еще до процесса третье лицо состояло с одной из сторон в материальном правоотношении, которое не является предметом рассмотрения, поскольку рассматривается правовая связь истца и ответчика (но может стать предметом рассмотрения в новом судебном процессе)².

Статус Роспатента в спорах, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, со структурой правоотношения не коррелирует, так как этот госорган, выступая уполномоченным в соответствующей сфере регулирования, выполняет некую государственную функцию. У госоргана в статусе третьего лица в судебном споре часто можно заметить пассивное процессуальное поведение, обусловленное как организационными причинами (количество дел в корреспондирующей функциям органа сфере), так и отсутствием своего собственного интереса (в качестве самостоятельного субъекта права).

Теоретически можно говорить о том, что бывают частные и публичные третьи лица, и для вторых общее правило «затрагиваются права и/или законные интересы» будет иметь определенные особенности, если они представляют не конкретное юридическое лицо, а государство.

Нормы закона о том, как соотносятся мировое соглашение и третьи лица с точки зрения их статуса претерпели существенные изменения в последние годы.

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ текст АПК РФ в плане возможностей для третьих лиц изменен: *«Такие лица вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них возлагается обязанность по условиям данного соглашения»*. При этом сохранена норма, что они не обладают правом на заключение мирового соглашения (ч. 2 ст. 51 АПК РФ). Это правило корреспондирует таким правовым конструкциям как исполнение обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК РФ), договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).

¹ Далее такие лица именуются «третьи лица» без указания на отсутствие самостоятельных требований, поскольку статус третьих лиц с самостоятельными требованиями в настоящей работе исходя из поставленных задач не освещается.

² См., напр: Гражданское процессуальное право. Общая часть: учебник: в 2 т. (том 1). 2-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. П.В. Крашенинникова. Статут, 2022 (§ 2 гл. 5, автор - Громошина Н.А.).

Ранее сформулированное в разъяснениях высшей судебной инстанции правило содержало иную формулировку, более близкую к названным правовым конструкциям (п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», далее – Постановление № 50): *вправе выступать участниками мирового соглашения, например, в случаях:*

– *если на них возлагается исполнение обязательства*

– *они являются лицами, уполномоченными принять исполнение.*

Также в данном разъяснении была проговорена вытекающая из норм АПК возможность для лиц, не являющихся участниками мирового соглашения, заявлять доводы о нарушении их прав и законных интересов мировым соглашением (что не препятствует утверждению арбитражным судом мирового соглашения, если такие доводы не найдут подтверждения при рассмотрении их судом). То есть третье лицо может привлечь внимание суда к какому-либо вопросу, но не может заблокировать заключение соглашения.

Вынужденность законодателя разграничить заключение мирового соглашения и участие в нем породило рассуждения о соотношении этих понятий в юридической литературе³. Тем не менее нельзя не заметить фиксацию расширения правомочий третьих лиц без самостоятельных требований.

Можно также порассуждать, распространяется ли право заявлять доводы о нарушении прав и законных интересов мировым соглашением на контрольно-проверочные функции государственных органов. Однако поскольку госорганы не выделяются процессуальным законом в качестве отдельной разновидности третьих лиц, едва ли возможны специфические указания в отношении них и в официальных разъяснениях. Полагаем, что на нарушение законов, иных нормативно-правовых

актов они в любом случае вправе указывать – как, впрочем, и все другие лица, участвующие в деле.

Неприменим к Роспатенту – во всяком случае в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака – и тезис о том, что участвуя в судебном процессе, такое лицо помогает истцу или ответчику, на стороне которого выступает, добиться вынесения решения в пользу такого лица, тем самым защищая свои интересы путем предотвращения предъявления регрессных требований либо обеспечивая себе возможность предъявления требования к стороне в будущем⁴.

1.2. Право на заключение мирового соглашения производно от того, какую позицию участник судебного процесса занимает в спорном материальном правоотношении.

Сама по себе возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-правового интереса (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»⁵). Участие в мировом соглашении производно от названных обстоятельств.

Госорган в качестве третьего лица, очевидно, не является участником спора о праве (справедливо и для случаев участия Роспатента в спорах о досрочном прекращении охраны товарного знака).

Невозможность заключения прокурором мирового соглашения также обосновывается тем, что это лицо не обладает спорным субъективным материальным правом, выступающим предметом спора, разрешаемого арбитражным судом (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ)⁶, хотя его статус отличается от присутствующего третьим лицам. В то же время в постановлении Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе»: *дело, производство по которому возбуждено на основании заявления прокурора, может быть окончено заключением мирового соглашения при условии участия в нем всех заинтересо-*

³ См., напр.: *Ватаманюк В.О.* Заключение мирового соглашения с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора // *Законы России: опыт, анализ, практика.* 2021. № 9.

⁴ *Котлярова В.В.* О субъектном составе участников мирового соглашения в гражданском судопроизводстве // *Актуальные проблемы российского права.* 2017. № 11.

⁵ Постановление Пленума ВАС РФ о подготовке дела к судебному разбирательству аналогичного положения не содержит.

⁶ См: Обзор точек зрения по этому вопросу: *Котлярова В.В.* Указ.соч.

ванных лиц, в том числе прокурора (п. 11). Конечно, статус прокурора в деле, производство по которому возбуждено по заявлению прокурора, отличается от тех дел, в которые прокурор вступает в целях обеспечения законности на основании ч. 5 ст. 52 АПК РФ. Но в данном случае в аналитических целях предлагается очень общая, не конкретная и достаточно условная аналогия.

Если предположить, что у Роспатента в судебном процессе есть проверочные функции, близкие к функциям прокуратуры, которая следит за законностью, то выполнение таких функций подразумевает заявление возражений в процессе и/или обжалование определения об утверждении мирового соглашения в случае несогласия с выводом суда о ненарушении мировым соглашением закона либо прав и законных интересов других лиц.

Например, определением Арбитражного суда Красноярского края от 29 июля 2022 г. по делу № А33-19288/202 утверждено мировое соглашение между:

1) истцом – госорганом, обратившимся в суд с требованием о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов;

2) ответчиком – коммерческой организацией;

3) ФГБНУ «ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии», которое выступало третьим лицом (без самостоятельных требований) в этом судебном деле. Несмотря на то что суд первой инстанции утвердил мировое соглашение как не противоречащее закону и не нарушающее прав и законных интересов других лиц, прокуратура Красноярского края, чье ходатайство о вступлении в дело было удовлетворено судом первой инстанции, обжаловала названное выше определение в суд кассационной инстанции. По итогам рассмотрения кассационной жалобы постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 октября 2022 г. определение оставлено без изменения.

Однако рассматриваемая ситуация отличается тем, что спорный вопрос в деле «распадается» на две части: спор в отношении товарного знака на те или иные товары (услуги) и последующая регистрация права.

2. Судебная практика демонстрирует разные правовые подходы к допустимости «раздвоения» спора на два дела в случае утверждения в первом из них (споре о праве) мирового соглашения, и – как следствие, возможности иного вывода в новом деле.

2.1. Так, в Суде по интеллектуальным правам уже неоднократно повторялась ситуация, когда в одном деле по иску о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении определенных товаров и/или услуг по МКТУ утверждено мировое соглашение (постановление президиума СИП от 29 марта 2021 г. по делу № СИП-535/2020, постановление президиума СИП от 24 декабря 2020 г. по делу № СИП-203/2019). А в последующем, новом деле потом происходит оспаривание отказа Роспатента зарегистрировать отчуждение исключительного права на товарный знак в отношении части товаров (услуг) и внести изменения в регистрацию товарного знака.

В постановлении от 17 июня 2022 г. по делу № СИП-980/2021 со ссылкой на дело № СИП-535/2020, а в постановлении от 10 ноября 2022 г. по делу № СИП-1227/2021 со ссылкой на дело № СИП-203/2019 соответственно – президиум СИП согласился с удовлетворением иска, то есть с признанием недействительными решений Роспатента об отказе в регистрации и обязанием госорган еще раз рассмотреть заявление.

При этом президиум СИП приводит, в частности, следующий аргумент: «Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, привлекаются в судебный процесс не из их желания быть в курсе спора, а из процессуальной необходимости».

Отклонен был и аргумент о том, что заключенным между двумя организациями (истцом и ответчиком) мировым соглашением на Роспатент не возложены какие-либо обязанности: он не свидетельствует о наличии у административного органа права не исполнять судебный акт, которым это соглашение утверждено.

Похожую позицию СИП занял еще в 2015 г.⁷, рассмотрев требование о признании недействительным отказа Роспатента зарегистрировать

⁷ Постановление СИП от 7 сентября 2015 г. по делу № А40-182408/2014.

отчуждение исключительного права на товарный знак вместе с требованием обязать госорган зарегистрировать договор: оба требования были удовлетворены (решения нижестоящих судов отменены). Этот вывод сделан со ссылкой на определение СИП от 26 декабря 2013 г. по делу № СИП-262/2013, которым ранее было утверждено мировое соглашение. Согласно его условиям стороны заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 25-го класса МКТУ.

2.2. Судебной коллегией Верховного Суда РФ при рассмотрении одного из дел продемонстрирован другой подход: со ссылкой на ч. 1 ст. 142 АПК РФ о добровольном исполнении мирового соглашения лицами, его заключившими, сделан вывод о том, что *на Роспатент, не являющийся стороной мирового соглашения, не возложены какие-либо обязанности, в том числе по регистрации заключенного сторонами соглашения договора о совместном обладании исключительным правом на товарный знак* (определение СКЭС ВС РФ от 3 июля 2018 г. № 305-КГ18-2488).

Кроме того, Коллегия указала, что заключение субъектами предпринимательской деятельности мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не лишает Роспатент обязанности исполнения им государственной функции по государственной регистрации договора в порядке п. 1 ст. 1490 ГК РФ.

Примечательно, что аналогичные выводы были сделаны почти 10 лет назад в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. по делу № А40-24831/201 – в этом деле общество оспаривало отказ Роспатента в регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в то время как в другом более раннем деле, но также Арбитражным судом города Москвы в качестве суда первой инстанции, было утверждено мировое соглашение (в нем была зафиксирована передача исключительного права

на товарный знак в отношении части товаров 30 класса МКТУ).

Однако в процитированном выше определении ВС РФ Судебная коллегия фактически не признала возможным установление режима совместного владения правами на товарные знаки, который был реализован мировым соглашением (хотя с этим согласился нижестоящий суд). Вместе с тем нельзя не заметить, что речь шла о концептуальном вопросе, в который сочла необходимым вмешаться вышестоящая судебная инстанция. То есть ВС РФ не согласился с избранным правовым подходом.

В других же делах, рассмотренных СИП, спорные вопросы относятся к определению однородности и недопустимости введения потребителя в заблуждение либо недопустимости расширения перечня товаров, услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Например, в одном из дел предметом рассмотрения явилось несогласие Роспатента с выводом суда о том, что организация общественного питания является видовым понятием по отношению к родовой услуге по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

При этом административная процедура, согласно соответствующему регламенту, включает проверку обоснованности внесения изменений в госреестр, а также в свидетельстве на товарный знак⁸. Пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утв. приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482)⁹ устанавливает, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

⁸ Подпункт 2 пункта 67 приказа Роспатента от 31 августа 2020 г. № 119 (ред. от 23 декабря 2020 г.) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ, в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков, а также в свидетельстве на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак».

⁹ Заменял ранее действовавшее аналогичное правило.

С учетом ранее рассмотренной «относительности» участия третьих лиц в мировом соглашении, специфического статуса госоргана в качестве третьего лица в судебном споре далее следует рассмотреть, чем должен руководствоваться суд при выборе правового подхода.

3. В силу чего и к чему именно мировое соглашение обязывает третье лицо, участвовавшее в деле (но не в мировом соглашении)?

Пункт 21 Постановления № 50 закрепил недопустимость преодоления мирового соглашения традиционными гражданско-правовыми способами оспаривания сделки (несмотря на его сделочную природу): «*Оспаривание утвержденного судом мирового соглашения отдельно от оспаривания судебного акта, которым мировое соглашение утверждено, невозможно; оспорить утвержденное судом мировое соглашение можно только путем подачи жалобы на судебный акт, которым оно было утверждено (либо заявления о его пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам).*»

Если Роспатент отказывает в регистрации договора об отчуждении права в виде мирового соглашения, то этот отказ едва ли может быть приравнен к оспариванию (зачем вообще оспаривать, если можно не регистрировать?), но все же представляет собой нивелирование действительности такого соглашения.

При этом если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода такого права определяется в силу закона императивно – моментом государственной регистрации перехода права (п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»). Следовательно, отказ в регистрации делает мировое соглашение не имеющим юридического значения (и восстанавливает спор о праве, как следствие).

Процессуальный закон содержит гарантии исполнения мирового соглашения:

– *определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению* (ч. 11 ст. 141 АПК РФ),

– *мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа* (ч. 2 ст. 142 АПК РФ).

Но Роспатент не участвует в мировом соглашении по рассматриваемой категории дел, то есть его принудительное исполнение не будет влечь регистрацию соглашения – можно лишь обязать сторону обратиться за такой регистрацией в Роспатент, поскольку данная обязанность предусмотрена мировым соглашением.

Тогда в силу чего может Роспатент в принципе быть связан позицией, зафиксированной в мировом соглашении? Например, преюдиция, эстоппель, обязательность судебного акта? Последнее, отметим сразу, участия в судебном процессе вовсе не требует.

3.1. *Правило о преюдиции – обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица* (ч. 2 ст. 69 АПК РФ) – указывает именно на установленные судом обстоятельства, не на правовую квалификацию. Кроме того, это правило действует для последующего судебного дела – точнее, в целях упрощения его рассмотрения – но не для того, чтобы исключить другое дело в принципе.

В юридической литературе отмечается, что определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением судом мирового соглашения влечет материально-правовой эффект и обладает такими свойствами законной силы судебного решения, как обязательность, исключительность, неопровержимость и исполнимость¹⁰. То есть все свойства, кроме преюдициальности, хотя и в этом отношении в литературе можно встретить несколько иную точку зрения¹¹.

¹⁰ Ильин А.В. Контроль суда за распорядительными действиями сторон // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 6. С. 142–161.

¹¹ Мацкевич П.Н. Преюдиция в гражданском и административном судопроизводстве. Москва: Статут, 2020 (§ 4).

Иног преюдициальности, хотя и в этом отношении в литературе можно встретить несколько иную точку зрения да в судебной практике встречается довод о последствиях несвоевременного заявления возражений, в том числе третьим лицом в отношении мирового соглашения, например: *в процессе рассмотрения спора заявитель проигнорировал предложение суда и не представил письменную позицию по спору, не заявлял о том, что его права затрагиваются мировым соглашением в связи с правоотношениями по договору* (постановление АС Волго-Вятского округа от 13 февраля 2015 г. по делу № А29-9101/2013), аналогичный довод есть в постановлении АС Волго-Вятского округа от 15 июля 2015 г. по делу № А28-1263/2015: *общество могло присутствовать на судебном заседании и высказывать свое несогласие с мировым соглашением, однако не воспользовалось данными правами.*

Один из приведенных выше примеров отказа в удовлетворении жалобы третьего лица содержит и такой довод, что *с момента представления заключенного мирового соглашения суд не вправе осуществлять действия, направленные на разрешение спора по существу, то есть оценивать доказательства и приведенные участвующими в деле лицами доводы, устанавливать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, устанавливать права и обязанности участвующих в деле лиц*¹². Эта позиция исходит из того, что заключение сторонами мирового соглашения презюмирует прекращение спора между ними, а жалоба третьего лица фактически направлена на возобновление спора между сторонами по существу вопроса, изложенного в иске, что в силу целевого предназначения и роли мирового соглашения как документа, финализирующего спор, недопустимо.

На наш взгляд, приведенные рассуждения не могут применяться к обжалованию, поскольку в силу права на обжалование перед судом вышестоящей инстанции можно ставить вопросы, которые могли быть разрешены судом нижестоящей инстанции ошибочно (в том числе применительно

к утверждению мирового соглашения, имея в виду риски нарушения прав и законных интересов других лиц).

Но использованные судом доводы, вместе с общим правилом эстоппель, суть которого – в запрете противоречивого поведения, как раз применимы для других судебных дел, поскольку инициирование (или провоцирование) нового судебного спора означает попытку косвенного пересмотра выводов, зафиксированных судом, – пусть даже и в мировом соглашении, ведь оно тоже представляет собой способ разрешения спора: самостоятельно сторонами, но под контролем суда.

В постановлениях СИП 2015 и 2022 г. (п. 2.1 настоящей статьи), указывается и на предоставленное законом третьему лицу право обжаловать определение, которым утверждено мировое соглашение, и на возможность заявлять возражения в том процессе, в котором рассматривается мировое соглашение. Оба правомочия были реализованы, например, прокуратурой в рамках экологического спора (см. п. 1.2 настоящей статьи).

Вместе с тем для полного блокирования второго потенциального судебного спора предложенного довода самого по себе недостаточно, во всяком случае для тех, кто не является участником мирового соглашения, а это как раз третьи лица. Кроме того, эстоппель «из молчания» требует дополнительного правила или обоснования, желательно прямо закрепленного, – как, например, правило о недопустимости несвоевременных возражений насчет подсудности (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 г. № 12¹³).

С другой стороны, насколько значимо в рассматриваемом контексте участие третьего лица в деле, особенно если правил о преюдиции и эстоппеле для связанности его выводами, закрепленными в мировом соглашении, недостаточно? Был ли бы вывод иным, если бы Роспатента вообще не было в судебном деле?

3.2. Также необходимо решить, есть ли разница между мировым соглашением и судебным решением (в данном случае – для исследуемой

¹² Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 июля 2015 г. по делу № А28-1263/2015, такой же вывод есть в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 февраля 2015 г. по делу № А82-2714/2014.

¹³ Ранее – п. 6.2 постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2011 г. № 30).

категории споров, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака). По сути, это вопрос о том, отличается ли законная сила определения об утверждении мирового соглашения как судебного акта от судебного решения. Однако уже указывалось, что такое определение обладает всеми свойствами законной силы судебного решения кроме преюдициальности. Как выразилась в своей статье В.Р. Свердлова, определения суда различаются значительно по природе и назначению, в отдельных случаях сходных до степени, близкой к смешению с решением суда¹⁴.

В Протоколе № 9 заседания рабочей группы НКС при СИП 20 марта 2015 г.¹⁵ отражено обсуждение того, в какой степени при решении в судебном порядке вопроса о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования должна учитываться однородность товаров. В частности, рассматривался подход, в соответствии с которым при доказанности использования товарного знака в отношении одного товара должна быть сохранена правовая охрана в отношении всех однородных с ним товаров. Актуальным этот подход стал в том числе и потому, что он предотвращает ситуации, когда заинтересованное лицо, добившись прекращения правовой охраны в отношении однородных товаров исключительно по мотиву неиспользования, не может в дальнейшем зарегистрировать товарный знак само.

Следовательно, ситуация с тем, что прекращение правовой охраны товарного знака не приведет истца в итоге к желаемому результату в виде регистрации его права, возможна и для судебного решения, не только для определения об утверждении мирового соглашения. Но если суд согласился с мировым соглашением с точки зрения его соответствия (непротиворечия) закону, то к таким же выводам он мог прийти и в судебном акте по существу спора. И тогда Роспатент не мог бы не исполнять этот судебный акт, независимо от факта своего участия в деле, ведь обязательность судебного акта по ст. 16 АПК РФ не зависит от такого участия.

Фактически имеет место провоцирование госорганом (в данном случае Роспатентом) другого судебного спора: в отношении регистрации того материального права, о котором спор уже состоялся, и вследствие отказа в такой регистрации, в то время как тот же госорган выступал третьим лицом в материально-правовом споре о принадлежности права. Это означает, по сути, умножение (удвоение) судебного спора. И если руководствоваться логикой о недопустимости умножения сущностей, – надобность в этом, по нашему мнению, отсутствует – следует признать второй спор излишним.

Желание госоргана разграничить частно-правовые и публичные правоотношения посредством их рассмотрения в разных судебных спорах в принципе можно понять, но это не способствует эффективности судебной защиты.

