

Содержание

Официальная хроника

В.С. Ламбина

- 4 Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам

Право на товарные знаки

Л.В. Назарычева

- 28 Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки

Е.И. Гладкая

- 34 Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда

Е.В. Буробина

- 42 Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав на средства индивидуализации по законодательству Китая

Авторские и смежные права

С.Л. Будылин

- 48 Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения

Частное мнение

Н. Руйе, Н. Сенников

- 66 О позиционных началах деятельности Научно-консультативного Совета Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления)

Судебная практика

П.Н. Бирюков

- 70 Снижение судом размера компенсации за нарушение прав на товарный знак: современные тенденции

Главный редактор:

В.В. Кочарян

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова,
В.В. Голофаев,
М.А. Рожкова,
Д.В. Афанасьев,
Г.В. Силаев,
Е.М. Моисеева,
Е.А. Павлова,
В.О. Калятин

Редакционный совет:

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

Секретарь редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Б.А. Лысаченко

Корректор:

Е.В. Рыжер

Подписано в печать: 27.03.2014
Тираж 300 экз.

Поставщик полиграфических услуг
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
ОАО «Первая Образцовая типография»



Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам



В.С. Ламбина,

Ведущий консультант секретариата председателя Суда по интеллектуальным правам, Ответственный секретарь Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации 27 декабря 2013 года обсуждались вопросы недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий.

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

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юри-

дических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Абова Тамара Евгеньевна – доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра цивилистических исследований Института государства и права Российской академии наук.

3. Андреев Юрий Николаевич – доктор юридических наук, профессор Центрального филиала (Воронеж) Российской академии правосудия, судья Воронежского областного суда.

4. Байбак Всеволод Владимирович – кандидат юридических наук, адвокат адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», член Научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.

5. Блинец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской Государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук.

6. Герасименко Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

7. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

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

9. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации содействия прогрессу преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

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

11. Козырь Оксана Михайловна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист,

судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

12. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

13. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

14. Полонский Борис Яковлевич – доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

15. Пузыревский Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

16. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского Государственного Юридического Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

17. Руйе Николя (Rouiller, Nicolas) – доктор права, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университета Курта Бёша (L'Institut universitaire Kurt Bösch, IUKB).

18. Сенников Николай Львович – кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, политологии и права Уфимского государственного университета экономики и сервиса, профессор Российской академии естествознания.

19. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия, начальник управления международного права и сотрудничества Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

20. Шилохвост Олег Юрьевич – доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.



Приглашенные участники:

21. Власов Вячеслав Валерьевич – начальник отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, помощник Генерального прокурора Российской Федерации.

22. Гаврилов Денис Александрович – заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

23. Зайцева Алена Григорьевна – заместитель начальника управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

24. Левченко Наталья Ивановна – судья 9 Арбитражного апелляционного суда Российской Федерации.

25. Опалев Рим Олегович – кандидат юридических наук, советник управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доцент кафедры гражданского, арбитражного и административного права Российской академии правосудия.

26. Парашук Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Письменные отзывы прислали:

27. Амангельды Айжан Амангельды кызы – кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических дисциплин Академии экономики и права (г. Алма-Ата, Казахстан).

28. Калачева Татьяна Леонтьевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск).

29. Макдоналд Брюс Александр – член Американской ассоциации адвокатов, член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

30. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета Федерально-арбитражного суда Уральского округа.

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

32. Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Юридической школы Дальневосточного федерального университета.

33. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

34. Хохлов Вадим Аркадьевич – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета.

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

В своем выступлении она отметила, что Суд по интеллектуальным правам придает большое значение проблемам теоретического осмысления деятельности суда как с точки зрения процессуальной науки, так и с точки зрения материального права. Предполагается, что работа Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам помимо пленарных заседаний может также осуществляться в составе рабочих групп, которые будут создаваться для разработки более узких вопросов, возникающих в практике работы суда.

Помимо этого, Л.А. Новоселова рассказала о Журнале Суда по интеллектуальным

правам, который издается в электронном виде, выразив надежду на сотрудничество не только коллег, но и всех интересующихся проблемами интеллектуальных прав. Также Л.А. Новоселова обратила внимание на происходящие в отечественной науке масштабные мероприятия, которые в том числе затрагивают проблемы охраны интеллектуальной собственности.

В.А. Корнеев заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, выступивший вслед за Л.А. Новоселовой, коротко охарактеризовал вопросы, которые выносятся на обсуждение в рамках данного заседания и которые представлены в разосланной участникам заседания Справке. Первые два вопроса являются общими и касаются объема полномочий суда, антимонопольного органа и Роспатента при решении вопросов, связанных со злоупотреблением правом; три оставшихся вопроса касаются отдельных аспектов рассмотрения дел, в которых ставится проблема злоупотребления правом. В своем выступлении В.А. Корнеев обратил внимание на большое количество поступивших письменных отзывов, что демонстрирует важность и актуальность вопросов, вынесенных на обсуждение.

1. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, вправе ли суд вынести судебный акт, применив на основании имеющихся по делу фактических обстоятельств статью 10 ГК РФ и (или) статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности по собственной инициативе, в том числе если в ходе судебного разбирательства по делу данный вопрос не рассматривался, а также вправе ли применить эти нормы по собственной инициативе суд кассационной инстанции.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с

учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. При этом буквальное прочтение указанной статьи позволяет сделать вывод о том, что суд вправе применить соответствующие последствия по собственной инициативе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства, на основании имеющихся по делу фактических обстоятельств.

С формальной точки зрения, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) также не запрещает суду применять нормы о злоупотреблении правом и (или) о недобросовестной конкуренции по собственной инициативе. Квалификация поведения лица как недобросовестного зависит от оценки имеющихся в деле доказательств, при этом соответствующая оценка с учетом части 1 статьи 71 АПК РФ осуществляется судом по своему внутреннему убеждению.

Оценка доказательств в силу части 1 статьи 168 АПК РФ осуществляется судом в совещательной комнате. Соответственно, суд может прийти к выводу о недобросовестном поведении лица и на этой стадии арбитражного процесса.

Вместе с тем, представляется, что квалификация по собственной инициативе судом поведения одной из сторон спора как недобросовестного, если соответствующий вопрос не ставился сторонами и перед сторонами, является нарушением принципа состязательности арбитражного процесса (статья 9 АПК РФ, статья 6 Конвенции о защите основных прав человека и основных свобод), согласно которому каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. В случае если у суда складывается впечатление о



недобросовестности одной из сторон спора, эта сторона должна иметь возможность высказать свои возражения и представить по этому вопросу доказательства.

Высказывается мнение, согласно которому когда в ходе исследования доказательств суд приходит к мнению о том, что поведение одной из сторон, возможно, является недобросовестным, суд должен поставить вопрос об этом на обсуждение сторон. При этом если такое мнение складывается у суда в ходе принятия решения в совещательной комнате, следует возобновить судебное разбирательство на основании части 3 статьи 168 АПК РФ.

Дискуссионной также является возможность квалификации поведения одной из сторон спора как недобросовестного на основании статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности судом кассационной инстанции, если этот вопрос не обсуждался судом первой инстанции. С одной стороны, суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судами нижестоящих инстанций (часть 2 статьи 287 АПК РФ). С другой стороны, если из имеющихся в деле доказательств с очевидностью следует недобросовестность поведения одной из сторон спора, то неприменение нижестоящими судами в этой ситуации положений статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности может быть квалифицировано как основание для отмены судебных актов в силу пункта 1 части 2 статьи 288 АПК РФ.

Предлагалась для обсуждения точка зрения, согласно которой суд кассационной инстанции может (или не может), давая надлежащую квалификацию сложившимся между сторонами спора правоотношениям, применять положения о недобросовестности и при отсутствии ссылок на это обстоятельство в решениях нижестоящих судов.

В ходе обсуждения были высказаны разные позиции. Было отмечено, что затронутая тема является актуальной в практике арбитражного судопроизводства уже довольно длительное время; указано, что в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации был принят обзор практики, касающейся статьи 10 ГК РФ (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 127 от 25.11.2008). В ходе дискуссии оказалась преобладающей точка зрения, согласно которой суд может поднимать вопрос о злоупотреблении правом по собственной инициативе, но в этом случае он должен дать сторонам возможность высказать свое мнение и представить доказательства в пользу или против этого; однако были высказаны и иные мнения.

Говоря об особенностях применения статьи 10 ГК, профессор **М.А. Рожкова** выразила полное согласие с позицией, в соответствии с которой если суд в совещательной комнате приходит к выводу о том, что имело место злоупотребление правом, то нужно возобновлять судебное разбирательство, а не принимать решение. По поводу допустимости решения вопроса о недобросовестности одной из сторон при пересмотре дела в суде кассационной инстанции М.А. Рожкова отметила, что данная инстанция не вправе оценивать обстоятельства, не оцененные или недостаточно оцененные судом первой или второй инстанции, и, следовательно, обосновывать принятие нового решения указаниями на то, что имело место злоупотребление правом.

Поддерживая в целом концепцию, выраженную в статье 10 ГК РФ, **В.В. Старженецкий** обратил внимание на чрезмерную жесткость формулировки проблемы, касающейся нарушения принципа состязательности арбитражного процесса. В своем выступлении он отметил, что нарушения как такового может и не быть, когда все обстоятельства дела суду понятны и ситуация ясная. Выступающий также отметил, что Президи-

ум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации часто брал на себя ответственность, и, не направляя дело на новое рассмотрение и не ставя вопрос перед сторонами, устанавливал нарушение статьи 10 ГК РФ и статьи 10 bis Парижской конвенции. По его мнению, суд, скорее всего, должен дать такую возможность стороне, но если обстоятельства понятны, он может взять ответственность на себя. В данном случае предлагается сохранить судебское усмотрение. В.В. Старженецкий также отметил, что практика Европейского Суда по правам человека и статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод жесткого правила о необходимости ставить вопрос перед сторонами, когда возникает подозрение в добросовестности, не содержат.

В.В. Байбак присоединился к позиции В.В. Старженецкого, указав, что не стоит заранее ограничивать возможности суда кассационной инстанции и что было бы неверно говорить о том, что суд кассационной инстанции, даже установив наличие очевидного злоупотребления правом, которому не была дана надлежащая правовая квалификация судами нижестоящих инстанций, должен закрыть на это глаза, если вопрос не обсуждался в нижестоящих инстанциях.

С.А. Герасименко подчеркнула, что в большинстве дел, которые попадались ей в практике, Президиум Высшего Арбитражного Российской Федерации считал возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, высказаться по поводу, в том числе, фактических обстоятельств недобросовестности. Однако в таких делах вопрос о недобросовестности всегда ставился сторонами разбирательства и очень активно обсуждался. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как надзорная инстанция вправе обсуждать вопросы факта, но принимать решение он должен на основании тех доказательств и тех материалов, которые представлены.

С.А. Герасименко отметила, что обсуждается ситуация, когда вопрос о злоупотре-

блении правом в принципе не поднимался, и в связи с этим неуместно сравнение с практикой Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Безусловно, вопрос должен быть поставлен, и этот вопрос должен быть адресован не только лицу, которого пытаются уличить в недобросовестности или в злоупотреблении правом, – и вторая сторона, имея в виду состязательность процесса, должна иметь возможность высказаться по поводу возражений этого лица о том, что он на самом деле добросовестен и правом не злоупотребляет.

Применительно к кассационной инстанции С.А. Герасименко подчеркивает, что, если вопрос о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом возникал и впервые на это обратила внимание кассационная инстанция, то кассационная инстанция должна признать выводы суда не соответствующими имеющимся обстоятельствам, но все-таки направить дело на новое рассмотрение.

Т.Е. Абова отметила, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации уже высказывались по поводу возможности суда выступать с инициативой обсуждения вопроса о добросовестном поведении, но данный вопрос все равно должен быть поставлен на рассмотрение сторон. Независимо от этого, речь идет о праве суда высказывать свою позицию, это называется усмотрением суда. По такой логике сама по себе норма, которая дает материально-правовое решение данного вопроса, предоставляет суду такую возможность.

Т.Е. Абова предложила сосредоточиться на целесообразности сохранения за судом такого усмотрения в случаях добросовестного поведения сторон и выразила мнение, что такая мера целесообразна, исходя из самого смысла добросовестности, которое следует рассматривать не только в плане недобросовестности, ведь в ГК РФ заложен принцип именно презюмируемой добросовестности. Т.Е. Абова остановилась на



том, что данный вопрос должен обсуждаться сторонами, и согласилась, что при этом происходит расширение предмета доказывания по сравнению с тем, что определили стороны.

Что касается кассационной инстанции, то неправильно возлагать на нее дополнительные полномочия, так как она все же ограничена в своих возможностях исследования. Кассационная инстанция исследует не дело, а решения суда, проверяет законность. Т.Е. Абова исходит из того, что ответчик должен сам проявлять необходимую предусмотрительность, и, к тому же, до кассационной инстанции были еще две инстанции, которые могли решить данный вопрос сами.

Г.В. Разумова поддержала мнение о том, что вопрос о недобросовестности обязательно должен выноситься на обсуждение обеих сторон.

Выступившая позже Н.И. Левченко отметила, что вопрос о недобросовестности той или иной стороны – это именно вопрос оценки (судом). Но если судами первой и апелляционной инстанции не проводилась эта оценка, а судом кассационной инстанции она будет проведена, не будет ли это нарушением положений АПК РФ?

Б.Я. Полонский отметил, что поскольку недобросовестность должна быть доказана, а добросовестность презюмируется, поскольку применение статьи 10 ГК РФ должно быть исключением, а не правилом, непонятно, какой смысл стороне, заинтересованной в подтверждении этого недобросовестного поведения контрагента, об этом умалчивать и не ставить вопрос о добросовестности перед судом. Напротив, заинтересованная сторона должна ставить вопрос о злоупотреблении правом другой стороной начиная с первой инстанции. Суд, конечно, может вынести этот вопрос для обсуждения со сторонами и по своей инициативе. Но если вопрос о недобросовестности вообще не был предметом обсуждения, а суд соответствующие нормы применяет, это бу-

дет нарушением принципа состязательности. Тем более это верно для кассационной инстанции, в особенности с учетом современной тенденции к снижению полномочий кассационной и надзорной инстанции.

Н.Л. Сенников (выступление Сенникова Н.Л. по его просьбе публикуется дословно): «Спасибо. Извините. Обращаю внимание, что первым вопросом... Обращаю внимание, что первым вопросом представленной Справки рассматриваются вопросы добросовестного поведения и правомерности действий суда процессуально-процедурного характера. Но при этом само понятие добросовестного поведения при осуществлении интеллектуальных прав остается документально неопределенным и содержательно не подтвержденным. Следовательно, на мой взгляд, первоначально необходимо конкретизировать вот эти базовые понятия добросовестного поведения при реализации исключительных личных неимущественных прав, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, а также взаимосвязанных понятий в сфере интеллектуальных правоотношений. Здесь по смыслу, содержанию и лаконичности, мне кажется, было бы уместным вспомнить словесную формулу, предложенную Михаилом Михайловичем Агарковым следующего содержания. А именно, что добросовестное поведение в интеллектуальных правоотношениях – ну я перефразирую, конечно же – предполагает осуществления начала доброй совести и означает борьбу с прямым или косвенным обманом с использованием чужого заблуждения или непонимания. Тогда недобросовестное поведение – это противоположное по смыслу понятие, определяющее неподобающее поведение субъекта интеллектуальной собственности и влекущее неблагоприятные правовые последствия. При конкретизации понятия недобросовестного поведения с учетом определения добросовестного поведения в интеллектуальных правоотношениях, необходимо также дополнить формулировку, предложен-

ную и подсказанную Львом Иосифовичем Петражицким. А именно – конечно, с учетом трансформации в контексте интеллектуальной собственности, – в таком виде: не знал и не должен был знать, что не исключает его добросовестное поведение при реализации интеллектуальных прав и еще не свидетельствует о противоправности или недобросовестном поведении. Так вот, анализирую и учитывая эти неоднозначные подходы в позициях Михаила Михайловича Агаркова и Льва Иосифовича Петражицкого, можно утверждать, что недобросовестным поведением в интеллектуальной собственности не является подтверждение факта противоправности. И наоборот. Учитывая сказанное, недобросовестное поведение при реализации интеллектуальных прав может определяться как субъективный фактор психологического отношения лица или лиц к противоправному характеру своих действий и выражающееся в осознании своей противоправности, так и в том случае, когда такого осознания нет, но оно должно было бы быть. То есть субъект должен бы был в принципе это осознавать. При оценке недобросовестности интеллектуальных правоотношений или злоупотребления правами в полной мере допустимо применение, определяющееся системой и методом состава правонарушения в структурном рассмотрении проблемных моментов с позиции определения объективной, субъективных сторон, а также потенциального объекта правонарушения и тех лиц, которые участвуют непосредственно в случаях этого недобросовестного действия. А далее прерогатива суда и свободные состязательные возможности сторон спорных отношений. Думается, было бы не только интересно, а необходимо обозначить модель взаимодействия «добросовестного поведения – недобросовестного поведения – злоупотребления правом, а также нарушения права в интеллектуальных правоотношениях. Эта формула не только конкретизировала бы легитимный смысл понятий, но и позволила бы процессуально его при-

менить в тех вопросах, которые непосредственно рассматриваются. Ну и, конечно же, следует предоставить больше инициативы и состязательности сторон в момент рассмотрения этих вопросов. А что касается кассационной инстанции, мне кажется, Тамара Евгеньевна здесь изложила достаточно правильно. Спасибо за внимание».

В.В. Власов обратил внимание участников дискуссии на то, что важность вопроса о допустимых пределах самостоятельной оценки судом кассационной инстанции вопросов злоупотребления правом, возможно, является преувеличенной. В.В. Власов задается вопросом: сколько существует дел, в которых ни первой, ни во второй инстанции не возникал вопрос о возможном злоупотреблении правом и стороны этот вопрос тоже не выносили на обсуждение? По мнению В.В. Власова, таких дел в принципе будет не очень много, но раз так, то, возможно, вообще не стоит акцентировать внимание на вопрос о правах именно кассационной инстанции.

Д.В. Иванова в своем выступлении, помимо прочего, обратила внимание на следующий аргумент против расширения полномочий кассационной инстанции по самостоятельному рассмотрению и принятию нового решения: в такой ситуации стороны лишаются права на обжалование принятого акта. Возможно, во многих случаях более правильно отменять ранее принятые решения и отправлять дело на новое рассмотрение.

А.А. Амангельды в письменном отзыве указала, что если в ходе судебного разбирательства ни одна из сторон не ссылалась на статью 10 ГК РФ и (или) статью 10 bis Парижской конвенции, то суд может сослаться на эти статьи только с согласия сторон (одной из сторон, если другой будет дана возможность вступить в обсуждение соответствующего вопроса), а в противном случае будет нарушена состязательность процесса и суд выйдет за пределы исковых требований.