Таким образом, представляется, что проблема ближе всего к таким свойствам законной силы судебного акта как исключительность и неопровержимость: повторная постановка проблемы в административном споре – теперь с госорганом – вступает в противоречие с этими свойствами, хотя буквально применить правило о тождественности спора нельзя (стороны другие), и по этой причине к аргументации «подтягиваются» преюдиция и эстоппель.

3.3. Правило части 6 ст. 141 АПК РФ подразумевает, что если суд утвердил мировое соглашение, значит, оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Дополнительно ч. 7 ст. 141 АПК РФ устанавливает, что *при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.*

По нашему мнению, это правило несколько не умаляет значение судебного вывода о мировом

¹⁴ Свердлова В.Р. К вопросу о соотношении судебного решения и определения об утверждении мирового соглашения // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 4.

¹⁵ Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 8. 2015. С.13–21.

соглашении как соответствующем закону, если такой вывод сделан, поскольку оно является проекцией общего логического правила о необходимости и достаточности данных для того или иного правового вывода (применяется к оценке доказательств, выявлению причинно-следственной связи и другим вопросам). При этом, как отмечается в юридической литературе, не подразумевается проверка действительности самого заявленного в суд иска, суд в известной степени абстрагируется от обстоятельств дела и дает правовую оценку лишь условиям самого мирового соглашения¹⁶ (поэтому не применяется правило о преюдиции).

Если суд отразил пределы проверки на соответствие закону в определении, то это является частью судебного суждения, которое будет явным и вербализованным для любых третьих (во всех смыслах) и других лиц. Как следствие, судебный акт об утверждении мирового соглашения выводит его действие за пределы правового воздействия лишь на стороны судебного спора (и тем самым, стороны также мирового соглашения как договора/сделки).

В судебных актах арбитражных судов на уровне кассационных (разных округов) встречается тезис, что *деятельность суда при решении вопроса об утверждении мирового соглашения должна быть направлена на проверку мирового соглашения на предмет соответствия критериям действительности и исполнимости*.

Применительно к исследуемому вопросу это взгляд на ту же самую проблему с другого ракурса – проверка на исполнимость мирового соглашения, определяющего права на товарный знак в отношении определенных товаров, услуг должна подразумевать возможность последующей регистрации права.

В решениях СИП по первой инстанции по делам, названным выше (см. п. 2.1 настоящей статьи), есть ссылки на неисполнение судебного акта, утвердившего мировое соглашение: *неисполнение Роспатентом судебного акта является основанием для признания отказа в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товар-*

ный знак недействительным (решение СИП от 21 февраля 2022 г. № СИП-980/2021, решение СИП от 21 июня 2022 г. № СИП-1227/2021). Эти решения впоследствии были оставлены в силе постановлениями президиума СИП по каждому из дел соответственно, хотя именно этот вывод в них не повторен.

Ранее, в 2015 г., рассматривая более поздний спор, уже по вопросу регистрации права, суд также указывал, что *«принятые по делу судебные акты фактически препятствуют исполнению принятого и вступившего в законную силу судебного акта по делу № СИП-262/2013»*.

И если применять ст. 16 АПК РФ, то можно говорить о неправомерном воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу судебного акта, при этом с точки зрения теории гражданского процесса будет иметь место не неисполнение как таковое, но противоречие отказа Роспатента отдельным свойствам законной силы судебного акта (в первую очередь исключительности и неопровержимости).

Выводы

Если госорган участвует в споре о праве в качестве третьего лица (без самостоятельных требований на предмет спора), а впоследствии выступает регистрирующим органом в отношении результата названного спора, зафиксированного судом, то проверка госорганом правомерности оснований регистрации не может вступать в противоречие с выводами суда.

При этом вывод суда может быть косвенным – не прямо закрепленным в решении, но тем не менее актуальным, выраженным в определении об утверждении мирового соглашения, которое отражает урегулирование спора о праве взаимно приемлемым для сторон способом. Если суд отразил результаты проверки мирового соглашения в определении, последующий отказ госоргана в регистрации права будет означать внесудебный пересмотр выводов суда о законности мирового соглашения (включая соответствие подзаконным нормативным правовым актам).

¹⁶ См. об этом, напр.: Ильин А.В. Указ.соч.; Свердлова В.Р. Указ.соч.

Подобный пересмотр недопустим вследствие законной силы судебных актов, к которым относится и определение об утверждении мирового соглашения, к тому же увеличивает количество судебных споров, что не согласуется с принципом процессуальной эффективности.

Список литературы:

1. Гражданское процессуальное право. Общая часть: учебник: в 2 т. (том 1). 2-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. П.В. Крашенинникова. Статут, 2022 (§ 2 гл.5, автор – Н.А. Громошина.).
2. *Ватаманюк В.О.* Заключение мирового соглашения с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора // *Законы России: опыт, анализ, практика.* 2021. № 9.
3. *Котлярова В.В.* О субъектном составе участников мирового соглашения в гражданском судопроизводстве // *Актуальные проблемы российского права.* 2017. № 11.
4. *Ильин А.В.* Контроль суда за распорядительными действиями сторон // *Вестник экономического правосудия Российской Федерации.* 2020. № 6.
5. *Мацкевич П.Н.* Преюдиция в гражданском и административном судопроизводстве. Москва: Статут, 2020 (§ 4).
6. *Свердлова В.Р.* К вопросу о соотношении судебного решения и определения об утверждении мирового соглашения // *Арбитражный и гражданский процесс.* 2018. № 4.

Для цитирования:

Рассомагина Н.Л. Наиболее интересные судебные дела в области патентного права. К 10-летию создания Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 156–165.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_156

Rassomagina N.L. The most interesting court cases in the field of patent law, which influenced the introduction of amendments to legislation and the formation of judicial practice (for the 10th anniversary of the creation of the Intellectual Property Court)// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 156–165. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_156

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_156

Наиболее интересные судебные дела в области патентного права. К 10-летию создания Суда по интеллектуальным правам



Н.Л. Рассомагина,
судья Суда по интеллектуальным правам

В статье проанализированы наиболее интересные позиции Суда по интеллектуальным правам по делам в области патентного права, которые оказали влияние на изменение законодательства и на формирование судебной практики.

Ключевые слова:

продление срока действия патента на изобретение и исключительного права на него; патентоспособность; новизна; возражение против выдачи патента; признание недействительным патента на изобретение в части.

В 2023 г. отмечает свой десятилетний юбилей Суд по интеллектуальным правам. Считается, что длительный период формирования специализированного суда в области интеллектуальной собственности завершился с принятием Федерального конституционного закона от 6 де-

кабря 2011 г. № 4 ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” и Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по

интеллектуальным правам»¹ и Федерального закона от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»². Однако в соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам»³ фактическим началом деятельности Суда по интеллектуальным правам считается 3 июля 2013 г.

Это десятилетие можно без преувеличения назвать выдающимся периодом в деятельности специализированного суда: по многим проблемам в сфере рассмотрения споров, касающихся интеллектуальных прав, сформирована единообразная судебная практика; выявлены многочисленные вопросы, не в полной мере урегулированные законодательством, которые разрешены с привлечением научного сообщества, практикующих юристов, членов Научно-консультативного совета (является совещательным органом, основной задачей которого является выработка научно обоснованных разъяснений и заключений по вопросам применения международных договоров, законов и иных нормативных правовых актов для целей формирования единообразной судебной практики, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав)⁴; проанализирована обширная международная практика рассмотрения аналогичных споров в том числе в тех странах и международных объединениях, где специализированные суды осуществляют деятельность продолжительный период времени (принимая во внимание, что законодательство в сфере интеллектуальных прав разных стран в достаточной мере основано на одних и

тех же международно-правовых нормах и доктринальных подходах).

В настоящей статье предлагается разобрать лишь некоторые примеры, касающиеся рассмотрения споров в сфере патентных отношений, которые, по мнению автора, представляют наибольший интерес для научного сообщества и практикующих юристов в этой области и иллюстрируют используемый специализированным судом подход.

В первую очередь хотелось бы отметить, что сформированная Судом по интеллектуальным правам практика по вопросу, касающемуся возможности проверки законности продления срока действия патента на изобретение и удостоверяющего это право патента (далее – продление срока действия патента), повлияла на внесение изменений в действующее законодательство.

Известно, что для отдельных видов изобретений (и удостоверяющих исключительное право на такие изобретения патентов) общие сроки, установленные п. 1 ст. 1363 ГК РФ⁵, могут быть продлены.

Возможность продления срока действия патента предусмотрена для изобретений, относящихся к таким продуктам, как лекарственные средства, пестициды и агрохимикаты, для применения которых требуется получение в установленном порядке разрешения. При этом должны быть соблюдены специальные условия, при которых возможно такое продление: оно осуществляется исключительно по заявлению патентообладателя (заявительный порядок) и только в том случае, если с даты оформления заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение препарата прошло более пяти лет.

Рассмотрение заявления о продлении действия патента на изобретение отнесено к полномочи-

¹ Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4 ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”// Собрание законодательства РФ, 12 декабря 2011 г. № 50, ст. 7334

² Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам// Собрание законодательства РФ, 12 декабря 2011 г., № 50, ст. 7364

³ Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам»// Патенты и лицензии, № 8, 2013.

⁴ Положение о научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам, утвержденное приказом Председателя Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2013 г. № СП-21/7// <https://ipc.arbitr.ru/about/nks>

⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Парламентская газета, № 214-215, 21 декабря 2006 г.

ям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), которая проверяет как соблюдение срока подачи соответствующего заявления, так и соответствие характеристик продукта, на применение которого выдано разрешение, признакам формулы изобретения, о продлении срока действия патента на которое подано заявление.

Лица, полагающие, что срок действия патента продлен без достаточных на то оснований и такое продление затрагивает их законные интересы (например, хозяйствующие субъекты, намеревающиеся выпускать лекарственный препарат, содержащий все признаки изобретения, после окончания срока действия патента) должны иметь возможность оспорить продление срока действия патента на него.

Вместе с тем ранее законодательством не была установлена специальная процедура оспаривания продления срока действия патента, поэтому единственным механизмом, предусматривающим возможность оспаривания такого продления оказался общий механизм оспаривания ненормативных правовых актов – предъявление требования о признании незаконным решения Роспатента о продлении срока действия патента (с 1 октября 2014 г. – о выдаче дополнительного патента).

При рассмотрении в судебном порядке дел об оспаривании решений Роспатента, касающихся продления срока действия патентов, выяснилось, что единственно возможный в данном случае механизм в отношении данного рода споров не в полной мере отвечает существу анализируемых правоотношений.

В первую очередь обращает на себя внимание срок, установленный процессуальным законом для оспаривания ненормативных правовых актов: три месяца с момента, когда заинтересованное лицо узнало о нарушении своих прав и законных интересов.

Очевидно, что соблюдение такого срока приемлемо для участников административных правоотношений. Однако проблема возникла из-за того,

что иные лица (помимо патентообладателя и административного органа) не являются участниками административного разбирательства, касающегося продления срока действия патента.

Соответственно, на лицо, законные интересы которого нарушаются решением Роспатента о продлении срока действия патента, фактически возлагается обязанность по отслеживанию информации о продлении такого срока.

Безусловно, для этого лица началом исчисления трехмесячного срока является не дата принятия ненормативного правового акта, а та дата, с которой данное лицо узнало о нарушении своих прав. Дату получения соответствующей информации могли подтвердить лица, к которым патентообладателем предъявлено требование о нарушении исключительного права, допущенное после истечения первоначального срока действия патента. В худшем положении оказались те, кто перед началом производства собственного продукта решили самостоятельно (либо с привлечением патентных поверенных) осуществить мониторинг ситуации и выяснили, что срок действия патента, фактически запрещающего осуществлять собственное законное производство, продлен.

Подобная ситуация выявилась при рассмотрении в Суде по интеллектуальным правам одного из дел⁶: суд первой инстанции проанализировал аргументы заявителя о том, когда и при каких обстоятельствах он узнал о состоявшемся решении о продлении срока действия патента и признал трехмесячный срок для судебного обжалования этого решения Роспатента пропущенным.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал⁷, что все обстоятельства информирования заявителя о состоявшемся решении административного органа суд первой инстанции исследовал внимательно, а сделанные в решении суда выводы по обстоятельствам дела не подлежат пересмотру в суде кассационной инстанции. Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что законо-

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. по делу № № СИП-461/2020 // Картоoteca арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

⁷ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. // Картоoteca арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

датель не соотнес положения подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (о возможности оспаривания патента в случае несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности) с п. 5 ст. 1363 того же Кодекса, предусматривающим право на оспаривание самого по себе продления срока действия патента (дополнительного патента), а не решения административного органа о продлении его действия (решение о выдаче дополнительного патента), в том числе в случае несоответствия продления срока действия основного патента (дополнительного патента) тем условиям, которые предусмотрены п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам признал существование пробела в законодательстве и констатировал необходимость предоставления возможности оспаривания не решения административного органа, а самого по себе продления срока действия патента (с 1 октября 2014 г. – дополнительного патента).

В настоящее время пробел в законодательстве устранен, ст. 1363 ГК РФ дополнена положениями о возможности признания недействительным продления срока действия патента (дополнительного патента) в случае нарушения условий, предусмотренных п. 2 ст. 1363 этого Кодекса, путем подачи возражения в Роспатент.

Соответственно, в таком случае участниками административного разбирательства становятся как патентообладатель, так и податель возражения. Принятое по результатам рассмотрения возражения решение административного органа (о котором обеим сторонам административного разбирательства известно) может быть проверено Судом по интеллектуальным правам в общем порядке, предусматривающем проверку ненормативных правовых актов.

Именно такое регулирование в полной мере отвечает сути анализируемых правоотношений.

Следующий вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, касается возможности судебной ревизии законности продления срока действия евразийского патента.

На территории Российской Федерации действуют как патенты на изобретения, выданные в соответствии с законодательством нашего государства, так и евразийские патенты, выданные Евразийским патентным ведомством на основании международного договора – Евразийской патентной конвенции (далее – Конвенция)⁸.

Как указано в п. 5 правила 16 Патентной инструкции⁹ (далее – Инструкция), срок действия евразийского патента может быть продлен в отношении того договаривающегося государства, законодательство которого предусматривает продление срока действия национального патента на изобретение.

По смыслу указанной нормы условия для продления действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве определяются национальным законодательством этого государства (в отношении продления срока действия патента на территории Российской Федерации – ст. 1363 ГК РФ), а порядок продления срока действия патента устанавливается Конвенцией с учетом Инструкции.

В конкретном рассматриваемом Судом по интеллектуальным правам деле¹⁰ Евразийское патентное ведомство приняло решение о продлении срока действия патента на территории Российской Федерации.

Перед Судом по интеллектуальным правам встал вопрос о возможности проверки законности продления срока действия евразийского патента: может ли такая ревизия осуществляться национальным судом (имеется ли у национального суда компетенция на рассмотрение такого рода спора), а если может, то необходимо ли соблюдение обязательного внесудебного порядка

⁸ Евразийская патентная конвенция (заключена в Москве 9 сентября 1994 г.) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. № 2(15). С. 60–80.

⁹ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (утверждена 1 января 1995 г. Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 года) // <https://www.eapo.org/ru/documents/norm/instr2021-p1.html>

¹⁰ Определение Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2021 г. по делу № СИП-1030/2020 // Картоoteca арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

(путем подачи возражения в Евразийское патентное ведомство)?

Прекращая производство по этому делу, суд первой инстанции исходил из того, что предусмотренный правилом 16 Инструкции порядок оспаривания решений Евразийского патентного ведомства исключает возможность обращения в национальные суды стран – участников Конвенции, в том числе в Суд по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам¹¹ установил, что подп. «а» п. 7 правила 16 Инструкции предусмотрена возможность подачи возражения на решение о продлении срока действия патента в Евразийское патентное ведомство, которое рассматривается этим ведомством в четырехмесячный срок. В свою очередь решение Евразийского патентного ведомства, принятое по результатам рассмотрения возражения, может быть оспорено путем подачи апелляции на имя Президента Евразийского патентного ведомства.

Проанализировав нормы Инструкции, президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил, что они не предусматривают возможность оспаривания продления срока действия патента, а также решения, принятого по результатам рассмотрения возражения и апелляции на него, в национальные суды государств – участников Конвенции.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам учел, что Инструкция является актом межправительственной организации, принимаемым на основании международного договора (в данном случае – Конвенции). Это значит, что Инструкция не может быть квалифицирована в качестве международного договора, являющегося составной частью правовой системы Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ), а ее нормы подлежат применению как нормы решения межгосударственного органа, принятого на основании международного договора, лишь в той мере, в ко-

торой они не противоречат Конституции РФ (ст. 79 Конституции РФ).

Принимая во внимание, что досудебный порядок урегулирования спора не может быть окончательным и всегда предусматривает возможность последующего судебного контроля¹², а в соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, учитываемая норма п. 1 ст. 13 Конвенции (о том, что любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном договариваемом государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства), президиум Суда по интеллектуальным правам признал: предусмотренная Инструкцией административная процедура в смысле российского законодательства является способом разрешения спора, альтернативным судебному порядку его разрешения. Иными словами, несоблюдение установленного Инструкцией порядка не препятствует обращению заинтересованного лица в национальный суд или компетентный орган этого государства с требованием о проверке обоснованности продления срока действия евразийского патента.

Поскольку в момент рассмотрения названного дела в национальном законодательстве Российской Федерации не предусматривалась административная процедура проверки законности и обоснованности продления срока действия патента, президиум Суда по интеллектуальным правам признал: в данном случае подлежит применению судебный порядок такой проверки, а на основании п. 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации¹³ такой спор относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учел, что Евразийская патентная организация, административные функции которой выполняет Евразийское патентное ведомство, является

¹¹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020// Картоотека арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

¹² Пункт 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета, № 144, 2 июля 2021 г.

¹³ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета, № 137, 27 июля 2002 г.

международной межправительственной организацией (п. 5 ст. 2 Конвенции) и обладает на территории каждого договаривающегося государства соответствующими правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются таким государством любой другой международной организации (п. 7 ст. 2 Конвенции), в связи с чем не может быть ответчиком в делах, связанных с действительностью евразийских патентов в целом и с продлением сроков действия евразийских патентов.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спор о продлении срока действия евразийского патента подлежит рассмотрению по правилам искового производства, в качестве ответчика по которому должен выступать правообладатель этого евразийского патента.

При изложенных обстоятельствах определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу было отменено, дело направлено на рассмотрение по существу в суд первой инстанции.

К числу ситуаций, которым Судом по интеллектуальным правам было уделено пристальное внимание, относится также вопрос охраноспособности изобретения, признак (или несколько признаков) которого выражен интервалом значений какого либо параметра.

В пункте 1 ст. 27 ТРИПС¹⁴ указано, что патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются они продуктом или способом, во всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми (для целей этой статьи выражения «изобретательский уровень» и «являются промышленно применимыми» могут считаться синонимами понятий «неочевидный» и «полезный» соответственно).

Таким образом, общими являются требования соответствия результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, для которого испрашивается правовая охрана в качестве

изобретения, условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Более детальные правила проверки патентоспособности изобретений устанавливаются на уровне национальных законодательств либо на уровне законодательств союзов государств, предусматривающих возможность существования союзных патентов, актов межправительственных организаций таких государств.

К проблемным изобретениям (с точки зрения определения их соответствия условию патентоспособности «новизна»), в частности, можно отнести технические решения, в которых один или несколько признаков описаны интервалом значений какого-либо параметра, а из уровня техники известно техническое решение того же назначения, в котором аналогичный признак (либо аналогичные признаки) также охарактеризованы посредством задания иного, более широкого интервала соответствующего параметра.

Формально признак, присущий патентуемому либо оспариваемому изобретению, не является тождественным признаку ближайшего аналога, однако диапазон значений, которым охарактеризован этот признак, входит в диапазон значений соответствующего признака, известный из прототипа.

Роспатент традиционно исходил из того, что изобретения, предусматривающие выбор диапазона в пределах уже известного более широкого диапазона, не соответствуют критерию патентоспособности «новизна».

Подобная позиция, по-видимому, строится на том, что любой числовой промежуток представляет множество входящих в него значений (множество альтернативных значений соответствующего параметра), а значит на совпадающем (узком) промежутке сравниваемые объекты являются идентичными.