По мнению **А.П. Сергеева**, выраженному в письменном отзыве, суд, включая суд кассационной инстанции, может ставить вопрос о применении статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10 bis Парижской конвенции по собственной инициативе, но при этом стороне, против которой могут быть применены данные статьи, должна быть дана возможность предоставить свои объяснения.

Аналогичную позицию в своем письменном отзыве выразила **Т.Л. Калачева**.

Л.Н. Линник в своем письменном отзыве выразился менее категорично, отметив, что в принципе суд, в том числе кассационной инстанции, может применить статью 10 ГК РФ и/или статью 10 bis Парижской конвенции, «в том числе если в ходе судебного разбирательства по делу данный вопрос не рассматривался».

Еще в большей степени склоняется к тому, что суд может применить нормы о злоупотреблении правом по собственной инициативе, **В.А. Хохлов**, который подробно разобрал вопрос о злоупотреблении правом в своем письменном отзыве. Отметив сохраняющуюся нечеткость определения данного понятия в российском праве, он указал, что было бы правильным воспринимать понятие «злоупотребления правом» в том, что оно определяет истинный объем субъективного права. **В.А. Хохлов** ответил утвердительно на вопрос о возможности для суда применять нормы статьи 10 ГК РФ самостоятельно, поскольку «положения пункта 2 статьи 10 ГК РФ следует рассматривать как элемент «объективного права», действующий вне зависимости от усмотрения сторон». При этом, однако, статья 10 ГК РФ должна применяться как экстраординарная мера, в противном случае будет выхолащено само понятие субъективного права.

В.А. Хохлов критически относится к мнению о том, что суд должен непременно обсуждать вопрос о злоупотреблении правом со сторонами: статья 10 ГК РФ является нормой материального, а не процессуального права и уже в силу этого может

применяться судом самостоятельно; кроме того, «активные действия суда... по принятию... мер для выяснения... обстоятельств, [связанных со злоупотреблением правом]... фактически ведут к перераспределению обязанностей по доказыванию».

С другой стороны, по мнению **В.А. Хохлова**, правила статьи 10 ГК РФ не могут применяться судом кассационной инстанции по собственной инициативе: «Сомнительно, что даже при установлении в кассационной инстанции фактов, свидетельствующих о злоупотреблении правом, кассационная инстанция должна наделяться возможностью переоценивать доказательства и выводы, полученные на предшествующих судебных инстанциях».

К сходным выводам пришел в своем письменном отзыве **Д.В. Мурзин**. Он говорит, что добросовестность может рассматриваться либо как объективная, либо как субъективная добросовестность. Субъективная добросовестность («сторона знала или должна была знать» и т. п.) – вопрос факта. Однако в статье 10 ГК РФ речь идет об объективной добросовестности, то есть, по существу, о честности в отношениях между лицами. Объективная добросовестность, как указывает **Д.В. Мурзин**, не составляет вопрос факта, а составляет исключительно вопрос правовой квалификации. Отсюда следуют выводы: суд может применять данное понятие по собственной инициативе и без обсуждения вопроса со сторонами (хотя такое обсуждение, судя по всему, желательно); поскольку это вопрос права, то его может рассматривать и суд кассационной инстанции.

Сходный вывод сделал в своем выступлении **Н. Руйе**. Он указал, что в Швейцарии является общепризнанным принцип: «инициатива сторон – представлять и доказывать факты, а суд должен сам найти, какие юридические нормы применять», и отметил, что это не является каким-то национальным изобретением, а выражает известную с римского права максиму *jura novit curia* (суд знает закон). Отсюда следует, что

если из представленных сторонами доказательств у суда складывается впечатление о злоупотреблении правом, то суд будет по своей инициативе принимать решение на этот счет, даже если стороны про злоупотребление правом ничего не говорили. В особенности это верно для суда первой инстанции (высшие инстанции все-таки пересматривают дело в пределах доводов сторон).

Ряд выступлений и отзывов был посвящен общим вопросам, связанным с понятиями недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

С.А. Парашук в своем выступлении обсудил проблемы соотношения между недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом. Он отметил, что те или иные конкретные запреты, содержащиеся в законодательных нормах и в Парижской конвенции и относящиеся к сфере недобросовестной конкуренции, нецелесообразно именовать злоупотреблением правом. С другой стороны, злоупотребление правом является общей категорией и оно может быть как связано с недобросовестной конкуренцией, так и не иметь к ней отношения.

А.В. Залесов, обсуждая вопрос о критериях недобросовестного поведения, выразил мнение о том, что это понятие достаточным образом выражено в Парижской конвенции и других нормативных актах. Он отметил, что никакого универсального, пригодного на все случаи жизни определения здесь быть не может, и что во всем мире суды используют определения из Парижской конвенции.

Б.А. Макдоналд в письменном отзыве подробно обсудил вопрос о содержании понятия «недобросовестной конкуренции» в целом. Он отметил, что в американском праве понятие «недобросовестной конкуренции», за небольшими исключениями, тождественно понятию «недобросовестного поведения» вообще. Это объясняется тем, что если между спорящими сторонами отсутствует конкуренция, то, как правило, отсутствует и фактический ущерб, который пре-

терпела бы та или иная сторона, что делает невозможным и предъявление иска. Ряд же других действий (например, распространение заведомо ложных сведений) оказывается противоправным независимо от того, имеется ли там «конкурентный» элемент. При этом **Б.А. Макдоналд** подчеркнул, что понятие недобросовестной конкуренции в праве США не является строго определяемым понятием, и приводит в связи с этим цитату из работы «Торговые знаки и недобросовестная конкуренция» Дж. Макарти: «Не представляется возможным сформулировать заранее подробные схемы... всех деяний, подлежащих запрету, поскольку недобросовестная... человеческая деятельность может охватывать весь диапазон человеческой изобретательности или уловок».

Письменный отзыв **А.П. Рабец** посвящен вопросам определения критериев недобросовестного поведения в широком смысле, в сфере использования средств индивидуализации юридических лиц, товаров и т. п. **А.П. Рабец** указывает, что недобросовестное поведение является широким понятием, включающим в себя понятия злоупотребления интеллектуальными правами и недобросовестной конкуренции, причем два последних понятия нередко применяются судами одновременно, как бы отождествляясь. Вместе с тем данные понятия различны. В частности, к злоупотреблению правом может быть отнесено осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу или действия в обход закона с противоправной целью. С другой стороны, недобросовестная конкуренция может возникать лишь при наличии ряда условий, а именно при конкурентной деятельности нескольких хозяйствующих субъектов на одном рынке (в однородной группе товаров), когда действия нарушителя имеют конкурентную цель, причиняют убытки конкуренту и (в частности) противоправны.

И.А. Зенин в своем выступлении отметил определяющее в данном случае значе-



ние Стокгольмской конвенции 1967 года, согласно которой понятие «интеллектуальная собственность» включает в себя права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, научным открытиям, промышленным образцам и так далее, а также права, касающиеся защиты от недобросовестной конкуренции. Это отражено в пункте 8 статьи 2 Конвенции. Было отмечено, что в данном смысле положения статьи 1225 ГК РФ не противоречат положениям данной международной конвенции. Таким образом, к интеллектуальной собственности относятся, в том числе права, касающиеся защиты от недобросовестной конкуренции. И это положение позволяет считать, по мнению И.А. Зенина, что в суде обязательно должен ставиться вопрос, есть ли признаки недобросовестности. Был приведен пример недобросовестного поведения с участием патентообладателя, когда последний, зарегистрировав патент, по неуважительным причинам не использует его, тем самым создавая препятствия конкурентам по развитию своей техники.

Это злоупотребление правом, потому что есть право, есть патент. Другое дело, что в патентном законодательстве, в том числе в российском, сказано, что если четыре года по неуважительным причинам не используется патент и есть другие желающие и могущие его использовать, то можно это препятствие обойти. В качестве пожелания при доработке этого вопроса И.А. Зенин предложил обратить внимание на то, что права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции, прямо включены в статью Стокгольмской конвенции, к которой присоединился вначале Советский Союз, а потом Российская Федерация, которая как правопреемница является участницей этой конвенции.

В заключение обсуждения первого вопроса **Н.А. Новоселова** отметила, что определение понятий недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом, недобросовестных действий, а также соотношения

между этими понятиями является очень сложной задачей, и охватить все аспекты за столь короткое время невозможно. Для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам ставятся более узкие, конкретные вопросы, связанные с потребностями судебной практики. В частности, в данном случае один из таких вопросов заключался в пределах полномочий суда кассационной инстанции при рассмотрении вопроса о злоупотреблении правом, и высказанные по этому вопросу реплики отражают ряд возможных путей его решения.

2. Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности удовлетворения судом искового требования о признании действий ответчика по государственной регистрации товарного знака злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией, а также того, может ли Роспатент самостоятельно устанавливать злоупотребление правом.

Данный вопрос связан с правилом, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией действия правообладателя признаны «в установленном порядке» злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Здесь возникает вопрос, что значат слова «установленный порядок».

Применительно к недобросовестной конкуренции «установленный порядок» заключается в рассмотрении соответствующего вопроса в административном порядке антимонопольным органом. Вынесенное этим органом решение, в свою очередь, является основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку. Данная позиция изложена, в частности, в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.

По мнению, выраженному в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30, защита прав лица от нарушения антимонопольного законодательства может осуществляться не только в административном, но и в судебном порядке. В частности, это означает, что непосредственно в суд, без обращения в антимонопольный орган, может быть заявлено требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией. В случае удовлетворения судом данного требования решение суда также является основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Однако данное мнение не является общепризнанным.

Применительно к злоупотреблению правом проблема заключается в том, что законодательством не установлен специальный порядок признания действий правообладателя злоупотреблением правом. Безусловно, в силу положений статьи 10 ГК РФ суд может отказать в защите прав лица, злоупотребляющего правом, если это лицо выступает в качестве истца. Если в соответствующем судебном акте указано, что действия истца по государственной регистрации товарного знака представляют собой злоупотребление правом, то такое решение, безусловно, может стать основанием для обращения в Роспатент с целью оспаривания регистрации товарного знака по правилам подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Однако возможна иная ситуация, когда сам правообладатель исков к третьим лицам, связанных с его товарным знаком, не предъявляет. Возможно ли в этом случае предъявление третьими лицами, считающими свои права нарушенными, судебных

исков к правообладателю с требованием о признании судом действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом?

Рассматривая данный вопрос, нельзя не заметить, что статья 12 ГК РФ не предусматривает в явном виде такого способа защиты гражданских прав, как признание судом наличия злоупотребления правом со стороны ответчика. Это, в свою очередь, иногда рассматривается судами как основание для отклонения любых требований третьих лиц к правообладателю о признании действий последнего злоупотреблением правом. Однако в случае такого отказа истец, по-видимому, не может обратиться с аналогичным вопросом ни в антимонопольные органы, ни в Роспатент, поскольку действующее законодательство не наделяет указанные органы соответствующими полномочиями. С другой стороны, в действующем законодательстве нет и явного запрета на возможность рассмотрения указанного требования судом.

В ходе дискуссии по данным вопросам основное внимание было уделено различным сторонам проблемы судебного признания наличия злоупотребления правом. Почти все участники дискуссии были согласны с тем, что суд может рассматривать требования третьих лиц к правообладателю о признании действий последнего по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и что не имеет значения отсутствие указания на такой способ защиты прав в статье 12 ГК РФ.

Так, **В.В. Байбак** в своем выступлении специально подчеркнул, что статья 12 ГК РФ не может рассматриваться как содержащая исчерпывающий перечень способов защиты гражданских прав; соответственно, нет никаких оснований, ссылаясь на эту статью, считать, что просьба к суду о признании тех или иных действий ответчика злоупотреблением правом в принципе не может быть удовлетворена. В.В. Байбак указал, что аналогичные вопросы уже возникали в судебной практике и разрешались в пользу су-



ществования способов защиты гражданских прав, не поименованных в статье 12 ГК РФ; в качестве примера было приведено разъяснение в постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 о том, что судебное требование о признании ничтожной сделки недействительной хотя и не предусмотрено специально законом, но и не исключает его.

Ю.Н. Андреев в целом присоединился к данному мнению, указав, что признание судом тех или иных обстоятельств является одним из важнейших способов защиты прав и им ни в коем случае нельзя пренебрегать. При этом он отметил, что злоупотребление правом должно рассматриваться как исключительный случай, так как по общему правилу действия сторон признаются добросовестными.

М.А. Рожкова дополнительно аргументировала возможность рассмотрения требования о признании регистрации товарного знака злоупотреблением правом тем, что в противном случае создавалась бы порочная ситуация, когда заинтересованные лица, вместо того чтобы просить суд признать факт злоупотребления правом со стороны правообладателя, должны были бы намеренно создавать видимость «правонарушения», чтобы спровоцировать правообладателя на подачу иска. М.А. Рожкова также отметила, что злоупотребление правом не может устанавливаться в качестве факта, имеющего юридическое значение, поскольку предполагает правовую оценку поведения стороны (сторон), – требование о признании злоупотребления правом должно рассматриваться в порядке искового производства.

К позиции выступивших присоединилась **Г.В. Разумова**, отметив, что «иск с требованием установить только злоупотребление правом ничему не противоречит». При этом она обратила внимание на важность следующего: если суд считает, что имеет место злоупотребление правом, то он должен

это отразить (хотя бы и в мотивировочной части решения) предельно ясно, поскольку иначе затрудняется последующее обращение в Роспатент по вопросу отмены регистрации со ссылкой на решение суда.

Д.В. Мурзин в обоснование той позиции, что возможно обращение непосредственно в суд с требованием о признании действий ответчика злоупотреблением правом, в письменном отзыве привел следующие аргументы. Всякая недобросовестная конкуренция является недобросовестным поведением, но не наоборот. Так как по определению из статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом есть «заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав», то любой случай недобросовестной конкуренции является и проявлением злоупотребления правом. Исходя из этого, можно в целом заключить, что в случаях, когда суд устанавливает факт недобросовестной конкуренции, он на деле одновременно устанавливает и факт злоупотребления правом. Но если это так и раз суд может устанавливать факт недобросовестной конкуренции, то он может по «прямому» иску устанавливать и факт злоупотребления правом.

По мнению **Л.Н. Линника**, выраженному в письменном отзыве, обращение в суд с иском с требованием о признании действий ответчика по государственной регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией вполне возможно. Но при этом существенным является наличие заинтересованности истца (то есть нарушения его, истца, прав и интересов).

Н.И. Левченко в краткой реплике выразила общую мысль выступавших: искомое требование о признании злоупотребления правом безусловно может заявляться, и таким способом, по существу, можно заставить «работать» соответствующий подпункт статьи 1512 ГК РФ. Она также отметила, что данное требование может заявляться и во встречном иске.

Отличная от изложенной позиция была представлена в письменном отзыве **В.А. Хохлова**. По его мнению, обращение в суд с просьбой о признании факта злоупотребления правом вообще не является способом правовой защиты – в силу общих соображений, а не потому, что такой способ не поименован в статье 12 ГК РФ. В перспективе же, по мнению В.А. Хохлова, из подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ желательно вообще убрать упоминание злоупотребления правом и оставить только упоминание недобросовестной конкуренции.

Некоторые выступающие коснулись смежных вопросов.

Так, **А.В. Залесов** коснулся важного аспекта: наряду с требованием истца признать действия ответчика злоупотреблением правом возможны иски иного рода, в которых истец просит суд признать то обстоятельство, что он, истец, чьих-либо не нарушает. По мнению А.В. Залесова, действующее российское право не дает возможность рассматривать иски последнего типа. Это приводит к весьма негативным последствиям. Например, возможна ситуация, когда правообладатель не предъявляет никаких исков к третьим лицам, но рассылает участникам рынка (возможно, и вовсе не нарушающим права правообладателя) разнообразные предупреждения о том, что эти третьи лица якобы нарушают его права использованием соответствующего торгового знака. В этой ситуации третьи лица хотели бы получить судебное решение о том, что они не являются нарушителями, однако это по действующему законодательству невозможно; в Роспатент с данным вопросом они обратиться также не могут.

Д.А. Гаврилов, согласившись с тем, что описанная в предыдущем выступлении проблема существует, отметил, что, по его мнению, в нашем правовом порядке в описанной ситуации не требуется получение судебного решения «о нарушении прав», поскольку эта ситуация может быть разрешена с помощью норм о недобросовест-

ной конкуренции. **Д.А. Гаврилов** привел пример с «советскими» товарными знаками, когда ранее какой-нибудь продукт выпускался множеством разных предприятий по единому плану, а в постсоветское время одно из таких предприятий решило, что у него «прав больше, чем у других» и зарегистрировало соответствующий товар на себя, хотя по существу все эти предприятия должны быть в равном положении относительно данного товарного знака, и указал, что соответствующие дела успешно разрешаются Федеральной антимонопольной службой. В заключение **Д.А. Гаврилов** указал, что в мировой практике (со ссылкой, в частности, на Сингапурский договор) существует отличная от российской концепция предоставления исключительных прав на товарный знак, когда еще на стадии рассмотрения заявки подробно исследуется вопрос о добросовестности приобретения и использования данного товарного знака, его фактического использования правообладателем и так далее.

И.А. Зенин обратил внимание участников дискуссии на некоторые проблемы, связанные с признанием в судебном порядке действий ответчика по государственной регистрации злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией, и качестве примера привел дело «Вашерон энд Константин С.А.» (дело № А40-73286/10-143-625). Истец выпускал дорогие часы и обладал товарным знаком по соответствующему классу товаров, а ответчик зарегистрировал аналогичный товарный знак по совершенно иному классу товаров. Нижестоящие суды отклонили требования истца, направленные на отмену регистрации товарных знаков ответчика, со ссылкой на законодательство (когда товарные знаки зарегистрированы в разных классах, говорить о нарушении прав на товарный знак нельзя), однако с данной позицией не согласился Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации



№ 16912/11 от 24.04.2012). Позиция последнего по существу правильна, однако вызывает сомнения, может ли судебная инстанция таким образом «исправлять» закон.

В своих репликах **Д.А. Гаврилов** и **Г.В. Разумова** отметили, что при разрешении указанного дела в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации в действительности применялись не столько нормы, связанные с регистрацией товарных знаков как таковой, сколько нормы законодательства о недобросовестной конкуренции. При этом **Д.А. Гаврилов** дополнительно отметил, что было бы правильным расширить явный перечень случаев недобросовестной конкуренции в действующем законодательстве, что облегчило бы правоприменение.

Касаясь вопроса о возможности непосредственного (без обращения в антимонопольный орган) рассмотрения судом требования о признании действий ответчика недобросовестной конкуренцией большинство участников дискуссии согласились с тем, что это возможно. Несколько иную позицию по данному вопросу занял **А.П. Сергеев**, который в письменном отзыве выразил мнение, что, вопреки позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30, в суд можно лишь обжаловать то или иное решение Федеральной антимонопольной службы по вопросу недобросовестной конкуренции, но невозможно прямое, минуя антимонопольные органы, обращение заинтересованного лица в суд. Позицию, аналогичную позиции **А.П. Сергеева** о невозможности «прямого» заявления в суд требований о признании недобросовестной конкуренции, изложил в своем письменном отзыве **В.А. Хохлов**.