При рассмотрении такого дела в Суде по интеллектуальным правам¹⁵ была проанализирована международная практика рассмотрения подобного рода споров и по результатам осуществленного

¹⁴ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (Приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

¹⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2021 г. по делу № СИП 1003/2019 // Картоотека арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

анализа установлено, что в нашем национальном законодательстве и в законодательстве Европейского союза общие правовые подходы к определению новизны изобретений совпадают: в соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники; в соответствии с п. 1 ст. 54 Европейской патентной конвенции¹⁶ изобретение считается новым, если оно не относится к уровню техники.

Между тем схожие общие правовые подходы не исключают разницу в методологии проверки соответствия условию патентоспособности «новизна» отдельных видов изобретений.

В частности, к изобретениям, требующим особого методологического подхода, относятся технические решения, признаки (один или несколько) которых выражены интервалами значений какого-либо параметра.

Такие изобретения европейское законодательство относит к селективным (изобретения по выбору – касаются выбора отдельных элементов, подмножеств или поддиапазонов, которые не были упомянуты в пределах большего известного набора или диапазона), что следует из п. 8 ч. G Руководства ЕПО¹⁷.

Согласно сформулированному в Руководстве ЕПО принципу, селективные изобретения требуют особого методологического подхода, заключающегося в следующем: поддиапазон, выбранный из более широкого численного диапазона известного уровня техники, считается новым, если выполняются два обязательных критерия:

- выбранный поддиапазон узок по сравнению с известным диапазоном;
- выбранный поддиапазон достаточно удален от любых конкретных примеров, раскрытых в известном уровне техники, и от конечных точек известного диапазона.

В Руководстве ЕПО содержится оговорка о том, что значение слов «узкий» и «достаточно удаленный» должно определяться в каждом конкретном случае.

Кроме того, Руководство ЕПО вводит такое понятие, как «очевидность для специалиста», поясняя, что если специалист в соответствующей области с учетом своих общих знаний серьезно рассматривает возможность применения этого узкого диапазона, основываясь на информации, раскрытой в ближайшем аналоге, то следует сделать вывод, что никакой новизны не существует.

В методологии анализа патентоспособности изобретений, применяемой в нашем государстве, также известно понятие селективных изобретений, однако к ним относятся только химические соединения, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанные как специально полученные и исследованные и при этом проявляющие новые неизвестные нетипичные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Поэтому особый подход, применяемый при анализе соответствия условию патентоспособности «новизна» селективных изобретений, не применяется Роспатентом к изобретениям, признаки которых выражены диапазоном значений какого-либо параметра, при известности из ближайшего аналога более широкого диапазона того же параметра.

И российская, и европейская методологии подразумевают особое отношение к селективным изобретениям. Разница заключается лишь в том, что европейское законодательство распространяет этот особый подход на анализ изобретений, признаки которых выражены диапазоном значений какого-либо параметра при известности из ближайшего аналога более широкого диапазона значений того же параметра, а подход Роспатента – не распространяет.

При рассмотрении конкретного дела¹⁸ президиум Суда по интеллектуальным правам, соглашаясь с решением суда первой инстанции как в части признания недействительным решения Роспатента, так и в части необходимости восстановления

¹⁶ Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 5 октября 1973 г. // <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>

¹⁷ Руководство по экспертизе в Европейской патентной организации // <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

¹⁸ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2021 г. по делу № СИП-92/2021 // Картоотека арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

действия патента на изобретение, характеризующее состав стали, исходил из того, что:

– каждое из противопоставленных технических решений действительно включает признаки, характеризующие диапазоны значений аналогичных параметров спорного изобретения, соотносящиеся по принципу «уже-шире» или пересекающиеся, но в каждом из противопоставленных источников не усматриваются правила, которые позволили бы специалисту в соответствующей области подбирать в каждом конкретном случае компоненты стали при реализации технического решения в соответствии с какими-либо требованиями, аналогичными тем математическим формулам, которые приведены в качестве ограничительных условий в формуле изобретения по спорному патенту (осознанное формирование состава стали, соответствующего условиям ограничительных формул);

– отсутствуют данные о том, что ограничительные условия, приведенные в формуле спорного изобретения в качестве признаков, автоматически реализуются в каждом (или хотя бы в одном) из противопоставленных технических решений (автоматическое формирование состава стали, соответствующего условиям ограничительных формул).

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам фактически использовал методологический подход, аналогичный подходу, выработанному европейской практикой, позволяющий осуществлять более глубокий неформальный анализ соответствия условию патентоспособности «новизна» такого рода изобретений, дифференцирующий те технические решения подобного рода, которые в действительности соответствуют условию патентоспособности «новизна», от тех, которые такому условию не соответствуют.

В заключение хотелось бы обратить внимание на положение, по которому Судом по интеллектуальным правам была сформирована практика, отличная от подхода Роспатента, сложившегося при

рассмотрении возражений против выдачи патента на группу изобретений¹⁹.

В рассматриваемом деле группа изобретений характеризовалась многозвенной формулой, состоящей из трех независимых (способ и два устройства) и нескольких зависимых от них пунктов.

Податель возражения указывал на несоответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» устройства, охарактеризованного только в одном из независимых пунктов формулы группы изобретений, и просил признать недействительным патент только в части этого пункта формулы.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент согласился с доводами подателя возражения, касающимися одного из независимых пунктов формулы группы изобретений, а также констатировал известность из противопоставленных источников признаков пунктов этой формулы, зависимых от оспариваемого подателем возражения независимого пункта. Административный орган предложил патентообладателю внести изменение в формулу группы изобретений, исключив из нее неохранный независимый пункт, а также зависимые от него пункты.

Поскольку патентообладатель уточненную формулу спорной группы изобретений не представил, Роспатент принял решение о признании патента на эту группу изобретений недействительным полностью.

В ходе судебной проверки данного решения перед судом первой инстанции встал вопрос о законности полного аннулирования патента на группу изобретений, хотя податель возражения этого не просил, оспаривая только один из трех независимых пунктов формулы.

Административный орган настаивал на том, что вправе аннулировать патент полностью в ситуации непредоставления патентообладателем уточненной формулы группы изобретений, ссылаясь на подп. 3 п. 24.5.4 Административного регламента²⁰, действовавшего на дату подачи заявки на

¹⁹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2021 г. по делу № СИП-92/2021 // Картотека арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

²⁰ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 21, 25 мая 2009 г.

выдачу спорного патента. Согласно данной норме, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений; патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Суд по интеллектуальным правам не признал позицию административного органа соответствующей требованиям действующего законодательства, отметив, что Административный регламент регулирует отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения. На стадии рассмотрения возражения Роспатент выполняет квазисудебную функцию, рассматривая гражданско-правовой спор между подателем возражения и патентообладателем о действительности права, принадлежащего патентообладателю. В связи с этим при рассмотрении возражения нормы Административного регламента могут применяться только в части, не противоречащей существу рассматриваемых отношений.

Поскольку независимые пункты формулы группы изобретений представляют собой самостоятельные изобретения, хотя и отвечающие требованию единства, суд первой инстанции счел, что административный орган не вправе удовлетворить возражение в большем объеме, чем просил податель возражения. Так как податель возражения оспаривал только один из независимых пунктов формулы группы изобретений по спорному патенту, то Роспатент был вправе проверить только этот пункт формулы, а также зависимые от него пункты, которые не могут существовать самостоятельно.

Президиум Суда по интеллектуальным правам²¹, поддерживая суд первой инстанции, отметил, что в данном случае у Роспатента отсутствовали препятствия для признания недействительным спорного патента только в части технического решения, охарактеризованного в указанном

подателем возражения независимом пункте формулы группы изобретений по спорному патенту (вместе с зависимыми от него пунктами), с сохранением правовой охраны группы изобретений в отношении остальных двух независимых и зависимых от них пунктов формулы.

Аналогичного подхода придерживается Европейское патентное ведомство, в практике которого закреплен состязательный порядок процедуры, согласно которому при защите различных интересов, стороны пользуются равными правами. Поскольку право, а вместе с тем и инициатива оспаривания действительности патента предоставлены третьим лицам, то в соответствии с принципом диспозитивности именно возражение определяет те пределы, в рамках которых объект патента должен быть рассмотрен в процедуре оппозиции²².

Актуальная практика Европейского патентного ведомства подтверждает, что полномочия этого ведомства ограничены требованиями, заявленными в возражении. Однако если возражение направлено только против независимого пункта формулы группы изобретений, и этот пункт оказывается неохраноспособным, зависимые от него пункты тоже могут быть рассмотрены на предмет патентоспособности исходя из уже представленной информации²³.

Бесспорно в Суде по интеллектуальным правам за 10-летний период существования было рассмотрено гораздо больше интересных и формирующих практику дел, касающихся правовой охраны изобретений, однако на взгляд автора перечисленные дела были наиболее яркими, значимыми, оказавшими большое влияние на развитие патентного права.

Успешная десятилетняя работа Суда по интеллектуальным правам была бы невозможна без кропотливой ежедневной работы судейского корпуса под руководством ученого в области юриспруденции с мировым именем д.ю.н. Л.А. Новоселовой,

²¹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2021 г. по делу № СИП-92/2021// Картоотека арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru/>

²² Публикация толкования апелляционной палаты Европейского патентного ведомства. Собрание постановлений апелляционной инстанции, 9-е издание, июль 2019, часть IV. С. 1.

²³ Постановления Большой Палаты Европейского патентного ведомства от 31 марта 1993 г. по делу № G 9/91, от 14.07.1994 по делам № G 9/92 и № G 4/93.

который объединил в себе не только высококлассных специалистов в области права, но и в технической, гуманитарной и других сферах деятельности человека.

Нет сомнения, что и в последующие периоды своей деятельности Суд по интеллектуальным правам будет вносить важный вклад в развитие

судебной системы страны и совершенствование законодательства в соответствии с требованиями современности.

Хотелось бы пожелать юбиляру побольше ярких, интересных дел в области патентного права, успехов и неиссякаемых сил в разрешении спорных вопросов.

Список литературы:

1. Введение в интеллектуальную собственность // Публикация Всемирной организации интеллектуальной собственности № 478 (R). Женева: WIPO, 1998. 652 с.
2. Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. 128 с.
3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексева, А.С. Ворожеевич, Е.С. Гринь и др.; Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с.
4. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) (4-е электронное издание, переработанное и дополненное) / В.Ю. Джемаркян (Специально для системы ГАРАНТ). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) (постатейный): В 2 т. / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий [и др.]; Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с.
6. Патентные системы России и США: последние изменения в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных прав / Е. Байер, А. Райт Фиеро. ИС. Промышленная собственность. 2016. № 3.
7. Регистрация объектов патентного права: общие особенности подзаконных актов / О.Л. Алексева; ИС. Промышленная собственность. 2016. № 11.
8. Корнеев В.А. Практика Европейского суда по вопросу о продлении срока действия патентов на изобретения (обзор) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 30.

Для цитирования:

Залесов А.В. Некоторые аспекты развития российского патентного права. 2013–2023 годы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 166–172.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_166

Zalesov A.V. On Some Aspects of the Development of Russian Patent Law in 2013–2023 // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 166–172. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_166

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_166

Некоторые аспекты развития российского патентного права (2013–2023)

**А.В. Залесов,**

кандидат юридических наук, адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «А. Залесов и партнеры»

За прошедшее десятилетие в патентном праве часто происходили различные изменения, можно также отметить его интенсивное развитие за данный период. В статье проанализированы результаты и последствия объединения и кодификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрены изменения, внесенные в положения Гражданского кодекса в отношении патентного права за десятилетний период. Автор обращает внимание на влияние судебной практики на толкование законодательства, а также делает вывод о необходимости разделения принципов гражданского и административного права при регулировании патентных отношений.

Ключевые слова:

патентное право; патент; изменение законодательства; интеллектуальная собственность; патентные споры.

Патентное право всегда считалось комплексным правовым институтом, цель которого состоит в справедливом и полезном для общества регулировании отношений по поводу получения охраны и дальнейшего использованию в экономике прав на новшества научно-технического и художест-

венного творчества, а также для защиты соответствующих интеллектуальных прав от нарушения. Ключевой фигурой в патентной системе является патентообладатель, экономической активностью которого в отношении запатентованного объекта обеспечивается его внедрение в экономике.

Почти все патентные проблемы для своего решения требуют поиска ответов в различных областях знаний, являясь межотраслевыми по своему характеру. Как известно, патентное дело затрагивает одновременно юриспруденцию и технические науки. Менее распространенное наблюдение показывает, что патентное право включает в себя множество административных норм, определяющих процедуру получения патента, и существенно меньшее количество норм гражданского права. В данной статье рассмотрим актуальные аспекты развития патентного права в нашей стране после вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса и более предметно остановимся на изменениях, произошедших за десятилетний период.

Достаточно смелое объединение в 2006 году российского патентного законодательства в рамках части четвертой Гражданского кодекса с другими отраслями и институтами гражданского права не просто создало единый корпус законодательства в сфере интеллектуальной собственности (далее также - ИС), но подразумевало установление максимально возможной общности в правовом регулировании всех отношений по поводу ИС. Вместе с тем принципиальное различие, прежде всего, в основаниях получения субъективного авторского и патентного права (по факту создания произведения в объективной форме либо по факту выдачи патента на объект), а также в первоначальном субъекте исключительного права (автор в авторском праве и патентообладатель, а не автор в патентном праве) не могло позволить создать действительно универсальную общую часть для авторского и патентного права.

Более того, используемый для обоснования необходимости кодификации всех законов в области ИС в России тезис об актуальности повышения эффективности юридической защиты прав творца, под которым прямо назывались авторы и изобретатели, является некорректным для патентного права. Специалистам хорошо известно, что в практическом плане корпус норм патентного права предназначен для защиты интересов патентообладателя как владельца законной монополии на запатентованный объект, а не прав творца-изобретателя. Изобретательские права, а именно право на получение патента и личное неимущественное право авторства мало влияют на эконо-

мический оборот, поэтому они и защищены хуже, и оспариваются гораздо реже, чем исключительное, то есть монопольное право патентообладателя. Бесспорным фактом является то, что в абсолютном большинстве случаев изобретатель не является патентообладателем.

Можно согласиться с тем, что кодификация интеллектуального права дала определенное удобство в практическом применении законодательства об ИС за счет ряда общих подходов, но она также привела к нивелированию специфики отдельных институтов. Например, объединение в рамках источника гражданского законодательства завуалировало административно-правовую природу значительной части патентного права. По личному наблюдению можно отметить, что многие патентные юристы и патентные поверенные считают, что они занимаются гражданским правом, поскольку цитируют Гражданский кодекс, хотя большинство норм, на которые они при этом ссылаются, – это нормы административного права, помещенные в его четвертую часть.

Также примечательно, что при осуществлении работы по кодификации части четвертой Гражданского кодекса разработчиками неоднократно озвучивалась мысль, что после ее введения в действие для патентного правоприменения будет достаточно этого «объединенного закона», а ранее действовавшие отраслевые патентные правила как источники патентного права более просто не потребуются. Однако впоследствии, как мы видим, для регулирования административных патентных процедур неизбежно понадобилось принятие множества подзаконных актов – административных регламентов, которые на сегодня составляют значительную часть нормативных источников российского патентного права.

Учреждение Суда по интеллектуальным правам как специализированного арбитражного суда произошло в 2013 г., то есть после состоявшейся кодификации почти всего российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности в рамках части четвертой Гражданского кодекса РФ и после принятия большинства административных регламентов (в их первых редакциях). Можно отметить, что за прошедший период действия части четвертой Гражданского кодекса РФ внесение изменений и дополнений в нее

осуществлялось достаточно часто, при этом новации в большинстве своем носили уточняющий характер (что не умаляет их нужности и важности).

Вместе с тем в семьдесят вторую главу части четвертой, посвященной патентному праву, законодателями за рассматриваемый период был внесен ряд серьезных изменений, затрагивающих существо объектов патентного права и механизмы их защиты. Трудно объективно оценить каждое законодательное новшество по степени его влияния на отрасль, но среди наиболее важных для патентной практики можно отметить следующие:

1) создание механизма компенсации за нарушение патентных прав (от 10 тыс. до 5 млн рублей) введением ст. 1406.1 ГК РФ¹;

2) установление проверочного порядка выдачи патента на полезную модель после экспертизы заявленного объекта на патентоспособность (вместо ранее действовавшего явочного порядка – без экспертизы) – новая редакция ст. 1390 ГК РФ²;

3) урегулирование определения нарушения исключительного права на объект изобретения «применение» наряду с «продуктом» и «способом» и дополнение перечня составов косвенного нарушения патента на изобретение, относящегося к способу (введена правовая охрана устройства, автоматически осуществляющего запатентованный способ) – новая редакция ст. 1358 ГК РФ;

4) введение понятия дополнительного патента на лекарственное средство и агрохимикат, выдаваемых на срок продления исключительного права (до 5 лет) - и главное установление механизма оспаривания продления (признания недействительным дополнительного патента) – новая редакция п. 5 ст. 1363 ГК РФ;

5) изменение регулирования объема правовой охраны и порядка определения нарушения исключительного права для промышленного образ-

ца (отказ от перечня существенных признаков в пользу общего зрительного впечатления на информированного потребителя) – новая редакция четвертого абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ³;

6) определение понятия зависимого изобретения, что исключило ранее действовавший противоречивый подход судов о возможности «независимого» использования своих патентов разными патентообладателями – ст. 1358.1 ГК РФ⁴.

Кроме того, важное для патентного права изменение было внесено в общую часть - в ст. 1252 ГК РФ, посвященную защите исключительных прав. Она была дополнена п. 6.1⁵, установившем, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Эта норма дала основания для предъявления иска о нарушении патента нескольким ответчикам, например, при сложных производственных процессах.

Отмечая важность приведенных выше изменений закона, мы все же утверждаем, что с практической точки зрения развитие патентного права нашей страны за последние 10 лет состояло прежде всего в формировании устойчивых взглядов судебной власти на применение положений части четвертой Гражданского кодекса, а также подзаконных нормативных актов. Наиболее значимым здесь является развитие подходов Суда по интеллектуальным правам, правоприменительные акты которого (за редким исключением вмешательства со стороны Коллегии по экономическим спорам Верховного или Конституционного суда) и образуют толкование норм, которое нужно знать специалистам - адвокатам и патентным поверенным для правильной оценки перспектив, в частности патентных споров в различных отраслях экономики.

¹ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ Гражданский кодекс дополнен ст. 1406.1 с 1 января 2015 г.

² Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ статья 1390 Гражданского кодекса изложена в данной редакции с 1 октября 2014 г.

³ Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

⁴ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ Гражданский Кодекс дополнен статьей 1358.1, вступил в действие с 1 октября 2014 г.

⁵ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в статью 1252 ГК РФ включен п. 6.1, вступил в действие с 1 октября 2014 г.

При выявлении пробелов в регулировании патентных отношений в конкретных делах Суд по интеллектуальным правам в ряде случаев разрешал спор с применением аналогии закона, указывая, как подобные дела следует рассматривать в дальнейшем.

Подобные действия суда в дальнейшем иногда дополнялись действиями законодателя по дополнению нормативно-правового регулирования. Например, в следующем деле явная лакуна была впоследствии устранена законодателем. Судом по интеллектуальным правам был рассмотрен спор об обжаловании законности продления исключительного права на изобретение «Производные инсулина», относящегося к лекарственному средству «МНН Инсулин деглудек+Инсулин аспарт» (дело СИП-461/2020). В рамках рассмотрения данного дела судом был установлен пробел в п. 5 ст. 1363 Гражданского кодекса в совокупности со ст. 1398 ГК РФ.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по данному делу было указано, что *«подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ не учитывает возможности оспаривания дополнительных патентов, а также то, что в отношении таких патентов абзацем первым пункта 2 статьи 1363 этого Кодекса установлены специальные условия их выдачи»*.

Действующий пункт 5 статьи 1363 ГК РФ указывает, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 1398 названного Кодекса, но такие основания в статье 1398 ГК РФ не названы. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ применяется к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но, в нарушение пункта 5 статьи 1363 ГК РФ, никакие основания оспаривания именно дополнительного патента не устанавливает.

Данное обстоятельство свидетельствует о пробеле в законодательном регулировании (статья 6 ГК РФ) в части оснований оспаривания дополнительных патентов».