Отдельно рассматривался вопрос, может ли Роспатент самостоятельно рассматривать вопросы о том, имели ли место (1) недобросовестная конкуренция или (2) злоупотребление правом при регистрации товарного знака.

По первому случаю участники были совершенно единодушны: недобросовестная конкуренция регулируется специальным законодательством, есть уполномоченный государственный орган (Федеральная антимонопольная служба) и только этот орган либо суд, но никак не Роспатент, может по существу рассматривать соответствующий вопрос.

По второму случаю доминирующее мнение также заключалось в том, что Роспатент не уполномочен рассматривать по существу вопросы о том, имело ли место злоупотребление правом при регистрации товарного знака.

Весьма определенно высказался на этот счет **С.А. Парашук**: из доктрины гражданского права следует, что статья 10 ГК РФ, которая говорит о злоупотреблении правом, предоставляет именно и только суду полномочия по установлению и квалификации данного правонарушения; следовательно, нельзя и говорить о том, что административные органы, в том числе ФАС России или Роспатент могут устанавливать злоупотребление правом; это тесно связано с тем, что административные органы могут применять «конкретные запреты», но возможность применения такого общего понятия, как злоупотребление правом, должна оставаться в компетенции судебных органов.

Н.Л. Сенников (выступление по просьбе **Сенникова Н.Л.** публикуется дословно) «Спасибо. Я тоже хотел бы в подпункте 2.2 предупредить всякую возможность обращения по данному вопросу к Роспатенту и другим административным органам власти, поскольку это прерогатива суда и нельзя перекрывать полномочия исполнительной власти, вторгаясь в судебную власть. А также дальнейшие возможности по каким-то смежным вопросам обращения в этом случае к Роспатенту, за исключением, может быть, случаев независимого посредничества, медиации или третейского разбирательства. А вот по заключительному пункту – возможности самостоятельного об-

ращения с исковыми требованиями – мне кажется, что заявитель вправе это сделать. Спасибо».

Весьма определенно высказался по данному вопросу в письменном отзыве **Л.Н. Линник**: «Роспатент должен... решать вопросы только охраноспособности заявленных объектов интеллектуальных прав. Для решения вопроса о том, имеется ли злоупотребление правом со стороны правообладателя в отношении третьих лиц, у сотрудников Роспатента нет ни соответствующих полномочий, ни должной квалификации...».

Сходную позицию по поводу возможной роли Роспатента занимает и **В.А. Хохлов**: «Роспатент не должен обладать правом увязывать принятие собственных актов... например, об отказе в государственной регистрации товарного знака, с собственным же выводом о наличии злоупотребления правом, недобросовестной конкуренции» (письменный отзыв).

К аналогичным выводам пришли в своих письменных отзывах **Д.М. Мурзин** и **Т.Л. Калачева**.

Однако были высказаны и иные мнения. В частности, **В.В. Старженецкий** отметил, что ему кажется странной та точка зрения, что Роспатент не может применять общие правовые нормы, заключенные в статье 10 ГК РФ и тем более в статье 10 bis Парижской конвенции. Не исключены ситуации, когда нарушения статьи 10 ГК РФ очевидны и Роспатент может их учитывать при решении вопроса о регистрации товарного знака.

А.А. Амангельды в письменном отзыве обратила внимание на то, что Роспатент может отказывать в регистрации товарного знака по мотиву сходства его до степени смешения с уже зарегистрированным, но попытка такой регистрации может быть злоупотреблением правом и сама по себе. Таким образом, делать категоричный вывод о том, что Роспатент вообще не устанавливает факты злоупотребления правом, нельзя.

Подводя итог обсуждению второго вопроса, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех выступавших и подчеркнула необходимость учитывать объективное различие полномочий государственных органов по квалификации спорных ситуаций при регистрации товарных знаков. В частности, Роспатент обладает вполне определенным кругом полномочий и может проверять только ограниченный круг обстоятельств. Вместе с тем существуют факты, наличие или отсутствие которых Роспатент не может проверить в принципе, в частности, это касается установления недобросовестности. В последнем случае оценка таких обстоятельств и вынесение соответствующего решения - прерогатива суда.

3. Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, подлежит ли оценке предшествующее использование третьими лицами спорного или сходного с ним до степени смешения обозначения без регистрации его в качестве товарного знака при рассмотрении судом вопроса о наличии в действиях лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

По поставленному вопросу в судебной практике встречаются две точки зрения.

Согласно одной точке зрения, одним из критериев недобросовестного поведения лица, зарегистрировавшего товарный знак, может служить оценка предшествовавшего использования спорного обозначения. Так, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), то регистрация товарного знака одним из конкурентов может иметь целью устранение присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Впоследствии лицом, зарегистрировавшим в качестве товарного знака обозначение,



ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, могут предприниматься действия по вытеснению конкурентов с рынка, в том числе путем предъявления требований о пресечении незаконного использования спорного обозначения. В таком случае действия лица по приобретению товарного знака могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция. Равным образом могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае, например, регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося (без регистрации в качестве товарного знака) только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

Согласно второй точке зрения, исходя из пункта 1 статьи 1477 и статьи 1481 ГК РФ, исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак. Соответственно, обозначение, не зарегистрированное в качестве товарного знака, не имеет правовой охраны в качестве средства индивидуализации, поэтому свободное использование участниками рынка – конкурентами спорного обозначения до его регистрации одним из конкурентов в качестве товарного знака не имеет значения для квалификации действий правообладателя как недобросовестных, направленных на прекращение использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным спорным товарным знаком.

Предлагалось обсудить данную проблему и в особенности проверить состоятельность первой точки зрения как наиболее адекватной правовой действительности. Само по себе то, что использование обозначения без регистрации его в качестве товарного знака не порождает исключительного права на него, не должно влиять на решение вопроса о возможности или невозможности признания актом недобросовестной конкуренции регистрации такого права. Со-

гласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности в качестве основания для такого признания выступает нечестность (а не незаконность) поведения лица в промышленных и торговых делах. Регистрация лицом обозначения, ранее широко использовавшегося иным лицом (иными лицами), может быть нечестной. При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

В ходе дискуссии было высказано множество различных мнений, давались актуальные проблемы из судебной практики. Большинство участников поддержали первую точку зрения с некоторыми уточнениями и дополнениями.

На вопрос о том, подлежит ли оценке предварительное поведение лиц на товарных рынках по использованию обозначения до момента регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, **С.А. Пузыревский** дает безоговорочный положительный ответ, обосновывая это тем, что решить вопрос о недобросовестной конкуренции, не понимая, что предшествовало регистрации товарного знака при использовании этого обозначения, будет невозможным. Поэтому в каждом случае вопрос о том, у кого имелось право на использование до момента государственной регистрации, подлежит детальному исследованию.

В связи с этим С. А. Пузыревский привел в качестве примера дело компании «Эвалар», в отношении которой антимонопольным органом был установлен факт недобросовестной конкуренции из-за регистрации товарного знака «Красный корень», известность которого была связана не только с инвестициями компании в популяризацию данного знака, но и в силу «исторических причин» (это обозначение на террито-

рии Алтайского края было известно задолго до регистрации товарного знака).

Дополнительно С.А. Пузыревский заметил, что не всякая предшествующая деятельность правообладателя по популяризации товарного знака дает правообладателю «иммунитет» от возможности признания его действий недобросовестной конкуренцией, и предложил применительно к таким ситуациям указывать, что должна рассматриваться прежде всего ситуация, когда товарный знак получил известность исключительно в результате действий правообладателя, а не вообще любую хозяйственную деятельность с использованием этого знака.

Первую точку зрения поддержали также **М.А. Рожкова** и **С.А. Герасименко**. Последняя отметила, что в данном случае затрагивается актуальная проблема, касающаяся того, что если какое-то обстоятельство или какое-то доказательство имеет отношение к делу, является относимым, то мы априори не можем исключать ни одного оказательства.

Швейцарским опытом регулирования данного вопроса поделился **Н. Руйе**. До 1992 года в соответствии со швейцарским законодательством приоритетным при определении статуса товарного знака было его использование. После законодательной реформы решающую роль отвели факту регистрации. Что касается возможности оспорить регистрацию на основании того факта, что другое лицо пользовалось данным обозначением ранее, большинство ученых придерживалось мнения, что приоритет с регистрацией, который отражен в законе о товарных знаках, является *lex specialis*, и тогда невозможно вообще оспорить регистрацию на основании факта, что до этого использовались подобные знаки. Однако десять лет назад ситуация поменялась, и судьи начали признавать, что действительно можно на основании недобросовестной конкуренции оспорить регистрацию. Н. Руйе отметил, что данная реформа отразилась на деятельности не только недобросовестных

участников рынка, но и на крупных компаниях. Был приведен пример с компанией «Нестле», которая зарегистрировала некоторый слоган. Однако булочная, слоган которой практически совпадал с зарегистрированным выражением, обратилась в кантональный суд, дошла до федерального верховного суда Швейцарии и выиграла дело. С момента вынесения этого решения было очень много случаев, где судьи придерживались мнения, что регистрация может нарушать закон о недобросовестной конкуренции.

А.П. Сергеев в письменном отзыве отметил, что при рассмотрении соответствующего вопроса нельзя занимать формальную позицию (правообладатель есть лицо, которое первым успело зарегистрировать товарный знак), но, безусловно, нужно учитывать все сопутствующие обстоятельства, «в частности, сохранило ли спорное обозначение различительную способность, чьими усилиями оно стало широко известным, какое отношение имеет правообладатель к данному обозначению».

Сходную позицию высказал в письменном отзыве **Д.В. Мурзин**. Он отметил, что, за исключением исчерпания исключительного права, в нашем законодательстве вообще нет случаев свободного использования товарного знака, и что, в частности, отсутствует право преждепользования, которое имеется в патентном праве. Все это приводит к явному нарушению баланса интересов правообладателя и третьих лиц, и в этой ситуации едва ли не единственный способ восстановить этот баланс – использовать нормы о запрете недобросовестной конкуренции и недобросовестного поведения участников гражданского оборота вообще.

А.А. Амангельды в своем письменном отзыве обращает внимание на норму пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по которой, в частности, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения



товаров определенного вида. Поэтому предшествующее использование третьими лицами спорного или сходного с ним до степени смешения обозначения без регистрации его в качестве товарного знака подлежит оценке при рассмотрении судом вопроса о том, была ли регистрация данного обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

Были высказаны и иные точки зрения.

В.А. Хохлов в своем отзыве написал, что «сам по себе факт... регистрации товарного знака..., когда соответствующее обозначение использовалось [ранее третьими] лицами, не говорит о недобросовестности правообладателя», тем более что «сама система охраны средств индивидуализации построена на том, что рождает стимулы к их регистрации». По мнению В. А. Хохлова, идеальной целью являются изменения в системе регистрации, которые сводили бы к минимуму возможные споры, что на практике может выразиться «в виде правил, ограничивающих регистрацию товарного знака в ряде ситуаций». С другой стороны, минимизация возможных споров может быть достигнута в определенной степени и путем корректировки судебной практики; в частности, возможно «пойти на выработку положения судебной практики о том, что использование соответствующего обозначения лицами, не являющимися правообладателями, какое-то время не влечет признания его недобросовестной конкуренцией».

Л.Н. Линник в письменном отзыве подчеркивает, что использование товарных знаков без их регистрации осуществляется на свой страх и риск. В связи с этим претензии третьих лиц к правообладателю, зарегистрировавшему свое право, следует рассматривать весьма осторожно.

Т.Е. Абова в своем выступлении привела пример с конфетами «Мишка на севере», «Белочка» и другими, у которых множество производителей на рынке. Получается, что если один из производителей зарегистрирует

именно свой товарный знак, то ему скажут: «Нет, ты злоупотребил правом, ведь нас же много», но, с другой стороны, как говорит Т.Е. Абова, «кто-то должен быть первым», один знак не может быть зарегистрирован всеми. Ею был также поставлен принципиальный вопрос: можно ли отказать в регистрации или признать недействительной регистрацию только потому, что кто-то первым зарегистрировал товарный знак, а также может ли это делать Роспатент или же это прерогатива судебной власти.

4. Четвертый вопрос касался того, может ли учитываться последующее (после регистрации) поведение правообладателя при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Таким образом, с точки зрения ГК РФ, основанием для прекращения правовой охраны является недобросовестность при регистрации товарного знака.

В отличие от этого, согласно части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Представляется, что основанием для прекращения правовой охраны товарного знака может являться исключительно недобросовестность на стадии регистрации

товарного знака. Если регистрация носила добросовестный характер, а нечестным является лишь использование товарного знака, то возможно пресечь именно недобросовестное использование товарного знака, запретив правообладателю совершать определенные действия, при этом сама регистрация должна быть оставлена в силе.

Вместе с тем для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции исходя из статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности оценке подлежит ее честность; следовательно, учитывается и цель такой регистрации. С этой точки зрения при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение лица, на основании которого может быть выяснена и определена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица. А суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака оценивает саму регистрацию, в том числе с учетом последующего поведения правообладателя.

Участники дискуссии были единодушны в мнении о том, что последующее поведение правообладателя должно учитываться при определении добросовестности. Все выступающие высказались за существование у суда полномочия учитывать такое поведение при возникновении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в ка-

честве товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Так, **С.А. Пузыревский** специально подчеркнул, что выводы, касающиеся регистрации товарного знака и признания такой регистрации недобросовестной, практически невозможно сделать без оценки дальнейшего использования товарного знака (на момент регистрации нельзя определить, для чего и как эта регистрация в дальнейшем будет использована). Поэтому Роспатент в ряде случаев поставлен в такую ситуацию, что, не зная ситуации на рынке, но видя формальное соблюдение всех требований, которые предполагают регистрацию товарного знака, он делает вывод о добросовестности. Итак, оценка добросовестности регистрации возможна только с учетом дальнейшего поведения, а это поведение уже «ретранслируется» на саму регистрацию.

Н. Руйе также заметил, что суд может проанализировать ситуацию именно после регистрации, чтобы толковать, интерпретировать поведение лица, которое зарегистрировало товарный знак, и определить, было ли это поведение недобросовестным.

В.А. Хохлов отмечает в письменном отзыве, что смысл установленной возможности оспаривания правовой охраны товарного знака по мотиву недобросовестной конкуренции, имевшей место при его регистрации, заключается в том, чтобы «в результате снять охрану товарного знака, полученную при условиях, когда бы ее не следовало предоставлять». А поскольку выявляются именно намерения, то они могут проявиться и быть установлены на любой стадии, и соответственно «оценивать надо действия правообладателя как до, так и во время регистрации, а также после нее», уясняя при этом цель действий правообладателя. Данную позицию разделяет и **Д.В. Мурзин**.

А.П. Сергеев в своем письменном отзыве разделяет позицию о том, что основанием для прекращения охраны товарного знака должна быть прежде всего недобросовест-



ность правообладателя на стадии регистрации, но о такой недобросовестности может, в принципе, говорить и последующее поведение правообладателя, если такое поведение подтверждает, что при самой регистрации товарного знака он преследовал неблагоприятные цели. С другой стороны, если недобросовестным является исключительно само по себе использование товарного знака, то его можно пресечь путем запрета совершения определенных действий, но сама регистрация товарного знака должна остаться в силе.

5. Пятый вопрос касался того, может ли неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе «аккумулирующим» знаки, само по себе свидетельствовать о злоупотреблении правом и (или) о недобросовестной конкуренции.

В судебной практике встречаются случаи, когда за защитой нарушенного исключительного права в суд обращаются правообладатели, зарегистрировавшие на себя товарный знак, но фактически его не использующие, или правообладатели, извлекающие имущественную выгоду из товарного знака не путем его фактического использования, а путем предъявления исков к нарушителям. С одной стороны, ГК РФ устанавливает лишь одно последствие неиспользования товарных знаков – досрочное прекращение его правовой охраны при соблюдении определенных законом условий. С другой, основная цель существования товарного знака – индивидуализация товаров правообладателя.

Согласно одной точке зрения, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительно прав на товарный знак, в случае отсут-

ствия фактического его использования самим правообладателем. Кроме того, могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих и не имеющих реального намерения по их использованию.

Согласно другой точке зрения, неиспользование товарного знака в пределах трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, не может свидетельствовать о недобросовестности. Кроме того, аккумулирование нескольких товарных знаков за одним правообладателем не запрещено действующим законодательством, поэтому такая деятельность, даже вместе с другими аналогичными обстоятельствами (например, с неиспользованием товарных знаков), не может свидетельствовать о недобросовестных намерениях правообладателя.

На обсуждение выносился тезис о том, что само по себе неиспользование товарного знака не может быть признаком недобросовестности правообладателя, но должно оцениваться в совокупности с иными доказательствами по делу. Так, суд может учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Данный вопрос вызвал большой интерес. При этом большинство выступающих согласилось с тем, что нельзя говорить о злоупотреблении правом, основываясь исключительно на факте регистрации нескольких товарных знаков.

М.А. Рожкова отметила, что в данном случае возникает вопрос по поводу использования товарного знака, и ставится вопрос о том, может ли быть злоупотреблением си-

туация, когда лицо, зарегистрировавшее товарный знак, его не использует. Было отмечено, что очень часто при обсуждении вопросов использования товарного знака проводят параллели между ним и использованием изобретения, подчеркивая, что это схожие институты со схожими проблемами и соответственно схожими решениями. Однако в действительности, как указала М.А. Рожкова, изобретения и товарный знак – это принципиально разные объекты, причем неиспользование изобретений нередко препятствует техническому прогрессу, а неиспользование товарного знака техническому прогрессу, да и вообще прогрессу никак не мешает. Поэтому, если лицо зарегистрировало множество товарных знаков для индивидуализации своих товаров и при этом не использует эти знаки, нельзя говорить о том, что лицо непременно обязано осуществлять такое использование либо пострадают какие-то публичные интересы. С учетом сказанного, по мнению профессора М.А. Рожковой, в ситуации, описанной в вопросе, нужно говорить, что злоупотребление может иметь место, если имеются другие причины (например, те, которые упомянуты в третьем вопросе, когда лицо регистрирует товарный знак, несмотря на то, что этот знак уже широко используется третьими лицами), но не само по себе.

Н.Л. Сенников (по просьбе Сенникова Н.Л. публикуется дословно) «Спасибо. По пункту пятому. Мне кажется, здесь недостаточно корректно ставятся вопросы и тем самым осуществляется вторжение в предпринимательскую инициативу об аккумуляровании товарных знаков. Да, встречаются правообладатели, которые извлекают имущественные блага из предъявления исков нарушителям их исключительных прав. Но это, конечно же, в каждом случае должно решаться индивидуально и это один из способов коммерциализации их частной инициативы, в частности на средства индивидуализации. Поэтому здесь каких-то обобщающих сценариев, думается, давать невозможно. В каждом случае это индиви-

дуальный способ рассмотрения, и квалификация суда будет зависеть от многих обстоятельств дела. Спасибо».