После состоявшегося в октябре 2021 года Постановления президиума Суда по интеллектуаль-

ным правам оперативно⁶ законодателем были внесены соответствующие изменения в п. 5 ст. 1363 ГК РФ, по меньшей мере частично устранившие данный пробел. Правда открытым остался вопрос с отсутствием в тексте ст. 1398 Гражданского кодекса (где в п. 1 формально содержится закрытый перечень оснований для признания патента недействительным) указания на нарушение положений п. 2 ст. 1363 ГК РФ, устанавливающих требования к продлению срока действия исключительного права и выдачи дополнительного патента. В результате, с точки зрения юридической техники, вопрос оспаривания дополнительного патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству или агрохимикату, в административном порядке в законе остался урегулированным отечественным законодателем неудачно.

Также важным для фармацевтической отрасли устранением пробела в законодательстве, связанным с отсутствием установленного правового механизма оспаривания действительности продления евразийского патента на изобретение, относящегося к лекарственному средству или агрохимикату, на территории Российской Федерации, стало Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1030/2020. В данном судебном акте было отмечено, что отсутствие административной процедуры не может служить препятствием на доступ к правосудию. Президиум Суда по интеллектуальным правам прямо указал на возможность оспаривания в порядке искового производства заинтересованным лицом в Суде по интеллектуальным правам правомерность продления евразийского патента. При этом надлежащим ответчиком по такому иску не может быть продлившее патент Евразийское патентное ведомство, пользующееся иммунитетом международной организации по международному публичному праву, а должен быть сам патентовладелец продленного евразийского патента.

В качестве проблемного момента можно отметить то, что формирующаяся практика рассмотрения патентных споров о действительности патента периодически (и все чаще) включает ссылки

⁶ Пункт 5 ст. 1363 ГК РФ изменен с 18 октября 2022, Федеральный закон от 7 октября 2022 г. N 386-ФЗ.

на баланс интересов патентообладателя и общества как на условие корректного правоприменения. Само по себе стремление к поиску такого баланса является правильной целью правоприменения. Но что есть баланс интересов общества и патентообладателя? Можно сказать, что искомый баланс – это и есть проявление справедливости в патентной системе. Если есть баланс интересов общества и индивида, то есть и справедливость в работе любой публично-правовой системы, призванной регулировать эти интересы. Но поиск баланса, то есть поиск справедливости, возможно, еще более сложная задача, чем поиск истины. Не случайно в законе для оценки правильности решения суда в арбитражном процессе⁷, в отличие от приговора по уголовному делу⁸, нет требования справедливости. Но для решения арбитражного суда есть требование законности и обоснованности.

Поскольку поиск баланса интересов в рамках судебного разбирательства объективно очень и очень затруднен и не предписан законом, возмемся утверждать, что ссылка на требуемый баланс интересов патентообладателя и общества будет правомерна в качестве обоснования акта правоприменения в патентном споре только тогда, когда полностью исчерпана возможность поиска законного решения непосредственно в нормативных актах, в аналогии закона или в общих началах права.

Что делать, когда в норме патентного права (законе или административном регламенте) нет прямого ответа для решения спора и нудно обратиться к аналогии закона или аналогии права? В плане применения общих принципов в патентном праве представляется важным, но не до конца установленным моментом то, что до сих пор непонятно, общие принципы какого права – публичного или гражданского нужно применять. В российском патентном праве, которое является комплексным правовым институтом, включающим нормы как административного (то есть публичного) права, так и нормы гражданского (то есть

частного) права, однозначно не разрешен вопрос о том, когда применяются принципы каждого из них. При этом, как хорошо известно правоведам, основные принципы этих правовых сфер весьма и весьма различны. Для разрешения дилеммы нужно четко разделить административные (с участием органа власти) и гражданско-правовые (между равными сторонами) патентные отношения. Полагаем, что лишь отношения по поводу заключения сделки в отношении патентных прав и защиты субъективного исключительного права от его нарушения характеризуют взаимодействие между равными субъектами (сторонами), то есть являются гражданско-правовыми отношениями.

В публично-правовых административных отношениях орган власти, реализуя свои установленные законом права в рамках установленной законом процедуры, может разрешить или запретить частному лицу определенные действия (например, выдав предписание) либо наделить его какими-то правами на будущее (например, выдав патент). Очевидно, что взаимоотношения заявителя (патентообладателя) с органом государственной власти – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), по выдаче (продлению, поддержанию и т. д.) патента – это административные отношения. Предоставление исключительного права на изобретение путем выдачи патента – это распорядительный акт публичной власти, государственная услуга. Эти действия регулируются публичным (административным) правом.

Требование закона⁹ к органу власти предоставлять государственную услугу, в частности издавать распорядительный акт, правомерно в соответствии с административным регламентом, а также указание на недопустимость требования от заявителя осуществления действий, не предписанных нормативными актами, собственно и означают обязанность органа власти действовать только так, как ему прямо разрешено в законе и административном регламенте. Административный

⁷ Глава 20 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

⁸ Статья 297 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Законность, обоснованность и справедливость приговора».

⁹ Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

регламент в этом законе обозначен как нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления государственной услуги.

Иные требования государственного органа к заявителю, а не прямо предусмотренные в административном регламенте, являются неправомерными и не могут быть законным основанием для отказа в предоставлении государственной услуги, в частности для отказа в выдаче патента.

Поэтому общий принцип публичного права для юрисдикционной деятельности государственного органа «разрешено только то, что разрешено» в отечественном административном законодательстве вполне реализован. Конечно, этот принцип существенно отличается от всем известного диспозитивного принципа, регулирующего гражданские отношения: «Разрешено все то, что не запрещено законом».

Полагаем, что установление соответствующих подходов к применению общих принципов гражданского права либо невозможности их применения (для административных отношений) позволит остаться в рамках поиска законного решения, без ссылок на достаточно абстрактный баланс интересов патентообладателя и общества.

Завершая рассмотрение аспектов развития отечественного патентного права за десятилетний период, нужно хотя бы кратко затронуть институт уголовной ответственности за нарушение патентных прав, так как уголовное правоприменение значительно влияет на предпринимательскую и иную экономическую деятельность в нашей стране. Можно констатировать, что российский уголовный закон содержит причудливую норму, защищающую патентные права, – это ст. 147 Уголовного кодекса РФ. Примечательно, что по мнению законодателя данное преступление является пре-

ступлением против личности (Раздел УК), а точнее – преступлением против конституционных прав и свобод человека и гражданина (Глава УК), но не преступлением в сфере экономики (этому посвящен иной Раздел УК).

Запрещенное законом умышленное преступление в ст. 147¹⁰ УК РФ является преступлением средней тяжести (состав по части 2) и характеризуется материальным составом, то есть данное преступление окончено при нанесении потерпевшему определенного материального ущерба, а вот собственно запрещенное деяние включает в себя несколько очень разных по своему характеру действий:

- 1) незаконное использование изобретения,
- 2) разглашение сущности изобретения до официальной публикации,
- 3) присвоение авторства,
- 4) принуждение к соавторству.

Как видно из текста нормы, в ней защищаются от преступного посягательства права и интересы разных по своему правовому положению лиц:

- 1) автора изобретения,
- 2) заявителя по заявке на выдачу патента,
- 3) патентообладателя, которого прямо не называли, но имели в виду законодателя.

Возможно, из-за не совсем понятной правовой конструкции либо из-за сложности патентоведческих вопросов, но единственная уголовно-правовая норма российского патентного права является фактически не работающей, что подтверждают отчеты судебной статистики¹¹. Обзоры деятельности судов по отправлению уголовного правосудия приводят лишь единичные случаи приговоров по ст. 147 УК РФ за рассматриваемый период. Так, за 2021 и 2020 гг. не состоялось ни одного приговора, за 2019 г. судом постановлен один оправдательный приговор, за 2018 г. вынесен один

¹⁰ Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

¹¹ По данным Агентства правовой информации, <https://stat.api-пресс.рф>

обвинительный приговор (наказание – обязательные работы), в 2014 – 2017 гг. приговоры по данной статье отсутствовали.

Кроме того, включение в 2018 г. преступления по части 1 ст. 147 УК РФ в перечень преступлений, уголовное преследование по которым подлежит прекращению в связи с возмещением ущерба¹² (ст. 76.1 УК РФ), фактически исключило риски назначения уголовного наказания за «патентные преступления» для лиц, впервые совершивших преступление, при условии возмещения ущерба потерпевшему и двукратной суммы ущерба в федеральный бюджет. Полагаем, что законодатель может и дальше двигаться в сторону декриминализации ответственности за нарушение патентных прав, что можно только приветствовать. Учитывая данные моменты,

можно отметить, что уголовно-правовые механизмы не играли и, видимо, не будут играть существенной роли в регулировании патентных отношений в нашей стране. Стоит отметить, что в иных странах, имеющих развитые патентные системы и эффективные рыночные инновационные экономики, уголовное право практически не применяется для защиты интересов патентообладателей.

В целом можно утверждать, что российское патентное право за рассматриваемый период достаточно интенсивно развивалось, формируя устойчивые взгляды и подходы по большому перечню актуальных патентных проблем как путем изменения законодательства, так и за счет формирования единообразной судебной практики.

Список литературы:

1. *Боденхаузен Г.* Комментарий. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года, Изд. Прогресс, 1977. С. 57.
2. *Гаврилов Э.П.* О монополии из патента на изобретение. «Патенты и лицензии», 9, 2021. С. 19–24.
3. *Городов О.А.* Патентная монополия на изобретения. «Патенты и лицензии», 9, 2020. С. 38–45.
4. *Пиленко А.А.* Право изобретателя. М., 2001 г.
5. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2-х т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.

¹² Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ.

Для цитирования:

Мурзин Д.В. Цитирование произведения и его использование в качестве иллюстрации как способ свободного использования объекта авторских прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 173–181.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_173

Murzin D.V. Quoting a work and using it as an illustration as a way to freely use the object of copyright // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 173–181. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_173

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_173

Цитирование произведения и его использование в качестве иллюстрации как способ свободного использования объекта авторских прав



Д.В. Мурзин,

доктор юридических наук,

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева,

доцент кафедры обязательственного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.

В статье рассматриваются вопросы правовой квалификации и разграничения способов свободного использования произведения в форме цитирования (включая цитирование визуальных объектов авторского права) и в качестве иллюстрации (включая текстовую иллюстрацию). Раскрываются функции цитирования и иллюстрирования. Обосновывается необходимость взаимосвязи цитаты с цитируемым произведением как главным отличительным признаком цитирования. Рассматриваются цели цитирования и делается вывод о необходимости ограничения этих целей в российском законодательстве.

Ключевые слова:

авторское право; исключительное право; свободное использование; цитата; иллюстрация.

Цитирование и использование произведения в качестве иллюстрации в информационных, научных, учебных или культурных целях.

Исключительное право на объект авторских прав (произведение науки, литературы и искусства) включает в себя множество казуистичных способов использования произведения, допускаемых

не иначе как с согласия правообладателя (ст. 1270 ГК РФ). Уравновешивает монополию правообладателя исключительного авторского права большое количество случаев свободного использования произведения (ст. 1273 – 1280 ГК РФ), что является отражением принципа авторского права «сочетание личных интересов автора с интересами

общества» и качественно отличает авторское право, например, от патентного, где тот же принцип формулируется более осторожно: «соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя и интересов общества» [18, с. 22, 25].

На фоне общего интереса к установленным законом случаям изъятий из исключительного авторского права [2; 5; 20] вопросы свободного использования произведения в виде цитирования (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ) привлекают повышенное внимание науки гражданского права [15; 3] и судебной практики¹. Особую практическую значимость кате-

гории цитирования придает необходимость отграничить ее от другого способа свободного использования – применения произведения в качестве иллюстрации (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ) [4; 6].

Оба способа свободного использования произведения структурно объединены законодателем под заголовком «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях», и формально выявление их сходства и различий не вызывает затруднений, что наглядно демонстрируется в следующей таблице.

	Подпункт 1 п. 1 ст. 1274 ГК	Подпункт 2 п. 1 ст. 1274 ГК
Вид свободного использования	Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения	
Условие использования	Но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования	
Способ использования	Цитирование в оригинале и в переводе	В качестве иллюстраций
Вид деятельности, в котором допускается использование		В изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера
Цель использования	В научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора	
Объект использования	Правомерно обнародованные произведения	Правомерно обнародованные произведения и отрывки из них
Объем использования	В объеме, оправданном целью цитирования	В объеме, оправданном поставленной целью
Поименованный случай использования	Включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати	

¹ См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-18302; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2014 г. № C01-932/2014 по делу № А40-160673/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. № C01-1236/2015 по делу № А40-41816/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2016 г. № C01-184/2016 по делу № А46-9718/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2016 г. № C01-216/2016 по делу № А46-9716/2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2017 г. № C01-578/2017 по делу № А46-13488/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2020 г. № C01-659/2020 по делу № А40-308760/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2021 г. № C01-1803/2020 по делу № А40-333224/2019; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2022 г. № C01-1540/2022 по делу № А40-246220/2021; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2022 г. № C01-1471/2022 по делу № А32-2779/2022 и др.

Считается, что «в контексте ограничений авторского права под иллюстративными материалами для учебных целей подразумевается использование произведений, выходящее за рамки простого цитирования» [13, с. 198]. Тем самым использование произведения в качестве иллюстрации является более серьезным вмешательством в исключительное авторское право, чем цитирование. Понятно, что при использовании уже правомерно опубликованного произведения в качестве иллюстрации речь не идет об иллюстрациях, специально созданных для сопровождения строго определенного текста.

Можно заметить, что в российском законодательстве дозволение на цитирование трактуется очень широко, а дозволение на использование произведения в качестве иллюстрации обусловлено таким существенным ограничением, как использование только в учебных целях (что предполагает строго некоммерческое использование). Именно поэтому у недобросовестных субъектов, использующих чужие произведения, возникает соблазн обойти закон – выдать иллюстрацию за цитату.

Но и вполне законопослушные исследователи, привыкшие к современным способам презентации результатов исследований, могут задаться вопросом: допустима ли демонстрация слайда охраняемого произведения живописи в докладе на научной конференции (поскольку использование этого произведения произойдет не в учебных целях)?

Соотношение категории цитирования с категорией использования произведения в качестве иллюстрации.

На бытовом уровне (в соответствии с прямым значением слов) иллюстрирование произведения понимается как использование произведения живописи или графики, а цитирование – как использование фрагментов только словесного произведения. Раньше в литературоведении цитата определялась как «отрывок из литературного произведения, приводимый с дословной точностью» [14]. Но уже почти полвека литературоведению цитата известна не только как дословное воспроизведение отрывка из какого-либо текста, но и цита-

та в качестве иллюстрации («ценный фактический материал») [11]. И наоборот, проиллюстрировать можно не только книгу графическим рисунком, но и свою мысль каким-либо высказыванием (т. е. выдержкой из произведения литературы или науки). Поэтому, например, иллюстрирование в искусстве понимается широко – как «художественный прием для более яркого выражения какой-либо логической идеи или формулы, уже известной из социологии, политики, истории и т. д.» [10].

Дозволение использования произведения в качестве иллюстрации – сравнительно новый для законодательства способ свободного использования объектов авторского права (он появился в Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений только по результатам Парижского акта 1971 г.). Российским правом формулировка этого способа свободного использования произведения была получена в готовом виде (в Законе РФ «Об авторском праве» 1993 г.), но зато не вызывающая сомнений в своей широкой сфере: иллюстрация в радиопередачах и в звукозаписях, конечно же, выходит за рамки бытового значения этого слова.

Относительно традиционного дозволения цитирования произведений (известно в России со времен «Положения о правах сочинителей, переводчиков и издателей» 1830 г.), расширение сферы действия этого способа потребовало особого обоснования уже в наши дни. В литературе указывалось, что круг цитируемых произведений не ограничен только письменными (литературными, научными); цитирование возможно также в отношении произведений изобразительного искусства, музыкальных, аудиовизуальных произведений, фотографий, записей фонограмм, записей исполнений и передач организаций вещания [13, с. 201; 7, с. 106-107; 8; 15]. Интересно, что в немецком законодательстве только в 2018 г. произошло приравнение иллюстрации к цитате. В § 51 германского Закона об авторском праве и смежных правах (Urheberrechtsgesetz) появилось следующее правило: «Право на цитирование включает в себя использование иллюстрации или другого воспроизведения цитируемого произведения»².

² https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_51.html

Современная российская судебная практика прямо говорит о том, что любые произведения науки, литературы и искусства, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения в целях цитирования при соблюдении условий, установленных в подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ³. Но все же традиционное восприятие цитаты как текста сохраняется, что порождает опасения в создании неопределенности в соотношении понятий «цитирование» и «иллюстрирование» [19, с. 107].

Эти опасения небеспочвенны. Так, широкую известность получила характеристика цитирования, данная Верховным Судом РФ в 2003 г.: «Цитирование производится для иллюстрации, подтверждения или опровержения высказываний автора»⁴. В 2016 г. эту позицию воспроизвел Суд по интеллектуальным правам в решении по конкретному делу: «Цитата выглядит как одна или несколько выдержек из работ других авторов, опираясь на которые цитирующий автор иллюстрирует свои тезисы, подтверждает высказанные им предположения, критикует либо оспаривает аргументы, с которыми он не согласен»⁵. Эти формулировки, освященные авторитетом суда, переходят в научные статьи в усиленном виде: для цитирования «основная функция – иллюстрация, подтверждение или опровержение мысли автора основного произведения» [1, с. 118; 17, с. 133]. Подобный акцент можно найти и в зарубежной (французской) доктрине, где это может быть оправдано врожденным эстетическим вкусом: цитата «должна служить показу и иллюстрации оригинального развития событий» [9, с. 159].

Вероятно, по вопросу о функции цитаты уместно обратиться к специальным лингвистическим исследованиям (раз уж цитата долгое время воспринималась как относящаяся исключительно

но к текстовым произведениям). В филологии выделяют три вида цитат по их функциям: 1) цитата-аргумент, 2) цитата-пример («иллюстративная цитата»), 3) цитата-заместитель. Очевидно, наши высшие суды именно эти три вида и объединили в понятие цитаты (как иллюстрация, как подтверждение и как опровержение).

Применение разных видов цитат обычно интуитивно понятно.

При использовании цитаты-аргумента и цитаты-заместителя «имеет место идентификация или аналогия между исследовательскими взглядами, и цитата выступает как суждение, объясняющее и описывающее ход анализа». Интересующая нас цитата-пример («иллюстративная цитата») имеет следующую функцию: она «используется как иллюстративное подтверждение чужой точки зрения, она часто сопровождается критическим комментарием, который объясняет, интерпретирует заключенный в ней смысл на основе другого исследовательского взгляда» [21, с. 101-103]. Таким образом, цитата как иллюстрация имеет смысл только тогда, когда она «оправдана критическим характером произведения, в которое она включена»⁶, даже если конкретная цитата-пример непосредственно не сопровождается критическим комментарием. Можно спорить только о том, должна ли функция цитаты как иллюстрации чужой точки зрения стоять на первом месте среди всех функций.

Цитирование и иллюстрирование: различные функции

Суд по интеллектуальным правам несколько раз обращался к понятию «иллюстрация» в значении подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ⁷. Первоначально данная характеристика – «иллюстрация» используется в значении пояснения, наглядного примера и не

³ См. подпункт «а» п. 98 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7; пункт 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 9.

⁴ Определение Верховного Суда РФ от 05 декабря 2003 г. № 78-Г03-77.

⁵ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. № С01-1236/2015 по делу № А40-41816/2015.

⁶ Дюма Р. Литературная и художественная собственность: Авторское право Франции. – 2-е изд. Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1993. С. 160.

⁷ См. обзор: Слабых И.И., Комина А.С. Предотвращение претензий о нарушении авторских прав в киноиндустрии: судебная практика США и России // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г. С. 107.

является основным объектом использования⁸ – в принципе был применима и к цитированию (что лишний раз подчеркивает сложность разграничения двух категорий). Но последующие характеристики очень точно описывают сущность иллюстративного материала: это дополнительный материал, усиливающий восприятие читателя⁹, украшающий публикацию (часто это элемент оформления)¹⁰; иллюстрирование производится в целях усиления эмоциональной составляющей и привлекательности предоставляемой информации¹¹. Тем самым использование одного ранее созданного произведения в качестве иллюстрации к другому произведению предполагает их изначальную автономность и случайное соединение.