С.А. Герасименко, развивая мысль, высказала мнение, что самого по себе факта неиспользования товарного знака недостаточно для того, чтобы установить недобросовестную конкуренцию.

Н. Руйе также поддержал эту мысль, отметив, что для аннулирования или отмены регистрации недостаточно простого факта аккумулярования товарных знаков, нужно учитывать и другие обстоятельства дела.

Практический взгляд на проблему был предложен **Н.И. Левченко**. Она отметила, что доводы о том, что брендсквоттер не использует зарегистрированный товарный знак, возникают при рассмотрении дел о прекращении охраны товарного знака либо о взыскании компенсации с ответчика за использование товарного знака лица, который зарегистрировал знак, но ничего не производит и не производил вообще. По данной категории дел судебная практика пришла к выводу о том, что необходимо давать оценку указанному поведению брендсквоттера как злоупотреблению правом.

А.П. Сергеев по данному вопросу высказался в письменном отзыве даже более категорично: неиспользование правообладателем товарного знака «не только может, но и должно быть в обязательном порядке учтено при оценке того, являются ли действия правообладателя добросовестными».

С точки зрения **Т.Е. Абовой**, можно признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных и схожих с ним до степени смешения обозначения, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Это сознательное бездействие правообладателя для создания препятствий другим участникам рынка производить определенную продукцию. Такое бездей-



ствие можно называть злоупотреблением предоставленным правом.

Выражая аналогичную позицию, **А.П. Рабец** в письменном отзыве отмечает, что «к формам злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности относят неиспользование зарегистрированного товарного знака (с целью последующей выгодной уступки права на него либо выжидания использования обозначения третьими лицами для привлечения к ответственности), применение последствий нарушения исключительно права в целях собственного обогащения», причем такого рода деяния должны квалифицироваться именно как злоупотребление правом, а не недобросовестная конкуренция (поскольку товары сам правообладатель не производит и конкуренции по существу нет).

Как отметил в письменном отзыве **Л.Н. Линник**, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции, хотя бы потому, что это не запрещено законом. Однако в случае реального ущемления интересов третьих лиц, включая предъявление исков к нарушителям, соответствующее поведение правообладателя может преследоваться в судебном порядке; в этом случае у правообладателя нужно выяснять такие обстоятельства дела, как, например, цель регистрации товарного знака, реальное намерение его использовать, причины неиспользования.

Д.А. Гаврилов затронул специфичную область правового регулирования, упомянув случаи приобретения права на доменное имя, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку реального производителя, при неиспользовании этого доменного имени. Была отмечена революционная позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которая была основана на правилах ICANN по рассмотрению споров по доменным именам. Когда речь идет о намерениях недобросовестно приобрести товарный знак и препятствовать правообладателю в продвижении своих това-

ров в сети Интернет, тогда эти действия могут быть оценены как недобросовестная конкуренция со ссылкой как раз на эти правила. Переходя к обсуждаемому вопросу в целом, **Д.А. Гаврилов** указал, что следует признать правильной защиту прав и интересов «истинного» правообладателя, то есть того лица, в результате усилий которого товарный знак получил известность на рынке, а не того лица, которое лишь зарегистрировало товарный знак на себя с недобросовестной целью.

А.В. Залесов предложил несколько детализировать обсуждаемый вопрос в части указания классов международной классификации товаров и услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы. Он отметил, что сейчас в России весьма распространена ситуация, когда товарный знак зарегистрирован по определенному классу, добросовестно используется правообладателем, активно продвигается, и он начинает использоваться в отношении неоднородных товаров. Дело «Вашерон энд Константин С.А.» яркий тому пример, хотя там была регистрация по неоднородным классам товаров. Например, есть название автомобиля японского производителя – и появляются китайские телевизоры под таким же названием; поскольку товары разные, то эта практика формально законна. В результате, отметил **А.В. Залесов**, правообладатели, пытаясь противостоять указанной практике, после выхода на рынок с теми или иными товарами под данным обозначением подают заявки и по другим классам. (Общеизвестность товарного знака не является тем институтом, который препятствовал бы этому, в силу сложности признания и специфики российского отношения к данному понятию.)

А.В. Залесов соглашается с мнением **М.А. Рожковой** о том, что товарный знак, в отличие от патента на изобретение, не является монопольным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда. И ре-

гистрация товарного знака без цели использования может быть направлена лишь на пресечение паразитирования на известном бренде.

Высказал свои соображения по поводу пятого вопроса **С.А. Паращук**. Случай, когда был зарегистрирован товарный знак не с целью использования лицом, а с целью запрещения третьим лицам, иллюстрирует двойственную природу исключительного права, которое имеет позитивную и негативную стороны. И, собственно, запрет на использование исключительного права может рассматриваться в рамках осуществления права. Статья 9 ГК РФ говорит, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Есть и другие ограничители на осуществление права, например статья 10 ГК РФ, где указано, что не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Поэтому нельзя, на взгляд С.А. Паращука, однозначно утверждать, что сам по себе запрет на использование товарного знака или патента является злоупотреблением правом. В заключение было отмечено, что в Германии скупка патентов без намерения их использовать признается недобросовестной конкуренцией.

Д.В. Мурзин отмечает в письменном отзыве, что проблема оценки неиспользования товарного знака правообладателем как злоупотребления правом в широком смысле (как понятия, включающего и недобросовестную конкуренцию) связана с более общей проблемой о соотношении принципа недопустимости злоупотребления правом и принципа правовой определенности, об определенном балансе интересов. Как говорит Д.В. Мурзин, ссылаясь на других авторов, «злоупотребление правом отсутствует, если законные интересы истца являются определяющими». Однако если речь в статье 10 ГК РФ идет именно о балансе интересов, то такой баланс уже установлен в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ (в виде трехлетнего срока). «Может быть, было

бы более правильным выработать рекомендацию о том, что допустимо применять нормы о злоупотреблении правом и (или) о недобросовестной конкуренции только в том случае, если неиспользование товарного знака осуществляется за пределами трехлетнего срока...» – пишет Д.В. Мурзин.

В.А. Хохлов в своем письменном отзыве крайне осторожно отнесся к тому, чтобы рассматривать неиспользование правообладателем товарного знака – и даже подачу такими правообладателями исков к третьим лицам – как злоупотребление правом или недобросовестную конкуренцию, поскольку такое поведение само по себе не является ни неправомерным, ни этически упречным. Кроме того, нельзя не учитывать, что в статье 1486 ГК РФ уже предусмотрены последствия неиспользования товарного знака. Если же встать на противоположную позицию, то «может сложиться весьма нежелательная практика, когда правомерное поведение вызывает применение санкций». И «даже в тех случаях, когда суд признает возможным применить нормы о злоупотреблении правом или о нарушении конкурентных правил, на факт неиспользования товарным знаком он вправе сослаться как лишь на дополнительное обстоятельство, сопутствующее злоупотреблению (нарушению условий конкуренции)».

В заключительной части заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам председатель Суда Л.А. Новоселова вручила благодарственные письма Н. Руйе, Б.А. Макдоналду и А.В. Залесову за активное участие в международной научно-практической конференции и поддержку электронного Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Было отмечено, что материалы, которые будут подготовлены по результатам заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, будут разосланы участникам, и при желании участники могут предоставить для публикации свои письменные замечания. ■



Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки



Л.В. Назарычева,
помощник судьи Суда по интеллектуальным правам, аспирант института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Развитие экономических (торгово-рыночных) отношений в современной России характеризуется не только ростом числа возможностей для участников предпринимательской деятельности, но и возникновением ряда проблем, связанных с регулированием и защитой прав и охраняемых законом интересов указанных лиц.

Производители товаров нередко предпринимают разного рода попытки укрепить

свое положение на рынке товаров и услуг увеличить присутствие своих товаров (услуг) на потребительском рынке, с целью извлечения максимально допустимой прибыли. При этом активно используются возможности, предусмотренные гражданским законодательством. К числу распространенных случаев относятся и такие, когда юридические лица, которые выступают в гражданском обороте как коммерческие организации,

используют не только право на фирменное наименование (исключительное право на использование своего фирменного наименования), но также и регистрируют свои права на товарные знаки, служащие им как средства индивидуализации товаров. Известно, что для крупнейших и имеющих заметный вес на национальной и мировой экономической арене производителей использование товарного знака является не

только средством идентификации товара, но и определенной гарантией его качества для потребителей, поскольку потенциальный покупатель связывает (ассоциирует) производимую качественную продукцию с узнаваемым образом товарного знака. Кроме того, товарный знак выполняет и другие функции, такие, например, как рекламную и информационную (рекламирует и информирует о данном на рынке товаре, обладающем определенным набором отличительных качеств), ограничительную функцию (запрещает использование товарного знака без согласия его правообладателя).

В связи с заметной ролью товарных знаков как средств индивидуализации на рынке товаров и услуг немаловажное значение приобретают используемые юридическими лицами и предпринимателями способы защиты от недобросовестной конкуренции, среди которых важное место занимают гражданско-правовые меры, применяемые в случаях незаконного использования обозначения третьими лицами.

1. Такое явление, как недобросовестная конкуренция, является «оборотной стороной медали» осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности – пока есть сама конку-

ренция, будет существовать и недобросовестная конкуренция, которая квалифицируется в п.9 ст.4 Федерального закона «О защите конкуренции» как действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. В пункте 7 постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» на это дополнительно обращено внимание судов»¹.