Использование произведения в виде цитаты обусловлено другим подходом, который нашел последовательное отражение в судебной практике Германии, где центральной характеристикой цитирования является наличие прямой и тесной взаимосвязи между цитируемым произведением и собственными размышлениями лица, которое осуществляет цитирование [12]¹². Этот подход воспринят и Судом ЕС, который в решении по делу C-476/17 Pelham GmbH and Others v Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben от 29 июля 2019 г. поясняет: использование чужого произведения, что для иллюстрирования собственного утверждения, что для отстаивания мнения, что для проведения интеллектуального сравнения между произведением и собственным утверждением будет признаваться цитированием постольку, поскольку пользователь охраняемого произведения, имеет намерение войти в «диалог» с этим произведением» (§ 71). Об этом же говорят и российские исследователи: «При иллюстрации изображение дополняет или объясняет текст, является его приложением. Когда речь идет о цитировании, то здесь все-таки происходит своего рода диалог: подтверждается мысль автора, его творческий замысел»¹³.

В практическом плане обнаружению «диалога» с цитируемым произведением способствует установление того факта, что цитируемое произведение «выступает предметом рассмотрения (обсуждения, критики) в объекте авторского права пользователя (аналитической статье, телевизионной передаче, видеоблоге, документальном фильме), в которое интегрирован цитируемый фрагмент. Иными словами, исследование, информационная заметка, критический обзор пользователя (хотя бы в части) должны быть посвящены цитируемому фрагменту или произведению в целом» [5, с. 76].

Разграничение цитаты и иллюстрации можно показать на примере произведения живописи – картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». Если написано текстовое произведение о картине «Утро в сосновом лесу» или о живописи в целом, то помещенная в тексте картина Шишкина может быть расценена как цитата (автор текстовой статьи интерпретирует заключенный в картине смысл). Существует взаимосвязь между текстовым произведением и изображением. Но если это текст о медведях, или о сосновом лесу, или об утре как времени суток, то помещение в тексте картины Шишкина является типичным примером иллюстрации. Взаимной связи между текстом и изображением здесь нет.

Статья о картине «Утро в сосновом лесу»	Статья о медведях
	
Цитирование	Иллюстрирование

⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2013 г. № C01-113/2013 по делу № А76-13283/2012; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2015 г. № C01-113/2013 по делу № А76-13283/2012.

⁹ Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2016 г. № C01-589/2016 по делу № А40-142307/2015.

¹⁰ Постановления Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2022 г. № C01-1471/2022 по делу № А32-2779/2022.

¹¹ Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2016 г. № C01-184/2016 по делу № А46-9718/2015.

¹² См. также: Протокол № 22 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16 июля 2020 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 29 (сентябрь). С. 9 (выступление Е.А. Войниканис).

¹³ См.: Протокол № 22 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16.07.2020 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 29 (сентябрь). С. 14 (выступление Ю.В. Борисовой).

С точки зрения такого разграничения исследователям, привыкшим к современным способам презентации результатов исследований, не остается выбора – приходится использовать в своих слайдах цитаты (во всем их многообразии), но не иллюстрации. Хочется предаться фантазиям о возможности признать участников научных конференций лицами, принадлежащими к обычному кругу семьи («научное братство»)¹⁴. Подобное признание согласно норме подп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ существенно расширило бы наглядно-презентационные возможности научных докладов.

Цели цитирования

Выделение цитированию и иллюстрированию собственных зон свободного использования произведения является отличительным признаком континентального законодательства. Проблема разграничения отсутствует в законодательстве США, где в рамках нормы о «добросовестном использовании» (fair use) установлен открытый перечень случаев использования, среди которых называется «критика, комментирование, освещение новостей, преподавание (включая множественные копии для использования в классе), исследование [scholarship, or research, т. е. гуманитарное и «точное» исследование]» (§ 107 титула 17 «Авторское право» Кодекса США).

В континентальном же законодательстве цели цитирования являются необходимыми условиями правомерного «диалога» с чужим произведением.

В российском законодательстве (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ) целями цитирования названы:

- научные,
- полемические,
- критические,
- информационные,
- учебные,
- раскрытие творческого замысла автора.

Указанные цели цитирования определены слишком широко. Так же широко определяются цели цитирования во французском праве: цитаты допускается включать в произведения, кото-

рые имеют характер критический, полемический, образовательный, научный или информационный (подп. «а» п. 3 ст. L 122-5 Кодекса интеллектуальной собственности Франции).

В большинстве случаев в международном и зарубежном праве цели цитирования определяются более узко. Перечислим некоторые из них.

1. Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам (глава 7 Руководства к договорам ВОИС в области авторского права и смежных прав):

- чтобы доказать или сделать более понятными утверждения самого автора;
- чтобы сослаться на взгляды другого автора в подлинной формулировке.

2. Директива № 2001/29/ЕС:

- с целью осуществления критики;
- с целью осуществления анализа (подп. «d» п. 3 ст. 5).

3. Германский Закон об авторском праве и смежных правах (Urheberrechtsgesetz):

- в научном произведении для раскрытия содержания (§ 51).

4. Закон об авторском праве Нидерландов 1912 г.:

- допустимо цитирование лишь определенных произведений (научных или художественных) и лишь в определенных целях (для анонсирования, критики) (ст. 15а).

В зарубежной литературе в целом формулируется компаративистский вывод о том, что «цитата может использоваться только для учебных или исследовательских целей» [13, с. 201]. Следует упомянуть, что в советском законодательстве цитирование считалось правомерным, если чужое произведение приводилось «в научных и критических работах, учебных и политико-просветительных изданиях» (п. 2 ст. 492 ГК РСФСР 1964 г.).

Необходимость ограничения целей цитирования

В российском праве следует ограничить цели цитирования. В результате анализа зарубежного права оптимальным представлялось бы

¹⁴ «Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, суду необходимо учитывать родственные отношения и личные связи, периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства» (абз. 2 п. 93 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

предоставление возможности использовать произведение в виде цитирования *в исследовательских и учебных целях для осуществления критики или анализа*. Подобная формулировка включает в себя как научные, так и полемические цели цитирования, поскольку они осуществляются в рамках критики или анализа. Ограничение целей цитирования позволит отграничить цитирование от случаев свободного использования произведений в образовательном процессе (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), в информационных целях (подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). В дозволенном правомерном цитировании не должно быть места цитированию в информационных целях и цитированию в целях раскрытия творческого замысла автора.

Как можно себе представить цитирование в информационных целях? Это или сообщение о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер (подп. 4 п. 6 ст. 1259 ГК РФ); или воспроизведение, сообщение, доведение до всеобщего сведения материалов по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам (подп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), или доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и аналогичных произведений (подп. 4 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), или использование произведения в обзорах текущих событий (подп. 5 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). Потребности в дополнительном информировании посредством цитирования нет. В самом подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ воспроизведен из Бернской конвенции дозволенный случай: «Цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати». Вероятно, включение в российское законодательство информационных целей цитирования было продиктовано намерением обосновать этот случай. Но в действительности «цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати» – это и есть исчерпывающий случай цитирования в информационных целях (хотя, конечно, следует признать глубокую архаичность использованных формулировок, что несколько смягчается распространением термина «печать» и на электронные текстовые средства массовой информации).

А что же такое цитирование в целях раскрытия творческого замысла автора? Цитирование чужого произведения в целях раскрытия творческого замысла автора цитируемого произведения подразумевает анализ произведения («что же автор хотел этим сказать?»), и тогда данная цель полностью поглощается исследовательской целью цитирования для осуществления критики или анализа. Если автор, чей творческий замысел надо понять, – это автор, цитирующий чужое произведение для раскрытия смысла собственного произведения, то тогда происходит путаница. Как заметил К.В. Всеволожский, «если раскрытие творческого замысла автора это и есть “цитирование”, то упоминаемое в том же п. 1 ст. 1274 ГК РФ использование “в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях” – это как раз иллюстрирование, по крайней мере, в части случаев, раскрытие замысла автора не “цитируемого”, а использующего эту цитату произведения»¹⁵.

Очевидно, что «цитирование в целях раскрытия творческого замысла автора» следует рассматривать применительно к художественному (не исследовательскому) творчеству. В 1925 году на пике выдающихся достижений русской лингвистики в Литературной энциклопедии указывалось следующее: «Цитата приводится или ради документальной точности, или ради своей выразительности. Первая цель осуществляется, главным образом, в произведениях научных, вторая же – в произведениях художественных и в общежитии» [14]. Цитата ради своей выразительности! В более позднем варианте Литературной энциклопедии подобная цитата характеризовалась как «стилистический прием употребления готового словесного образования, вошедшего в общелитературный оборот», в каковом качестве «цитата (хранящая “старую эмоциональность”) способствует образности, выразительности и емкости речи», при этом «документирующая цитату ссылка, как правило, неуместна, а в читателе автор предполагает знатока текстов, чуткого к ассоциациям и намекам» [11]. Тем самым, расширение случаев допустимого цитирования за счет использования цитаты в художественной

¹⁵ См.: Протокол № 22 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16 июля 2020 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 29 (сентябрь). С. 12 (выступление К.В. Всеволожского).

литературе соответствует фактически существующему творческому приему, но не вписывается в рамки юридических требований к цитированию.

Устраняя из случаев свободного использования произведения «цитирование в целях раскрытия творческого замысла автора», мы переносим вопрос об использовании не выделенных кавычками цитат в художественной литературе, живописи, музыке в сферу феномена современного творчества (постмодернизм и т. п.), где ассоциации, аллюзии и даже откровенные заимствования будут допускаться в той мере, в какой их возможно будет признать творческими приемами. Очевидно, допустимость подобных трансформаций в ав-

торском праве заслуживает осмысления, но явно не в рамках свободного использования произведения в форме цитирования.

De lege ferenda ограничение целей цитирования только исследовательскими и учебными целями для осуществления критики или анализа не препятствовало бы расширению круга объектов цитирования (словесные, изобразительные, звуковые и иные произведения) и в то же время не позволило бы обходить общие запреты на использование чужого произведения (выдавая, например, использование в собственном коммерческом блоге чужой фотографии за цитирование в информационных целях).

Список литературы:

1. *Артемьева Е.А.* Правовое регулирование игрового стриминга по российскому законодательству // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (33), сентябрь 2021 г.
2. *Балабанова Е.В.* К вопросу о применимости доктрины добросовестного использования в континентальном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г.
3. *Бузова Н.В.* Ограничения авторского права и смежных прав: проблемы цитирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 23, март 2019 г.
4. *Ворожевич А.С.* Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав. Москва: Статут, 2020.
5. *Ворожевич А.С.* Установление границ исключительных авторских прав в контексте цифровизации и развития интернет-творчества (обзор) // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4 (34), декабрь 2021 г.
6. *Ворожевич А.С., Козлова Н.В.* Случаи свободного использования объектов авторских прав: сущность, общий обзор // Вестник гражданского права. 2019. № 5.
7. *Гаврилов Э.П.* Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах. – М.: Фонд «Правовая культура», 1996.
8. *Гаврилов Э.П., Еременко В.И.* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.
9. *Дюма Р.* Литературная и художественная собственность: Авторское право Франции. – 2-е изд. Пер. с фр. – М.: Международные отношения, 1993.
10. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Советская Энциклопедия, 1962–1978. Том 3. Статья «Иллюстративность» (<http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp>).
11. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Советская Энциклопедия, 1962–1978. Том 8. Статья «Цитата» (<http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp>).
12. *Леонова Ю.А.* Право на цитирование: опыт России и Германии // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 3.
13. *Липчик Д.* Авторское право и смежные права / Пер. с фр. М. Федотова. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002.
14. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чехихина-Ветринского. – М.-Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Том 2. Статья «Цитата» (<http://feb-web.ru/feb/slt/abc/0.htm>).

15. Павлова Е.А. Цитирование фотографий не противоречит закону. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 6 марта 2017 г. № 305-ЭС16-18302 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 6.
16. Право интеллектуальной собственности: Учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право.
17. Рожкова М.А. Плагиат и иные виды некорректных заимствований в диссертациях: правовые и этические вопросы // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (33), сентябрь 2021 г.
18. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
19. Слабых И.И., Комина А.С. Предотвращение претензий о нарушении авторских прав в киноиндустрии: судебная практика США и России // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г.
20. Тиунова А.И., Павлова-Семион Ю.К., Романова С.К., Брюханов П.В., Оболонина Ю.О. Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях развития цифровых технологий на примере технологий TDM // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 1 (35), март 2022 г.
21. Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное: Лингвистический и социокультурный анализ. – М.: URSS. 2017.

Для цитирования:

Ариевич Е.А., Гришанова Г.И. Роль Суда по интеллектуальным правам в формировании подходов Роспатента к экспертизе заявок на товарные знаки // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 182–192.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_182

Arievich E.A., Galina I.G. The role of the Intellectual Property Court in the formation of Rospatent's approaches to the examination of trademark applications // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 182–192. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_182

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_182

Роль Суда по интеллектуальным правам в формировании подходов Роспатента к экспертизе заявок на товарные знаки

**Е.А. Ариевич,**

*кандидат юридических наук,
адвокат, патентный поверенный,
старший советник московского офиса юридической фирмы
«Меллинг, Войтишкин и партнеры»*

**Г.И. Гришанова,**

*патентный поверенный,
юрист московского офиса юридической фирмы
«Меллинг, Войтишкин и партнеры»*

В настоящей статье анализируется, как изменилась правоприменительная практика по товарным знакам за десять лет, прошедших с начала работы Суда по интеллектуальным правам. Авторы исследуют правовые позиции Суда по интеллектуальным правам по различным категориям дел, связанных с товарными знаками, а также влияние, которое оказал Суд на экспертизу заявок на товарные знаки в Роспатенте.

Ключевые слова:

Суд по интеллектуальным правам; Роспатент; товарные знаки; экспертиза заявок на товарные знаки; различительная способность товарных знаков; объемные товарные знаки; способность товарного знака вводить в заблуждение потребителей; степень известности товарного знака; общеизвестные товарные знаки; авторские права.

3 июля 2013 г. в России начал работу первый и пока единственный специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам. Идея его создания обсуждалась достаточно долго – как минимум с 1992 года. Однако, несмотря на длительную предысторию вопроса почти сразу после создания Суда по интеллектуальным правам в юридическом сообществе зазвучали высказывания, что процесс его создания носил отпечаток поспешности и противоречивости в соответствии с наполеоновским принципом: *on s'engage et puis on voit* (ввяжемся в драку, а потом посмотрим). Прозвучали опасения, что квалификация судейского корпуса не сразу сможет удовлетворять требованиям специализированного суда в области интеллектуальной собственности, в силу чего Суд по интеллектуальным правам должен оставаться в зависимости от решений Роспатента и заключений экспертизы¹.

Один из авторов этой статьи состоял в группе специалистов в области интеллектуальной собственности, приглашенных читать лекции будущим судьям по проблемным вопросам в данной сфере. В этих лекциях автор в числе прочих лекторов призвал судей критически оценивать практику Роспатента и учитывать при вынесении решений существующий мировой опыт.

Прошедшие десять лет с начала работы Суда по интеллектуальным правам показали ошибочность негативных прогнозов. Суд не только высоко поднял планку рассмотрения специализированных споров в сфере интеллектуальной собственности, но и изменил подходы к рассмотрению Роспатентом целого ряда категорий дел как на стадии экспертизы, так и на стадии рассмотрения споров в административном порядке.

Очевидно, что Суд по интеллектуальным правам в большей степени, нежели Роспатент, ориентирован на современные экономические реалии, опыт ВОИС и передовых зарубежных специали-

зированных судов и ведомств в сфере охраны интеллектуальной собственности. Именно по этим причинам его правоприменительные подходы отличаются взвешенностью и учетом множества дополнительных факторов.

Предлагаем читателям краткий обзор того, что с точки зрения авторов статьи принципиально изменилось в сфере правовой охраны товарных знаков в целом и в правоприменительной практике Роспатента в частности благодаря появлению Суда по интеллектуальным правам.

1. Установление различительной способности (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)

Суд по интеллектуальным правам сформировал четкие критерии для установления различительной способности обозначений, для которых испрашивается правовая охрана в качестве товарных знаков, а именно необходимость учета следующих факторов:

- восприятие обозначения рядовым, средним российским потребителем – адресатом товаров;
- восприятие обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров;
- восприятие обозначения на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент, но, что важно, с учетом всех обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения;
- в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию;
- безотносительно личности лица, испрашивающего правовую охрану².

1.1. Учет обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения

Среди этих критериев наибольший интерес предоставляет анализ заявленного обозначения

¹ Еременко В.И. О создании в Российской Федерации Суда по интеллектуальным правам // «Законодательство и экономика», № 8, август 2012 г.

² Информационная справка Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. № СП-23/10

на конкретную дату и с учетом сложившихся на эту дату обстоятельств, поскольку подходы экспертизы Роспатента имеют свойство время от времени меняться: обозначение, которое десять лет назад рассматривалось Роспатентом как охраноспособное, спустя годы могло получить отказ в регистрации, если такой же или подобный знак заявлялся на регистрацию другим лицом.

Как раз с такой ситуацией столкнулась «Пивоваренная компания «БАЛТИКА», которая некоторое время использовала на своей продукции словосочетание «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА». Правоприменительная практика Роспатента по целому ряду заявок показывала, что Роспатент расценивает данное словосочетание как хвалебное, описывающее характеристики товара, то есть не обладающее различительной способностью. Руководствуясь данными решениями, компания сочла, что применение словосочетания «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» не будет затрагивать прав других лиц. Между тем в Государственном реестре Роспатента числился сходный зарегистрированный товарный знак № 154476 «КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», и «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» была признана нарушителем исключительных прав на данный товарный знак.

Попытки добиться признания недействительной правовой охраны, предоставленной товарному знаку «КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», не увенчались успехом. Пивоваренная компания пыталась сослаться на норму абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ, согласно которой положения подп. 1–3 этого пункта должны применяться с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (ст. 1513 ГК РФ). В качестве таких обстоятельств компания сослалась на кардинальное изменение подходов в правоприменительной практике Роспатента и на неоднократные отказные решения для обозначений «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА».

Однако Суд по интеллектуальным правам истолковал норму абзаца девятого п. 2 ст. 1512

ГК РФ иначе. Как пояснил суд, при формулировке указанной нормы законодатель исходил из концепции защиты прав добросовестного правообладателя. С точки зрения данной концепции, если на момент регистрации обозначения в качестве товарного знака оно не обладало различительной способностью, однако к моменту рассмотрения возражения третьего лица зарегистрированное обозначение приобрело различительную способность благодаря стараниям правообладателя, это необходимо принять во внимание при оценке охраноспособности обозначения.

Но вот обратное применение нормы абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ – к случаям, когда обозначение на момент подачи заявки на товарный знак соответствовало условиям охраноспособности, а затем утратило охраноспособность, с позиции Суда не допускается. Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось, правовая охрана должна была действовать³.

Это толкование очень важно для правоприменительной практики, поскольку до того, как Суд по интеллектуальным правам высказал свою позицию, данная норма воспринималась юристами и патентными поверенными неоднозначно.

1.2. Учет ранее сделанных Роспатентом выводов. Единообразие в оценке

Еще одним важным шагом к устранению противоречий в подходах экспертизы Роспатента стали решения Суда по интеллектуальным правам, обязавшие Роспатент придерживаться единообразия в оценке охраноспособности одних и тех же элементов товарных знаков одного Заявителя.

Как уже упоминалось, подходы экспертизы Роспатента время от времени претерпевают изменения. Нередко правообладатель ранее зарегистрированного знака, будучи уверенным в его правовой

³ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2015 г. по делу № СИП 286/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 300-ЭС16-2670 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отклонено) // ЭПС «Система ГАРАНТ».

охране, подавал новую заявку на незначительно измененный вариант и при этом получал отказ, мотивированный отсутствием различительной способности. Фактически этим Роспатент дезавуировал свои предшествующие решения. При этом третьи лица охраноспособность таких знаков не оспаривали, а сам Роспатент был не вправе их оспорить или аннулировать по своей собственной инициативе.

Положить конец этой практике оказалось под силу только Суду по интеллектуальным правам, убежденному, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципов защиты законных ожиданий и правовой определенности, ведь иное могло бы подорвать доверие заявителей к закону и действиям государства.

Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. по делу № СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13 июля 2020 г. по делу № СИП-948/2019, от 02 сентября 2021 г. по делу № СИП-931/2020, от 4 октября 2021 г. по делу № СИП-1047/2020, **«при регистрации иных товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков.** Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установ-

ленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации».

Таким образом, есть все основания полагать, что впредь Роспатент будет последователен в своих решениях по аналогичным товарным знакам одного и того же заявителя.

1.3. Объемные товарные знаки

Охраноспособность объемных товарных знаков до сих пор остается одним из самых дискуссионных вопросов. Если в 90-е годы Роспатент широко регистрировал различные формы товаров и их упаковок в качестве средств индивидуализации, то к настоящему времени подходы Роспатента к этой категории обозначений стали все более ужесточаться. На беспроblemное получение правовой охраны теперь могут претендовать только формы, максимально отдаленные от традиционных и/или обусловленных функциональным назначением товара. Например, бутылка в форме медведя или экзотического фрукта.

В какой-то момент строгость нового подхода Роспатента поставила под удар даже комбинированные объемные товарные знаки, где форма дополнялась иными изобразительными или словесными элементами. Ведь если подходить к оценке обозначения формально, учитывая только относительные размеры образующих его элементов, можно сделать вывод о пространственном доминировании неохраноспособной формы. Как следствие, доминирование неохраняемого элемента предполагает вывод о неохраноспособности всего комбинированного объемного обозначения в целом.

Суд по интеллектуальным правам справедливо решил, что в объемных товарных знаках форма товара не всегда является доминирующим элементом, даже несмотря на то, что формально занимает большую часть обозначения⁴. Суд предписал

⁴ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. по делу № СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); решение Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2020 г. по делу № СИП-948/2019, оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2020 г. // ЭПС «Система ГАРАНТ».

учитывать, имеются ли в обозначении охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара (или его упаковки) в силу пространственного расположения. Понятие «композиция» было определено следующим образом: «Совокупность элементов, объединенных какой-то связью, которая приводит к появлению новых интегративных свойств, не присущих этим элементам в их разобщенности»⁵.

В результате в настоящее время любое заинтересованное лицо может зарегистрировать в качестве объемного товарного знака обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующая над формой товара в силу пространственного расположения. Подобные регистрации очень важны для защиты фирменного стиля и внешнего вида товара от подделок.

1.4. Географические наименования

Принципиально новым и отличающимся от позиции, которую долгие годы занимал Роспатент, стал подход Суда по интеллектуальным правам к обозначениям, содержащим географические наименования, не совпадающие с местом нахождения Заявителя. В Роспатенте такая ситуация гарантировала отказ в регистрации по мотиву несоответствия заявленного обозначения условиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ (способность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя) или в лучшем случае повлекла долгую процедуру доказывания связи Заявителя с включенным в его товарный знак географическим наименованием.

Однако с позиции суда несовпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, включенным в состав товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод, и наоборот, совпадение места нахождения правообладателя (заявителя) с географическим названием, зарегистрированным в качестве товарного знака (обозначения, заявленного на регистрацию), по общему правилу, не может исключить возможность введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ)⁶.

Как пояснил Суд по интеллектуальным правам, правообладатель товарного знака вправе заключить лицензионный либо иной договор с целью надлежащего использования товарного знака с лицами, находящимися в указанном географическом объекте⁷.

Так, например, в деле № СИП-256/2013⁸ в отношении обозначения «ЯПОНИЯ», заявленного на регистрацию российской компанией для услуг 41 и 43 классов МКТУ в области общественного питания и развлечений, Роспатент не согласился с мнением заявителя о традиционности применения в наименованиях предприятий общественного питания географических названий (Азербайджан, Узбекистан и т. д.), указав, что правовая охрана товарным знакам, содержащим в своем наименовании официальные названия стран, может быть предоставлена в отношении перечисленных услуг только в случае подтверждения приобретения обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования.

⁵ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. по делу № СИП-434/2018 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁶ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2019 г. № СП-21/31; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08 октября 2014 г. по делу № СИП-256/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁷ постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2017 г. по делу № СИП-680/2016 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁸ Там же

Президиум Суда по интеллектуальным правам соотнес обозначение «ЯПОНИЯ» с заявленными услугами ночных клубов, ресторанов и пришел к выводу, что Роспатент не доказал, что спорное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно услуг 41, 43 классов МКТУ либо фактического места нахождения лица, их оказывающего.

Правовая позиция суда заключается в следующем. Если географическое название воспринимается как указание на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя, это может говорить о несоответствии заявленного обозначения п. 1(3) ст. 1483 ГК РФ ввиду его описательности, а отнюдь не о способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Еще одной новеллой в подходе суда, в сравнении с позицией Роспатента, стал вывод о том, что приобретение обозначением различительной способности имеет значение только в случаях, указанных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, но не для п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

2. Вопросы установления сходства знаков и однородности товаров (п. 6(2) ст. 1483 ГК РФ)

2.1. Степень известности и узнаваемости знака

При анализе так называемых относительных оснований для отказа в регистрации, то есть с учетом старших прав третьих лиц, Суд по интеллектуальным правам никогда не ограничивался только формальными критериями сходства, установленными действующим законодательством. Так же, как и при оценке абсолютных оснований, суд скрупулезно исследовал все фактические обстоятельства рассматриваемых им дел.

Президиум Суда по интеллектуальным правам многократно указывал Роспатенту, что при проверке соответствия товарного знака требованиям п. 6(2) ст. 1483 ГК РФ имеет значение степень известности, узнаваемости старшего товарного знака.

В свете этого подхода особенный интерес представляет правовая позиция Суда по интеллек-

туальным правам в делах о столкновении товарных знаков FANTA v. FANTOLA и ФАНТА v. ФАНТОЛА. В данных спорах суд признал законными и обоснованными решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам FANTOLA и ФАНТОЛА на имя российского общества «Напитки из Черноголовки – Аквалайф».

При этом суд пришел к выводу, что известность и узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Вопрос в том, какое влияние оказывает такая известность, должен разрешаться в каждом конкретном случае с учетом имеющихся именно в этом деле доказательств и установленных обстоятельств. Когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, а младший – нет, вероятность того, что младший товарный знак будет восприниматься потребителем как принадлежащий тому же производителю – в качестве маркирующего самостоятельную линейку товаров того же производителя – увеличивается.

Однако возможна и иная ситуация: когда старший товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией, но и младший товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя. В подобной ситуации, с точки зрения суда, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, уже имеют сведения о каждом из производителей, их товарах и средствах индивидуализации.

Соответственно, если возражение подается после начала интенсивного использования младшего знака, то смешение, даже существовавшее в начальный момент, может начать снижаться по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков, что должно учитываться в силу нормативного положения абз. девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Как поясняется в судебных актах, на правомерность данной правовой позиции дополнительно

указывает предусмотренное подп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ правило о том, что возражение по п. 6 ст. 1483 Кодекса может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. То есть законодатель изначально исходил из того, что за пять лет потребитель вполне может привыкнуть к сосуществованию знаков, формально имеющих признаки сходства⁹.

На момент написания данной статьи сохраняется возможность обжалования и пересмотра судебных актов по делам о товарных знаках FANTA v. FANTOLA и ФАНТА v. ФАНТОЛА в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Станет ли необходимость оценки известности младшего знака неотъемлемой частью анализа риска смешения, покажет время.

2.2. Средняя степень сходства

Применительно к анализу сходства как таковому Судом по интеллектуальным правам были сделаны следующие важные выводы: при оценке обозначений нужно установить наличие определенной степени сходства либо отсутствие таковой. Причем установленная степень сходства может быть высокой или низкой, однако **«вывод о средней степени сходства сравниваемых обозначений является ошибочным**, т. к. такая категория не применяется в правоприменительной практике»¹⁰. Кроме того, нельзя признать полное отсутствие сходства, если в обозначениях есть один полностью совпадающий словесный элемент.

2.3. Анализ однородности товаров

В таком вопросе, как определение однородности товаров и услуг, Суд по интеллектуальным правам постепенно заставил Роспатент руководство-

ваться не только формальными, прописанными в нормативных актах и методических документах критериями, но и учитывать все фактические обстоятельства конкретного дела¹¹. Кроме того, для установления однородности товаров суд предписал учитывать всю совокупность присущих товарам признаков, а не какой-либо один из признаков.

Так, в прежние годы Роспатент, как правило, рассматривал детали и принадлежности товаров как однородные изделия, в котором использованы такие детали и запасные части. Суд по интеллектуальным правам справедливо рассудил, что товар товару рознь.

Например, товары 12 класса МКТУ: транспортные средства и колеса для транспортных средств, в том числе автомобилей, не должны рассматриваться как однородные, поскольку производятся разными предприятиями, имеют несовпадающие каналы сбыта, не относятся к товарам каждодневного потребления, имеют существенные отличия по стоимости, условиям приобретения и эксплуатации¹². Из предшествующего опыта потребителям автомобилистам известно, что производители транспортных средств и производители автомобильных шин – это всегда разные компании.

Тот факт, что один товар может входить в состав другого товара и/или являться одним из его ингредиентов, тоже не может сам по себе говорить об однородности товаров, ведь круг потребителей сырья и готовой продукции может существенно различаться¹³.

Однако приведенная выше правовая позиция Суда по интеллектуальным правам не является абсолютной константой. Суд считает, что при

⁹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. по делу № СИП-353/2022 и решение Суда по интеллектуальным правам от 08 февраля 2023 г. по делу № СИП-353/2022 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁰ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2023 г. № C01-2487/2022 по делу № А62-1744/2022 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹¹ Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам установления однородности товаров и услуг: https://ipc.arbitr.ru/sites/ipc.arbitr.ru/files/pdf/Rekomendacii_NKS_Odnorodnost_Itog.pdf

¹² Постановление президиума СИП от 01 апреля 2021 г. по делу № А40-103757/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 305-ЭС21-11718 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹³ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 апреля 2016 г. по делу № СИП-454/2015, от 20 сентября 2018 г. по делу № СИП-806/2017 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

определенных условиях готовое изделие и его составные части и/или ингредиенты могут рассматриваться в качестве однородных товаров, но для этого необходимо наличие следующих факторов:

- готовое изделие и его части производятся или продаются одним и тем же лицом, нацелены на один и тот же круг потребителей;
- потребители заранее знают, что части производятся непосредственно изготовителем готового изделия или под его контролем;
- часть имеет важное значение для применения основного изделия или является основным ингредиентом (например, молоко и сыр), то есть, чем большее значение имеет сырье для готового изделия, тем больше вероятность признания товаров однородными;
- степень переработки сырья и отличия от готового изделия минимальны: чем меньше степень переработки, тем больше вероятность признания их однородными. Например, текстиль (ткани) и некоторые товары из текстиля (постельное белье и скатерти) можно рассматривать как однородные товары при условии высокой степени сходства обозначений;
- сырье влияет на форму, характеристику, качество, ценность готового изделия, в таких случаях сырье часто может быть получено отдельно от готового изделия по тем же каналам сбыта.

Указанные факторы существенно дополняют методические подходы Роспатента к однородности товаров и услуг, сформулированные в Руководстве 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, утвержденного приказом Роспатента от 20 января 2020 г. № 12.

Несмотря на то что в данном Руководстве детально рассматриваются различные ситуации, связанные с однородностью товаров и услуг, вопрос соотношения готового изделия и его составных частей или ингредиентов не попал в фокус внимания экспертизы Роспатента. Суд восполнил

эту лауну, и теперь у экспертов Роспатента есть подробное руководство для оценки однородности в подобных ситуациях.

3. Авторские права

Законом (п. 1 ст. 1499 ГК РФ) установлено, что в ходе проведения экспертизы товарного знака Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1 – 7, подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака. Таким образом, проверка на соответствие заявленного обозначения требованиям п. 8 и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не относится к компетенции экспертизы Роспатента. На всякий случай уточним, что подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с известными в России объектами авторских прав других лиц, права на которые возникли ранее.

В прошлом достаточно часто, сталкиваясь с заявкой, в которой фигурировало название или персонаж известного фильма или иного произведения искусства, а заявитель не имел ни малейшего отношения к его создателям, эксперт Роспатента, движимый чувством нарушенной справедливости, мог вынести отказ в регистрации товарного знака, мотивированный иным основанием в рамках своей компетенции – способностью знака вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара (п. 3(1) ст. 1483 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам однозначно дал понять, что экспертиза не вправе подобным образом выходить за рамки своих полномочий. Как пояснил Суд, исключение подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ из числа проверяемых Роспатентом оснований (и их включение в круг оснований, для которых возможен только последующий контроль) – не ошибка законодателя, а следствие того, в чьих интересах установлены соответствующие требования. **Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлена на защиту частного интереса правообладателя. Роспатент не**

может защищать этот частный интерес по собственной инициативе¹⁴.

Принципиально важно, что в соответствии с подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники. Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса, – оспаривание уже зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения в Палату по патентным спорам (подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ).

Как пояснил суд в целом ряде своих постановлений, посвященных данному вопросу, установить старшее право другого лица на объект авторского права, его известность, восприятие анализируемого обозначения потребителями именно в качестве объекта авторских прав либо сходного с ним обозначения, отсутствие согласия правообладателя старших авторских прав, – все это по закону возможно только в условиях состязательной процедуры с предоставлением спорящим сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять свои доводы и возражения. Подобный спор не может быть инициирован в отсутствие воли правообладателя авторских прав, лишь потому что экспертиза Роспатента считает необходимым защитить правообладателя без его ведома и восстановить справедливость.

4. Общеизвестные товарные знаки

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков, утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2022 г. № СП-21/18, можно назвать одним из самых долгожданных документов со стороны сообщества патентных поверенных.

К сожалению, на сегодняшний день именно к подходам, выработанным Судом по интеллектуальным правам в делах, связанных с признанием товарных знаков общеизвестными на территории России, Роспатент продолжает относиться максимально скептически и не торопится им следовать.

Такой Обзор практики по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков содержит множество важных пояснений по таким вопросам, как необязательность представления доказательств известности товарного знака потребителям, проживающим во всех административно-территориальных образованиях Российской Федерации; необязательность доказывания непрерывного (нефрагментарного) использования; возможность обосновать известность конкретного обозначения, в том числе и на основании его предшествующего использования в отличающемся виде; возможность скорректировать перечень товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным, или изменить дату, с которой испрашивается общеизвестность.

Это далеко не полный перечень рассмотренных в приведенном Обзоре практики положений, однако наиболее важным мы считаем сделанный судом в п. 6 Обзора вывод о том, что **для признания товарного знака общеизвестным не требуется устанавливать известность заявителя.**

¹⁴ Постановление Президиума СИП от 5 августа 2021 г. по делу № СИП-929/2020; постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2017 г. по делу № СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела № СИП-414/2016 в Судебную коллегия по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства); постановления Президиума СИП от 11 декабря 2020 г. по делу № СИП-793/2019 и от 25 декабря 2020 г. по делу № СИП-116/2020 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

На протяжении прошедших десятилетий позиция Роспатента строилась на ошибочной предпосылке, что для признания знака общеизвестным требуется доказать известность заявителя, как будто известность компании заявителя помогает индивидуализировать товары и сделать бренд общеизвестным. Роспатент отстаивал такую позицию во всех судебных инстанциях вплоть до обращения с жалобами на имя Председателя Верховного Суда РФ.

Хочется надеяться, что с появлением Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам правовой охраны общеизвестных товарных знаков Роспатент наконец отойдет от своего требования по доказыванию известности заявителя.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, применяемые Роспатентом критерии для оценки обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права. Нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель необязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

В Обзоре подчеркивается, что для целей применения п. 1 ст. 1508 ГК РФ определяющей является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя¹⁵.

Суд по интеллектуальным правам специально для Роспатента указал, что значение слов «товаров заявителя» в п. 1 ст. 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в п. 1 ст. 1477 Кодекса. Общеизвестный товарный знак является разновидностью товарного знака как такового. Поэтому, как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

К сожалению, на сайте Роспатента до сих пор остается опубликованным Протокол заседания Совета по качеству Роспатента, в котором зафиксировано, что применяемое Судом по интеллектуальным правам понятие «источник происхождения товара» не является легитимным понятием, применяемым в нормативных правовых актах Российской Федерации. Совет по качеству Роспатента считает, что использование такого понятия в ненормативных правовых актах при применении п. 1 ст. 1508 ГК РФ «приводит к неоднозначному толкованию указанного положения законодательства»¹⁶.

Авторы надеются, что Роспатент сохраняет данную публикацию в общем доступе лишь как дань истории развития своей правоприменительной практики по общеизвестным знакам, которая после выхода указанного Обзора должна претерпеть изменения.

5. Процедурные нарушения Роспатента

В завершение стоит обратить внимание на то, что Суд по интеллектуальным правам запретил Роспатенту пересматривать и корректировать свою позицию на этапе представления в Суд по интеллектуальным правам отзыва на заявление лица, оспаривающего законность ненормативного акта данного государственного органа.

¹⁵ Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2020 г. по делу № СИП-186/2019, от 04 июня 2020 г. по делу № СИП-458/2019, от 11 декабря 2020 г. по делу № СИП-961/2019, от 23 октября 2020 г. по делу № СИП-1099/2019 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁶ Протокол Заседания Совета по качеству Роспатента от 18 июля 2020 г. // Официальный сайт Роспатента https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/protokol_sk1_18062020.pdf

Суд по интеллектуальным правам совершенно справедливо отметил, что мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в отзыве последнего на поданное в суд заявление лица, оспаривающего соответствующее решение Роспатента в связи с допущенными процедурными нарушениями уполномоченного органа. Наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность принятого им оспариваемого решения, никоим образом не может устранить пороки этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт¹⁷.

Как можно заметить, за первые десять лет работы первого в истории России специализирован-

ного Суда по интеллектуальным правам им проделана колоссальная работа по систематизации и обобщению правоприменительной практики, выработано множество подходов по неоднозначным вопросам, даны толкования новеллам четвертой части ГК РФ, которые ранее не применялись судами и Роспатентом. Некоторые подходы Суда по интеллектуальным правам без преувеличения можно назвать революционными, а некоторые, к сожалению, до сих пор не нашли должного отражения в практике Роспатента.

В настоящее время именно Суд по интеллектуальным правам оказывает определяющее влияние на правоприменительную практику Роспатента по товарным знакам, и, по мнению авторов данной статьи, это влияние сказывается на ней самым благотворным образом.

Пожелаем Суду и дальше высоко держать марку в его сложной работе.

Список литературы:

1. *Баттахов П.П.* Суд Российской Федерации по интеллектуальным правам // Юридические записки, 2013. № 1.
2. *Еременко В.И.* О создании в Российской Федерации Суда по интеллектуальным правам // Законодательство и экономика, август 2012. № 8.
3. *Корнеев В.А.* Каким будет Суд по интеллектуальным правам? // Патенты и лицензии, 2011. № 1.
4. *Мещеряков В.А.* Первые итоги работы Суда по интеллектуальным правам: взлеты и падения, общий вектор развития // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», 2015. № 10.
5. Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс]: // URL: <http://ipc.arbitr.ru> (дата обращения 01 апреля 2023 г.).
6. Официальный сайт Роспатента [Электронный ресурс]: // URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/protokol_sk1_18062020.pdf (дата обращения 01 апреля 2023 г.).
7. *Полухин А., Афанасьева А., Занина А.* Трудно быть брендом. Порядок регистрации общеизвестных знаков хотят ужесточить // Газета «Коммерсантъ» № 236 от 23.12.2020.
8. *Попова С.С.* Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в России // Имущественные отношения в РФ, 2013. № 6(141).

¹⁷ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2020 г. по делу № СИП-948/2019 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Для цитирования:

Тиллинг Е.М. Проблема составных товарных знаков: практика применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ в актах Суда по интеллектуальным правам и Роспатента // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 193–204.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_193

Tilling E.M. The problem of composite trademarks: practice of applying the norms of Paragraph 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation in the acts of the Court for Intellectual Property Rights and Rospatent // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 193–204. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_193

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_193

Проблема составных товарных знаков: практика применения положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ в актах Суда по интеллектуальным правам и Роспатента

**Е.М. Тиллинг,**

адвокат Адвокатской палаты Московской области,
партнер и глава практики интеллектуальной собственности и информационных технологий Юридической фирмы «BIRCH LEGAL»,
старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Настоящая статья посвящена проблеме регистрации и защиты составных товарных знаков. На примере актов Роспатента и Суда по интеллектуальным правам проводится анализ, как развивалась практика применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ с начала ее действия и до настоящего времени, приводятся критерии оценки сходства обозначений, которые были выработаны судебной практикой.

Ключевые слова:

Товарные знаки; составные товарные знаки; п. 10 ст. 1483 ГК РФ; концепция «единой целостной (неделимой) конструкции»; практика Суда по интеллектуальным правам; сходство товарных знаков до степени смешения; принцип разумных ожиданий; принцип правовой определенности.

Пунктом 10 ст. 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивиду-

ализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 этой статьи. Данная норма была введена 12 марта 2014 г. Федеральным законом 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступила в силу 1 октября 2014 г.

В настоящей статье мы рассмотрим, как развивалась практика применения этой нормы Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам и какие критерии оценки сходства обозначений были выработаны судебной практикой.

Внесение новеллы в ГК РФ в 2014 г.: причины, идеи, подходы

Включение действующей редакции п. 10 в ст. 1483 ГК РФ было направлено на облегчение процесса экспертизы заявленных на регистрацию товарных знаков и исключение возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, в которые помимо чужих средств индивидуализации и объектов, указанных в п. 9 ст. 1483 ГК РФ, включены иные элементы – средства индивидуализации. Причины появления этой нормы участники рабочей группы описали следующим образом: «До 1 октября 2014 г. Роспатент и судебная практика в подобных случаях для исключения возможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, лишь часть которых недопустима к регистрации, расширительно применяли положения о сходстве обозначений до степени смешения. По общему правилу учитывается, ассоциируются ли в глазах потребителей два обозначения в целом. При включении одного обозначения в другое в качестве его элемента для установления сходства это правило нарушалось: оценке подвергались одно обозначение в целом и часть другого, анализировалось сходство части заявленного на регистрацию обозначения со средствами индивидуализации и объектами, указанными в п. 9 ст. 1483 ГК. Теперь возможность анализа части обозначения прямо предусмотрена законом»¹.

При этом следует отметить, что изначально законопроект о внесении изменений содержал только первую часть п. 10 ст. 1493 ГК РФ, второй

абзац этой нормы, допускающий возможность регистрации обозначений при наличии соответствующего согласия, предусмотренного п. 6 и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, появился в проекте в ходе его доработки².

То есть изначально в проекте отсутствовало указание на возможность регистрации «младшего» товарного знака при наличии соответствующего согласия:

1) правообладателя противопоставленного товарного знака или противопоставленной заявки на товарный знак;

2) правообладателя произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения, произведения искусства или его фрагмента;

3) а в случае использования имени, псевдонима или производному от них обозначения, портрета или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, – согласия этого лица или его наследника.

В пояснительной записке к законопроекту, который вносил изменения в этот пункт в 2014 г., указано, что изменения в отношении правовой охраны товарных знаков в основном коснулись ст. 1483 ГК РФ, устанавливающей основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Они направлены на уточнение требований, предъявляемых к регистрируемому товарному знаку в части так называемых абсолютных оснований для отказа, а также на предотвращение введения в заблуждение потребителей.

К наиболее очевидным случаям, на которые было направлено появление рассматриваемой нормы, следует отнести включение в соответствующее составное обозначение изобразительных товарных знаков. В частности, в комментарии Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации отмечалось: «В рассматриваемом п. 10 о таких объектах говорится как об элементах других объектов-обозначений. Представляется, что

¹ Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. «Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», автор комментария – В.А. Корнеев. 2015)

² Проект Федерального закона № 47538-6 о внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6> (дата обращения 30 июня 2023).

в большинстве случаев имеются в виду этикетки, упаковки товаров»³.

Применение указанной нормы к словесным знакам является возможным только в тех случаях, когда включенное в заявленный товарный знак соответствующее словесное обозначение, хотя и не является там доминирующим, но может восприниматься потенциальными потребителями как указывающее на определенный источник происхождения товаров или услуг. В ином случае использование данного обозначения будет не связано с выполнением товарным знаком своей индивидуализирующей функции и, соответственно, находится вне контроля правообладателя⁴.

Из буквального смысла п. 10 ст. 1483 ГК РФ определено, ясно и двусмысленно не следует, что необходимо устанавливать при оценке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения:

– формальный факт включения в заявленное на регистрацию обозначение («младшее обозначение») ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения («старшее обозначение») – т. н. буквальный подход;

или

– наличие риска смешения «младшего обозначения» и «старшего обозначения» при включении «старшего обозначения» в «младшее обозначение» – т. н. телеологический подход;

Как следует из нижеприведенного анализа, изначально в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам преобладал формальный (буквальный) подход к пониманию п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Необходимость оценки вероятности смешения обозначений с применением п. 10 ст. 1483 ГК РФ следует из системного толкования ст. 1477, 1483 и 1484 ГК РФ, поскольку являясь относительным, а не абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака, п. 10 ст. 1483 ГК РФ был

изначально направлен на предотвращение введения в заблуждение потребителей.

При этом введение указанной нормы не только не означало исключения анализа соответствующей части заявленного обозначения в отношении восприятия его потребителем, но прямо предполагало проведение такого анализа. Такое сравнение проводится в отношении производимого на потребителя впечатления. Соответственно, не всякое вхождение обозначения должно рассматриваться как основание для отказа в регистрации более позднего товарного знака, а только вхождение, потенциально вводящее в заблуждение потребителя.

Прежде всего при сравнении заявленного обозначения и включенного в него элемента необходимо установить, как воспринимает потребитель такой элемент. Для того, чтобы можно было говорить о наличии в составе товарного знака другого охраняемого средства индивидуализации, необходимо восприятие такого элемента потенциальными потребителями в качестве самостоятельного объекта, указывающего на определенные товары и услуги.

Такое толкование нормы было выработано уже в ходе ее применения Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Ранняя практика применения комментируемой нормы Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам

Первый спор по существу с применением п. 10 ст. 1483 ГК РФ был рассмотрен в 2018 г. в Палате по патентным спорам, а в Суде по интеллектуальным правам – в 2019 г., но отдельного анализа комментируемой нормы судом не проводилось. Таким образом, данный пункт оставался невостребованным вплоть до 2018/2019 г.⁵.

В деле № СИП-644/2018 выработан подход, при котором в отношении комбинированных товарных знаков элементы в таком товарном знаке

³ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный), под ред. Л.А. Трахтенгерц, Т. 2, "ИНФРА-М", 2016. С. 351.

⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-591/2020 от 30 октября 2020 г., ссылка на заключение специалиста В.О. Калятина С. 35.

⁵ Заключение Палаты по патентным спорам от 10.05.2018 (Приложение к решению Роспатента от 21 июня 2018 г. по заявке № 2015718797) «Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака». Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. и Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2019 г. по делу № СИП-644/2018.

должны быть сходны до степени смешения для констатации нарушения по п. 10 ст. 1483 ГК РФ, также принимается во внимание известность более старшего товарного знака, наличие серии знаков, объединенных одним элементом, а также однородность товаров и услуг, для которых противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы.

Так, Роспатент не признал сходство до степени смешения элементов в спорящих товарных знаках. по свидетельству РФ № 478848 против регистрации товарного знака  B-RLOGA по свидетельству РФ № 633076. Суд по интеллектуальным правам с этим не согласился и признал сходство элемента и товарного знака до степени смешения и, как следствие, признал предоставление правовой охраны товарному знаку № 633076 недействительной по правилам п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Примечательно, что в этом деле также было признано нарушение п. 3, 6 ст. 1483 ГК РФ наравне с п. 10.

Разрешая это дело, Суд по интеллектуальным правам установил, что для оценки сходства до степени смешения элемента в товарном знаке и товарного знака принимается во внимание известность более старшего товарного знака, наличие серии знаков, объединенных одним элементом, а также однородность товаров и услуг, для которых противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы. Суд также применил единые критерии оценки сходства согласно п. 162 Постановления Пленума № 10⁶ в отношении нарушения по пунктам 6 и 10 ст. 1483 ГК РФ.

Суд в этом деле не приводил полное обоснование нарушения по п. 10, ограничившись следующим: *Исходя из того, что суд пришел к выводу о наличии в спорном товарном знаке элемента "следы от когтей", сходного с серией товарных знаков с изобразительным элементом,*  вывод Роспатента о несоответствии оспа-

риваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ также является необоснованным.

Таким образом, выводы Роспатента об отсутствии нарушений пунктов 3, 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ при регистрации спорного товарного знака являются необоснованными.

В другом деле Роспатент также не признал сходство старших товарных знаков  по свидетельству РФ № 358973 и  по свидетельству РФ № 584895 в споре против товарного знака  по свидетельству РФ № 638798⁷, а Суд по интеллектуальным правам не согласился с этим выводом⁸. Интерес вызывает обоснование Суда нарушения по п. 10 ст. 1483 ГК РФ: *Поскольку судом... выявлена незаконность предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пунктов 3, 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ, судебная коллегия соглашается с доводом компании о несоответствии оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.*

Таким образом, суд также ушел от полного обоснования нарушения по п. 10 и признал нарушение наравне с пунктами 3, 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ.

Похожим образом Судом по интеллектуальным правам установлено сходство товарного знака  по свидетельству РФ № 596865 и оспариваемого товарного знака  по свидетельству РФ № 666462, и признано нарушение по подп. 2 п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент не признал сходство спорящих товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам с этим не согласился⁹.

В данном деле основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ также заявлялось наряду с основаниями по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Между тем Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по этому делу может служить ориентиром, в котором было

⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – «Постановление Пленума № 10»)

⁷ Заключение Палаты по патентным спорам от 27 сентября 2018 г. (Приложение к решению Роспатента от 30 октября 2018 г. по заявке № 2017717034) «Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака».

⁸ Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2019 г. и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. по делу № СИП-75/2019.

⁹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2019 г. и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2019 г. по делу № СИП-327/2019.

четко установлено, какие критерии должны быть приняты во внимание при проведении подобного анализа: Судом первой инстанции установлены все необходимые условия для применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ: сходство спорного и противопоставленного знаков обслуживания, однородность товаров, для индивидуализации которых предназначены названные обозначения, и, как следствие, вероятность их смешения. При этом судом установлена индивидуализирующая роль в спорном знаке обслуживания охраняемого словесного элемента "JUMP", который является единственным элементом противопоставленного обозначения.

Стоит отметить аргумент Роспатента, не принятый судом, который попытался обосновать отсутствие сходства единством конструкции. Роспатент указал, что графическая манера выполнения словесного элемента «JUST JUMP!» в спорном знаке обслуживания визуально объединяет два слова и препятствует их восприятию независимо друг от друга, что позволяет воспринимать анализируемый элемент как словосочетание, обладающее различительной способностью.

Критерии определения риска смешения «младшего обозначения» и «старшего обозначения» при включении «старшего обозначения» в «младшее обозначение» (обозначенный выше телеологический подход) пока еще не исследуется судом в этом деле. То есть речь идет пока только о буквальном подходе толкованию нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Таким образом, в начале формирования практики применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ он не заявлялся как самостоятельное основание для оспаривания регистрации товарного знака, то есть наряду с основаниями по п. 10 также заявлялись и иные положения ст. 1483 ГК РФ. В этой связи в спорах Суд по интеллектуальным правам не предлагал четкую мотивировку для установления нарушения по п. 10, ограничиваясь в целом констатацией нарушения по иным пунктам ст. 1483 ГК РФ.

Важно заметить, что по итогам рассмотрения этих дел формируется подход, при котором сходство и вероятность смешения заявленного обозначения и включенного в него элемента определяется в целом. Основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ применяется и в ситуации, когда смешение между старшим и младшим товарными знаками в це-

лом отсутствует, но очевидно, что правообладатель младшего товарного знака использовал в своем знаке элемент старшего.

Следовательно, судом признается, что при применении п. 10 ст. 1483 ГК РФ необходимо определить, способен ли соответствующий элемент заявленного обозначения восприниматься потребителями как самостоятельный, указывающий на определенный источник происхождения товаров или услуг, а если да, то определить выполнение следующих условий:

1) сходство спорного и противопоставленного знаков обслуживания в целом;

1) 2) однородность товаров, для индивидуализации которых предназначены названные обозначения;

2) 3) вероятность смешения заявленного обозначения (в целом) с противопоставленным товарным знаком.

Также при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений должны приниматься во внимание обстоятельства, изложенные в п. 162 Постановления Пленума № 10, в том числе:

– используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

– длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

– степень известности, узнаваемости товарного знака;

– степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

– наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Развитие подходов применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ в практике Верховного суда РФ и Суда по интеллектуальным правам

Поворотным делом в практике применения комментируемой нормы стал спор, разрешенный в 2020 г., по возражению ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – правообладателя серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «ОХОТА», в частности, товарных знаков по свидетельству РФ № 183777/1 и по свидетельству РФ № 616408, поданным в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку

ОХОТА

ОХОТА
КРЕПКОЕ

Афанасий – ОХОТА НАШЕГО!
КРЕПКОЕ ПИВО

по свидетельству РФ № 638846, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных п. 3 и подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Роспатент посчитал, что сходство противопоставляемых товарных знаков отсутствует. Суд по интеллектуальным правам первой и кассационной инстанций с выводами Роспатента не согласился. Решение Роспатента было отменено, а дело направлено на пересмотр. Роспатент обратился с кассационной жалобой в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, который судебные акты отменил и вернул дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам¹⁰.

Несмотря на то, что основания оспаривания младшего товарного знака по п. 10 ст. 1483 ГК РФ не заявлялось правообладателем старших знаков, Верховный Суд РФ обратил внимание на п. 10 ст. 1483 ГК РФ как на самостоятельное основание для оспаривания регистрации товарного знака в связи с тем, что суд первой инстанции начал анализировать критерии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обусловленных вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «ОХОТА» старших знаков. Отменяя обжалуемые судебные акты, Верховный Суд РФ исходил из того, что *«для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку»*.

По итогам повторного рассмотрения дела по заявленным основаниям п. 3 и подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых

мых обозначений. Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции в силе. Суды пришли к выводу о наличии значительных различий между сравниваемыми товарными знаками, исходя из того, что в спорном товарном знаке доминирующее положение занимает элемент «Афанасий», несущий основную индивидуализирующую функцию, связанный с другими словесными элементами «охота нашего!», «Выбирай Россию!», удлиняющими фонетическую и визуальную длину спорного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

В 2021 году Суд по интеллектуальным правам заметил проблему конфликта норм п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ, и уточнил, что младший товарный знак должен включать в себя полностью старший товарный знак, иначе не усматривается нарушение п. 10 ст. 1483 ГК РФ¹¹.

В ходе анализа практики можно увидеть, что суды применяют идентичные критерии оценки для п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ со ссылками на одни и те же пункты Правил № 482¹². Более того, в Приказе 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» (далее – Руководство) можно найти ссылки на одни и те же главы Руководства, которые должны применяться для анализа сходства по указанным пунктам.

Складывающаяся судебная практика приводит к выводу, что п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 этой статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом,

¹⁰ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019.

¹¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу № СИП-836/2020.

¹² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, Утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2015 г. N 38572) (здесь и далее по тексту – «Правила № 482»)

а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего».

Вместе с тем п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6 этой ст. ГК РФ указывают на то, что принимается во вни-

мание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение. Методология оценки вероятности такого смешения определена п. 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней¹³.

Для подтверждения указанных выводов можно обратиться к следующей сравнительной таблице подходов методологии оценки сходства товарного знака по указанным основаниям:

По пункту 6 статьи 1483 ГК РФ	По пункту 10 статьи 1483 ГК РФ
<ul style="list-style-type: none"> – сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил № 482 – при проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, пунктами 41-45 Правил № 482 – сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов (см. п. 7.1.2 главы 2 раздела IV Руководства). <p><i>Правила № 482; пункт 162 Постановления № 10; дело № СИП-315/2021; Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (Руководство)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – признаки, указанные в пунктах 42-45, Правил № 482, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях – определение степени сходства заявленного обозначения с охраняемыми средствами индивидуализации и промышленными образцами следует осуществлять согласно критериям и подходам, изложенным в п. 7.1 гл. 2 раздела IV Руководства. <p><i>Дела № СИП-591/2020; № СИП-262/2021; № СИП-176/2021; № СИП-415/2022; № СИП-262/2021; Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (Руководство)</i></p>

Таким образом, при рассмотрении дел, где п. 10 ст. 1483 ГК РФ заявлялся как самостоятельное основание для оспаривания товарного знака, Судом по интеллектуальным правам формируются уже и критерии телеологического подхода, когда анализируется риск смешения «младшего» обозначения и «старшего» обозначения при включении «старшего» обозначения в «младшее» обозначение:

1. Основание по п. 10 ст. 1483 ГК РФ применяется в ситуации, когда смешение между старшим и младшим товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего» (дело № СИП-327/2019 и № СИП-75/2019);

2. «Младший» товарный знак должен включать в себя полностью «старший» товарный знак, иначе

не усматривается нарушение п. 10 ст. 1483 ГК РФ (дело № СИП-836/2020);

3. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, но отметил, что надлежащим основанием, по которому могло быть подано возражение, следует считать п. 10 ст. 1483 ГК РФ (дело № СИП-547/2020¹⁴);

4. Оспаривание товарных знаков с датой приоритета до 01 октября 2014 г. невозможно по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Необходимо подавать возражение по п. 6 ст. 1483 ГК (дела № СИП-24/2019¹⁵ и № СИП-547/2020);

5. При использовании в качестве оснований для оспаривания как п. 6 так и п. 10 ст. 1483 ГК РФ должна учитываться вероятность смешения обозначений (дела № СИП-644/2018 и № СИП-327/2019).

¹³ Постановление Президиума СИП от 17 декабря 2021 г. по делу № СИП-591/2020

¹⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. и Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01 апреля 2021 г. по делу № СИП-547/2020.

¹⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. по делу № СИП-24/2019.

При этом и Роспатент в своей текущей практике¹⁶ уже не придерживается формального подхода, при котором самого только факта вхождения товарного знака третьего лица в качестве элемента товарного знака достаточно для отказа в его регистрации.

Развивая далее практику применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ как самостоятельного основания для оспаривания товарного знака, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам определяют важность дополнительных критериев определения сходства обозначений, в том числе с точки зрения вероятности смешения сравниваемых обозначений потребителями. В решениях указывается на значимость фонетического и семантического критериев сходства, а также к сравнимым обозначениям начинает применяться концепция «единой целостной (неделимой) конструкции», которая исключает нарушение требований п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Так, в Решении по делу № СИП-859/2020¹⁷ Суд по интеллектуальным правам, рассматривал тему о предоставлении правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству РФ № 716411, включающему в себя элемент «НЕЖНЫЙ КРОХА», в соответствии требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, анализировал вопрос о сходстве данного товарного знака и серии противопоставленных знаков, содержащих элемент «КРОХА», и вероятности их смешения. Суд отметил, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «нежный кроха» не является сходным до степени смешения со средствами индивидуализации. Данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «кроха». Однако, как указал Роспатент, указанное обстоятельство не свидетельствует о наличии вероятности их смешения. С учетом

незначительной фонетической длины слова «кроха» Роспатент пришел к выводу, что дополнение к нему словесного элемента «нежный» существенно влияет на вывод о звуковом различии сравниваемых обозначений «нежный кроха» и «кроха» в целом. Совпадение только конечных частей «кроха», согласно позиции административного органа, не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве обозначений «нежный кроха» и «кроха» в целом.

При оценке смыслового признака сходства данных обозначений Роспатент исходил из того, что добавление к слову «кроха» словесного элемента «нежный» существенным образом сказывается на смысловом восприятии обозначений потребителями, что позволяет различать их. Сравнимые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Важно, что как Роспатент, так и суд, сравнивали оспариваемое обозначение «нежный кроха» с товарным знаком «кроха» **в целом**, а не в отношении только совпадающих элементов – слова «кроха».

При этом суд прямо указал, что «формальное применение п. 10 ст. 1483 ГК РФ без оценки сходства спорных и противопоставленных обозначений и вероятности их смешения может привести к нарушению основополагающих принципов гражданского права (разумности и справедливости)».

Аналогичная позиция отражена в решении по делу № СИП-176/2021¹⁸, в рамках которого суд признал соответствие товарного знака по свидетельству РФ № 595573 требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, указав, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки **ДЕРЕВЕНСКИЙ** по свидетельству РФ № 619444 и **ДЕРЕВЕНСКАЯ** по свидетельству РФ № 551003 не являются сходными



¹⁶ Заключение Палаты по патентным спорам от 20 мая 2021 г. (Приложение к решению Роспатента от 31 мая 2021 г. по заявке № 2017712669). Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2021 г. по делу № СИП-605/2021; Заключение Палаты по патентным спорам от 06 августа 2021 г. (Приложение к решению Роспатента от 13 августа 2021 г. по заявке № 2015715704). Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 05 мая 2022 г. по делу № СИП-1209/2021.

¹⁷ Решение Роспатента от 30 сентября 2020 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 16411. Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 08 сентября 2021 г. по делу № СИП-859/2020.

¹⁸ Решение Роспатента от 16 ноября 2020 г., по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 595573. Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2021 г. по делу № СИП-176/2021.

до степени смешения, поскольку имеют существенные фонетические отличия за счет включения в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 595573 словесного элемента «молочко», который увеличивает количество слов, букв, звуков и слогов в данном товарном знаке. Сравнимые товарные знаки характеризуются различной фонетической длиной, разным звуковым рядом и ритмикой при произношении. При этом также, как и в деле № СИП-859/2020, сходство устанавливалось в отношении обозначения «Деревенское молочко» в целом, а не в отношении совпадающих элементов. На основании указанного суд поддержал позицию Роспатента и признал регистрацию оспариваемого товарного знака соответствующей п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

В деле № СИП-605/2021¹⁹ Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что регистрация спорного товарного знака по свидетельству РФ № 650008 **мастер_муравей** не противоречит требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, поскольку отсутствует вероятность смешения указанного товарного знака и противопоставленных товарных знаков **МУРАВЕЙ** по свидетельству РФ № 543558 и **МУРАВЕЙ** по свидетельству РФ № 591604. Более того, суд в данном деле согласился с выводами Роспатента о том, что в оспариваемом товарном знаке **мастер_муравей** в принципе отсутствуют отдельные элементы противопоставленных товарных знаков **МУРАВЕЙ** и **МУРАВЕЙ**, поскольку спорный товарный знак представляет собой неделимую конструкцию, которая графически и семантически объединяет словесные элементы «мастер» и «муравей» и препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга, что исключает возможность вывода об использовании в спорном товарном знаке в качестве словесного элемента «Муравей» противопоставленных товарных знаков. Делая данный вывод, суд указывает и на то, что в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным

правам при применении пункта п. 10 ст. 1483 ГК РФ отсутствует единообразный подход к определению вхождения объекта интеллектуальной собственности (или его элементов) в состав товарного знака. Помимо этого, Роспатентом обоснованно учтено, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2020 г. по делу № СИП-136/2020 установлено отсутствие вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, а также наличие в спорном товарном знаке сильного словесного элемента «мастер» и уточняющего словесного элемента «муравей», придававшего сильному словесному элементу «мастер» характеристику трудолюбия.

Концепция «единой целостной конструкции» также была применена Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-1209/2021²⁰. В данном деле оспаривался товарный знак по свидетельству РФ № 620331 по основа-  ниям п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как сходный до степени смешения с товарным знаком **ЯБЛОКО** по свидетельству РФ № 683198. Роспатент не признал нарушение, с чем согласился Суд по интеллектуальным правам. Применяя указанную концепцию, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам заключили, что «оспариваемый товарный знак представляет собой единую целостную конструкцию: словесный элемент "Донское Яблочко" выполнен стилизованным цветным шрифтом, оспариваемый знак включает оригинальное изображение яблока и стилизованного листочка, буква "Я" в слове "Яблочко" накладывается на изображение яблока, изображение яблока и словесного элемента заключены в рамку. Таким образом, оспариваемый товарный знак образует единую неделимую конструкцию, которая объединяет все элементы, в том числе словесные, и препятствует тому, чтобы слова и графические элементы воспринимались независимо друг от друга».

¹⁹ Решение Роспатента от 31 мая 2021 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 650008. Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2021 г. по делу № СИП-605/2021.

²⁰ Решение Роспатента от 13 августа 2021 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 620331. Оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 05 мая 2022 г. по делу № СИП-1209/2021.

Одним из заметных споров, рассмотренным президиумом Суда по интеллектуальным правам, связанным с применением оснований по п. 10 ст. 1483 ГК РФ, является дело № СИП-591/2020 об оспаривании регистрации товарного знака **Яндекс Афиша** по свидетельству РФ № 724232, принадлежащего ООО «Яндекс»²¹. ООО «Компания Афиша» – право-обладатель товарного знака по **афиша** свидетельству РФ № 206077, а также серии товарных знаков с элементом «АФИША», 10 февраля 2020 г. обратилось в Роспатент с возражением о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 724232 по двум основаниям – несоответствию регистрации п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ. По первому основанию заявителю было отказано, т. е. Роспатент признал отсутствие сходства обозначений по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В этой части Решение Роспатента в Суд по интеллектуальным правам не оспаривалось. ООО «Яндекс» оспорило решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам в части применения Роспатентом оснований досрочного прекращения регистрации своего товарного знака по п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления оказал и оставил Решение административного органа в силе²². Президиум Суда по интеллектуальным правам вернул дело на пересмотр и указал на необходимость установления в рамках настоящего дела факта о том, не воспринимается ли спорный товарный знак «Яндекс Афиша» («младший товарный знак») в качестве устойчивого неделимого словосочетания. Отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что проверяя обоснованность и правомерность выводов административного органа о сходстве одного элемента спорного товарного знака и единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака, суд первой инстанции не дал оценку аргументам общества «Яндекс» о том, что спорный

товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при оценке представленных в материалы дела результатов социологических опросов суду первой инстанции следовало выяснить, свидетельствуют ли они о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащего обществу «Компания Афиша».

Рассмотрев дело повторно, суд первой инстанции провел самостоятельный анализ обозначения **Яндекс Афиша** на предмет выяснения, является ли оно единой семантической и лексической конструкцией с позиции среднего потребителя. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что с учетом выявления в исследуемом обозначении большинства маркеров цельного словосочетания (обозначение имеет признаки синлекса, входящие в состав словосочетания слова приобретают новое значение, значение исследуемого словосочетания приближается к единому слову, элементы обозначения не могут быть заменены иными элементами), обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию. Вместо первоначального значения «Яндекс» как название компании и «афиша» как объявление о спектакле, концерте, фильме, лекции, элемент «Яндекс Афиша» с позиции рядового потребителя воспринимается как интернет-сервис, мобильное предложение по продаже билетов и информированию потребителей о предстоящих культурных, спортивных и иных мероприятиях.

Это дело интересно тем, что оно наглядно иллюстрирует изменение подхода в применении

²¹ Решение Роспатента от 17 апреля 2020 г. о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 724232 не соответствующим требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Отменено Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2023 г. по делу № СИП-591/2020. Оставлено в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2023 г.

²² Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 г. по делу № СИП-591/2020.

п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как оно развивалось на практике, начиная с 2019 года. То есть от буквального толкования этой нормы Роспатентом и судом первой инстанции, и до разрешения дела с применением постепенно выработанных критериев методологии оценки противопоставляемых товарных знаков при дальнейшем рассмотрении дела до финального разрешения его Президиумом Суда по интеллектуальным правам в мае 2023 года.

Анализ последней судебной практики применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК позволяет сделать вывод, что на настоящий момент Судом по интеллектуальным правам выработаны следующие критерии оценки сходства противопоставляемых обозначений на соответствие этому основанию:

– п. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака; такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке элемент «старшего»;

– п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6 этой статьи Кодекса указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение;

– методология оценки вероятности такого смешения определена п. 162 Постановления Пленума № 10 и применяется в переложении на норму п. 10 ст. 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней;

– по смыслу положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

– состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

– является ли какой-либо самостоятельный элемент «младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица;

– зарегистрированы ли «младший» и «старший» товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

– вероятности смешения «старшего» и элемента «младшего» товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в п. 162 Постановления Пленума № 10 и влияющих на вероятность смешения

– при этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Выработка этих единых критериев является важным шагом на пути устранения правовой неопределенности, которая имела место ранее при применении комментируемой нормы в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам. Принцип правовой неопределенности, в свою очередь, тесно связан с принципом разумных ожиданий, на который неоднократно обращал внимание Суд по интеллектуальным правам, разрешая вопросы применения других норм ГК РФ²³. Из принципа правовой определенности следуют необходимость обеспечения единообразной судебной практики (одинаковые обстоятельства должны трактоваться в правовом смысле одинаковым образом) и необходимость обеспечения единообразной практики административных органов (принцип защиты законных ожиданий).

В соответствии с принципом правовой определенности среди прочего требуется, чтобы при окончательном разрешении дела судами их постановления не могли подвергаться сомнению бесконечно²⁴. Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции

²³ См., например: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2021 г. по делу № СИП-551/2020; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. по делу № СИП-762/2021; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2022 г. по делу № СИП-669/2021; Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2023 г. по делу № СИП-860/2022.

²⁴ Пункты 51, 52 постановления Европейского суда по правам человека от 24 июля 2003 года «Дело "Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации" (жалоба № 52854/99)» // Бюллетень ЕСПЧ. 2003. № 12.

с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства.

Следует отметить выраженную положительную тенденцию Суда по интеллектуальным правам идти дальше применения формального подхода толкования нормы п. 10 ст. 1483 ГК РФ и готовность принимать решения с учетом потребностей развития рынка – увеличения количества товаров и услуг и, как следствие, средств их индивидуализации.

Список литературы:

1. Постановление Европейского суда по правам человека от 24 июля 2003 г. «Дело “Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации” (жалоба № 52854/99)» // Бюллетень ЕСПЧ. 2003. № 12.
2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-591/2020 от 30 октября 2020 г., ссылка на заключение специалиста В.О. Калятина, С. 35.
3. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 2015.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный), под ред. Л.А. Трахтенгерц, Т. 2, ИНФРА-М, 2016. С. 351.

Comments on the selected judicial act of the Intellectual Property Rights Court

This article contains comments by scientists and practicing lawyers on the judicial acts of the Intellectual Property Rights Court issued during the first 10 years of its work. The comments cover issues of interpretation of both the norms directly on intellectual property rights (including copyright and related rights, patent law, trademark law) and antimonopoly legislation. A number of comments are devoted to the application of procedural law in the consideration of cases on the protection of intellectual property rights.

Keywords: props, plot-forming object, databases, parsing, patent extension, additional patent, trademark confusion, well-known trademark, unfair competition, interchangeable goods, parallel creativity, balance of probabilities, competition of protection methods, Internet archive, co-ownership, estoppel, creative character, suspension, emulsion, compulsory license

Novoselova, Lyudmila Alexandrovna

Doctor of juridical sciences, Professor

Exclusive rights of the State or public institutions?

Recently, there has been an active discussion in the legal literature about the nature of property rights to the results of intellectual activity belonging to state institutions, as evidenced by a lot of publications, comments and public assessments. Specialists determine in various ways the ratio of the property rights of the owner, including the state, and the legal entities created by him, who are not owners of the property assigned to them, to the results of intellectual activity.

The article analyzes various points of view on this issue, their justification and sources of origin, their reflection in the contradictory practice of lawmaking and law enforcement.

The author suggests proceeding from the need to create a special regime of "management of exclusive rights assigned to institutions", which determines the procedure for their implementation by both the institution and the owner of the latter's property. This mode can be defined as an operational management mode, understood in a broad sense. The possibility is substantiated in the absence of special regulation of the application by analogy of the rules on the law of operational management, enshrined in the section of the Civil Code on property rights.

Keywords: exclusive rights; intellectual property, right to property, operational exploitation, public institutions, limited right, legal analogy

Kalyatin, Vitaly Olegovich

PhD, Professor of The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev

IV Part of the RF Civil Code in the process of development. 2008-2014

In the article amendments in the IV Part of the RF Civil Code are discussed. The author also analyses the reasons for these amendments and demonstrates their significance. This stage of the development of the RF Civil Code may be characterized as stage of "tuning" of this law, however, number of new constructions and new approaches to solving to the problems existing in this sphere also appeared.

Keywords: intellectual property, Civil Code, copyright, patent law, means of individualization

Pavlova, Elena Aleksandrovna

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation
Head of the Intellectual Property Law Department, Head of the Intellectual Property Rights Department of the S.S. Alekseev Research Center for Private Law under the President of the Russian Federation

IV Part of the RF Civil Code in the process of development. 2014–2022

The article "Part 4th of the Civil Code in the process of changes (2014-2022)" provides a brief outline of changes in the legislation on intellectual property rights from 2014 up to date.

Keywords: part 4th of the Civil Code of Russian Federation; changes in the legislation on intellectual property rights; copyright and related rights; patents; trademarks; geographical indications

Chetvertakova, Elena Sergeevna

Candidate of Legal Sciences, docent

The Intellectual Property Rights Court, judge, the chairman of the judicial composition

The Intellectual Property Rights Court: competence & adequacy

The article examines the competence of the Intellectual Property Rights Court, the only specialized court established in the Russian Federation in 2013, and demonstrates the criteria for recognizing the relevant dispute as the jurisdiction of the named court. The dependence of the procedural actions of the court and the final judicial acts on the observance by the participants of the disputes of the mandatory pre-trial/out-of-court dispute settlement procedure and on the choice of the appropriate way to protect the violated right or legitimate interest is shown.

Keywords: specialist court; original jurisdiction; access to courts; disputes over accordance and termination of rights results from intellectual activity and means of identification; patent litigation; disputes over antitrust laws

Voinikanis, Elena Anatolyevna

doctor of law, candidate of philosophical sciences, Professor of the Department of Intellectual Rights of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Specialized IP Courts and Science: on the phenomenon of the Scientific Ecosystem of the Russian IPR Court

The article is devoted to the general problem of communication between the court and the scientific community and how this problem is solved by specialized IP courts. The speed with which technologies, economy and society itself are changing leads to the increasing complexity of court cases and requires a fresh look at the question of the forms and effectiveness of such interaction. As an example of best practice, the article analyzes the “live” and dynamic ecosystem of communication between scholars and practitioners, which the Russian IPR Court has built over a decade of its work.

Keywords: specialized IP court; judges; legal science; legal scholars; communication; dialogue; ecosystem

Vasiliev, Artem Sergeevich

Candidate of legal science, docent

Associate professor of the Department of Civil Law of the Yakovlev Ural State Law University, associate professor of the Department of real estate law of the A.S. Alexeev Private Law Research Centre

The role of a specialized court in stating binding precedents on intellectual property law enforcement

The publication concerns some issues of the activity of the Intellectual Property Rights Court, which has a direct influence on the development intellectual property law. Two of the most significant, in the author's opinion, forms, highlighted: initiation of legal procedure in the Constitutional Court of the Russian Federation and educational activities.

Keywords: sources of law; legal position; state registration of rights to the results of intellectual activity; legal knowledge promotion

Sergo, Anton Gennadievich

Doctor of Law, Professor, Professor of RSAIP

Extrajudicial domain dispute resolution: world practice and domestic prospects

The article provides an analysis of main international domain dispute resolution systems, of which the only one is widely known in the Russian science and judicial practice – the “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (UDRP). The conducted research provides grounds for the formation of proposals on the possibility of introducing alternative systems for the domain disputes resolution and the reasonability of creating the Russian Arbitration Center for the resolution of such disputes in the Russian Federation.

Keywords: Uniform Domain Name Dispute; Resolution Policy; UDRP; Domain Disputes; Trademarks; Domain Dispute Chamber

Smola, Anna Alexandrovna

PhD in Law, Law office “Bartolius”

Settlement agreement and state body as a third party that does not declare independent claims regarding the subject of the dispute

The article is devoted to the study of the issue of the consequences of concluding a settlement agreement for a state body participating in the case as a third party that does not declare independent claims on the subject of the dispute.

A certain category of cases was chosen as the object of the study - on the early termination of the legal protection of a trademark, given the presence of some contradictions in judicial practice.

The author comes to the conclusion that the conclusions of the court on the legitimacy of the settlement agreement are mandatory for the state body that performs the registration function in relation to the same objects of rights that the litigation was about.

Keywords: settlement agreement, third party without independent claims, legal force of the ruling on approval of the settlement agreement, early termination of trademark protection

Rassomagina, Natalya Leonidovna

The Intellectual Property Rights Court, judge

The most interesting court cases in the field of patent law, which influenced the introduction of amendments to legislation and the formation of judicial practice (for the 10th anniversary of the creation of the Intellectual Property Court)

The article analyzes the most interesting positions of the Intellectual Property Rights Court in cases in the field of patent law, which influenced the change of legislation and the formation of judicial practice.

Keywords: extension of the validity period of the patent for the invention and the exclusive right to it; patentability; novelty; objection to the grant of a patent; invalidation of a patent for an invention in part

Zalesov, Alexey Vladimirovich

PhD in Law, Advocate, Russian & Eurasian Patent Attorney, Managing Partner of the Advocates Bureau «A.Zalesov and Partners»

On Some Aspects of the Development of Russian Patent Law in 2013-2023

Over the past ten years, various changes have occurred quite often in patent law. We can note its intensive development during this period. The article considers the results and consequences of the unification and codification of legislation in the field of intellectual property, examines the changes made to the provisions of the Civil Code in relation to patent law over a ten-year period. The author draws attention to the influence of judicial practice on the interpretation of legislation, and also concludes that it is necessary to separate the principles of civil and administrative law in the regulation of patent relations.

Keywords: patent law, patent, legal developments, intellectual property, patent disputes

Murzin, Dmitrii Vitalievich

Doctor of Law, Ural State Law University named V.F. Yakovlev, Ural Branch of the S.S. Alekseev Private Law Research Center under the President of the Russian Federation

Citation of a work and use of a work as an illustration as ways of free use of the object of copyright

The article considers the issues of legal qualification and differentiation of such ways of free use of work in the form of quotation (including the quotation of visual copyright objects) and as an illustration (including text illustration). The functions of quotation and illustration are disclosed. The necessity of interconnection of the citation with the quoted work as the main distinguishing feature of citation is substantiated. The purposes of quotation are considered and the conclusion about the need to limit these purposes in the Russian legislation is made.

Keywords: copyright; exclusive right; free use; citation; illustration

Arievich, Eugene Anatolyevich

Ph.D. in Law, Attorney-at-law, Trademark Attorney, Senior Counsel of the Moscow office of the law firm "Melling, Voitishkin and Partners"

Grishanova, Galina Ivanovna

Trademark Attorney, Lawyer of the Moscow office of the law firm "Melling, Voitishkin and Partners"

The role of the Intellectual Property Court in the formation of Rospatent's approaches to the examination of trademark applications

This article analyzes how the trademark related case law has changed over the ten years that have passed since the beginning of the work of the Intellectual Property Court. The authors examine the legal positions of the Intellectual Property Court in various categories of cases related to trademarks, as well as the influence that the Court had on the examination of trademark applications in Rospatent.

Keywords: Intellectual Property Court; Rospatent; trademarks; examination of trademark applications; distinctiveness of trademarks; three-dimensional trademarks; misleading trademarks; degree of consumer knowledge of a trademark; well-known trademarks; copyright

Tilling, Ekaterina Mikhailovna

Attorney at the Bar Association of the Moscow Region, Partner and Head of the Intellectual Property Practice at BIRCH LEGAL Law Firm, Senior Lecturer at the Department of Digital Technology Law and Biolaw at the Faculty of Law of the National Research University Higher School of Economics (NRU HSE)

The problem of composite trademarks: practice of applying the norms of Paragraph 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation in the acts of the Court for Intellectual Property Rights and Rospatent

This article is devoted to the problem of registration and protection of composite trademarks. On the example of acts of Rospatent and the Court for Intellectual Property Rights, an analysis is made of how the practice of applying the norm of paragraph 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation has developed from the beginning of its operation to the present, and criteria for assessing the similarity of designations that have been developed by judicial practice are given.

Keywords: trademarks, composite trademarks, Clause 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation, concept of a "single integral (indivisible) structure", practice of the Intellectual Property Rights Court, confusing similarity of trademarks, principle of reasonable expectations, principle of legal certainty