Представляется интересным отметить, что нормы об ограничении конкуренции были предусмотрены законодателем еще в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Согласно п.2 ст.2 Закона РСФСР № 948-1 он не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, за исклю-

чением случаев, если соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение конкуренции либо приобретение, использование и нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут привести к недобросовестной конкуренции.

Правило п.9 ст.4 действующего Федерального закона «О защите конкуренции» корреспондирует более общему положению, согласно которому актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах (ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности. Париж, 20.03.1883). К формам выражения недобросовестной конкуренции отнесены смешение, дискредитация и введение в заблуждение². В специальной литературе отмечается «явно неудовлетворительное положение с пресечением недобросовестной конкуренции, предусмотренной в единственной статье 14 Закона о конкуренции, содержащей лишь перечень недобросовестных конкурентных действий, которая в принципе дублирует статью 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности»³.

Среди актов, носящих международный характер, следует также выделить Соглашение

1 Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.

2 Парижская конвенция по охране промышленной собственности // Источник: <http://ipc.arbitr.ru/law/docs/17>.

3 Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. № 6. С.48.



о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, которое государства СНГ заключили в целях координации совместных действий по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, а также фактов применения методов недобросовестной конкуренции (Минск, 04.06.1999, вступило в силу для РФ 5 ноября 2001 г.).

Наряду с указанием в ч.2 ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции» прямого запрета недобросовестной конкуренции, которая может быть связана с использованием товарного знака, российский законодатель предусмотрел административную (ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях), уголовную (ст. 180 Уголовного кодекса РФ) санкции, гражданско-правовую ответственность (ст. 1515 Гражданского кодекса РФ). Гражданское законодательство устанавливает приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров путем государственной регистрации товарного знака и выдачи свидетельства правообладателю.

Таким образом, совершаемые участником экономических отношений действия, способные каким-либо способом вызвать смещение по отношению к предприятиям, продуктам, промышленной или торговой деятельности конкурента, могут характери-

зоваться разными признаками нарушений исключительных прав на товарные знаки.

2. Все большее значение приобретает для современного общества актуальная и своевременная информация, поскольку личных знаний или опыта бывает недостаточно для принятия важных решений в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Подчас для совершения конкретной сделки коммерческой организации необходимо не только следить за надлежащим соблюдением законодательства, но и за соблюдением прав третьих лиц, которые могут быть затронуты в результате деятельности организации. Судебной практике знакомы случаи, когда третьим лицам приходилось обращаться за защитой в антимонопольный орган, а затем участвовать и в рассмотрении дел судебными инстанциями в связи с незаконными (недобросовестными) действиями организаций по регистрации за собой права на использование торговой марки. Показательным представляется следующее дело.

Спор возник по поводу использования исключительных прав на товарный знак HANSOL, под которым в России продавалась стекловата, регулярно ввозимая из Китайской Народной Республики участниками рынка (ИП Ельчищевым В.В., ИП Пасечник С.С., обществами «Владлайн» и «Импортстрой»), по сути являющимися конкурентами.

Общество «Владлайн» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HANSOL и стало его правообладателем. В результате иные участники рынка, продолжающие ввозить в Россию стекловату марки HANSOL, стали привлекаться к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Ущемленными в правах участниками рынка была подана жалоба в антимонопольный орган, который пришел к выводу, что действия общества «Владлайн», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак HANSOL и выразившиеся в ограничении на использование конкурентами ставшего широко известным товарного знака HANSOL, являются недобросовестной конкуренцией. Данное решение антимонопольного органа и было обжаловано в арбитражный суд обществом «Владлайн».

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции ранее принятые акты отменил, заявление удовлетворил. Далее коллегия судей передала дело на рассмотрение в Президиум ВАС РФ.

Поддерживая выводы антимонопольного органа, ВАС РФ отметил, что общество «Владлайн», зарегистрировав товарный знак без уведомления других участников рынка о таком намерении, ограни-

чило право других хозяйствующих субъектов на осуществление сложившейся свободной практики ввоза стекловаты HANSOL, получив ряд преимуществ перед конкурентами, что в целом противоречит индивидуальным, коллективным и публичным правам и законным интересам участников гражданского оборота. Общество «Владлайн» недобросовестно вытесняло конкурентов с рынка, защищая приобретенное исключительное право на товарный знак, между тем как ГК РФ не допускает использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.⁴ Вынося окончательное постановление, ВАС РФ основывался, в том числе, на позиции Конституционного Суда РФ о недобросовестной конкуренции, которая выражена в определении от 1 апреля 2008 г. № 450-О-05.

Таким образом, несмотря на то, что государство в лице судебных и административных органов активно обеспечивает реализацию норм рассматриваемого правового ин-

ститута, недобросовестные организации и/или предприниматели совершают попытки захвата определенного места на рынке с помощью используемого и зарекомендовавшего себя товарного знака.

Рассматривая использование товарных знаков участниками рынка, хотелось бы, однако, отметить, что действия, повлекшие убытки хозяйствующего субъекта или введение в заблуждение с целью извлечения прибыли, не обязательно содержат в себе прямой умысел. В пункте 9.2 постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 дано разъяснение о том, что административное правонарушение, предусмотренное в ст. 14.10 КоАП РФ, может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности. Ответственность индивидуального предпринимателя за совершение данного правонарушения наступает, в том числе, в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует чужой товарный знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое ис-

пользование на законных основаниях⁶.

3. Другая проблема, связанная с недобросовестным использованием товарного знака, может возникнуть в случае, если конкуренту правообладателя удалось зарегистрировать свой товарный знак с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Вследствие этого потребитель услуг и продукции может быть введен в заблуждение относительно характера производства, потребительских свойств, качества товара, его производителей.

Так, Комиссия ФАС России усмотрела в действиях ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» признаки недобросовестной конкуренции, указанные в п.4 ч.1 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» (дело № 114/67-08).

Суть дела заключалась в том, что ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» ввело в оборот плиточный шоколад «Алина» с комбинированным обозначением, сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком плиточного шоколада «Алёнка», принадлежащим ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь». Тем самым ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» вве-

Рассматривая использование товарных знаков участниками рынка, хотелось бы, однако, отметить, что действия, повлекшие убытки хозяйствующего субъекта или введение в заблуждение с целью извлечения прибыли, не обязательно содержат в себе прямой умысел

4 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 14186/12 по делу № А51-11170/2011 // Источник: Официальный сайт ВАС РФ: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c162fd78-22ca-4d3b-b30b-91c49dada6a7/A51-11170-2011_20130423_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.

5 Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 6.

6 Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.



ло в заблуждение потребителя относительно производителя шоколада и его рецептуры, а также нанесло ущерб другому хозяйствующему субъекту – конкуренту.

Общеизвестным является факт того, что наибольшее признание потребителя получает плиточный шоколад с изображением в виде анфасного портрета маленькой девочки в платочке, которое является гарантом качества знаменитой кондитерской фабрики «Красный октябрь». Признаки правонарушения нетрудно определить – нарочито похожие этикетки (сходные изображения девочки в платочке, коричневый и светло-желтый тона), созвучность словесных элементов «Алёнка» и «Алина». По запросу ФАС России данные факты подтверждены Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В качестве обстоятельств, подтверждающих наличие в действиях ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» всех признаков недобросовестной конкуренции, Комиссия ФАС России указывает, что «Общество получает преимущества в конкурентной борьбе, так как не затрачивает собственные средства на разработку новой упаковки для своего продукта, а пользуется плодами де-

ятельности Заявителя, так же получает возможность снизить издержки за счет использования репутации товара Заявителя, который был введен в оборот задолго до товара Общества;

... способность причинить убытки Заявителю может быть осуществлена путем перераспределения спроса на данном товарном рынке, так как существует вероятность оттока потребителей Заявителя к обществу из-за совершения данных действий».

Общеизвестным является факт того, что наибольшее признание потребителя получает плиточный шоколад с изображением в виде анфасного портрета маленькой девочки в платочке, которое является гарантом качества знаменитой кондитерской фабрики «Красный октябрь»

Исходя из выводов, сделанных Комиссией ФАС России при вынесении данного решения, использование товарного знака без разрешения правообладателя запрещено.

Позже арбитражный суд подтвердил правильность позиции, которой придерживались фабрика «Красный октябрь» и ФАС России. Вынося решение об отказе в удовлетворении требований фабрики «Славянка» о признании недействительным решения Роспатента от 30.07.2011г. об

удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432596 (словесный элемент «Алина»), суд указал, что заявитель (фабрика «Славянка»), действуя на том же товарном рынке, что и ОАО «Красный Октябрь», не мог не знать о комбинированном обозначении с изображением меленькой девочки и словесным элементом «Алёнка», которое в течение многих лет используется для маркировки аналогичных товаров

и является общеизвестным в РФ товарным знаком. Таким образом, действия заявителя, связанные с регистрацией товарного знака, сходного до степени смешения с хорошо известным в РФ обозначением, свидетельствуют о несоблюдении заявителем принципа надлежащей осмотрительности⁷.

4. Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки может приобретать разные формы. Можно упомянуть, на-

7 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2010 г. по делу № А40-93917/11. Источник: Официальный сайт ВАС РФ: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/39aaca18-1a70-46e8-a678-7709920ee06d/A40-93917-2011_20111207_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.

8 См.: Новоселова Л.А. Задачи Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Октябрь. С.12. Источник: UR: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/Journal_SIP.pdf.

пример, о лицензионном договоре, который может быть использован предпринимателями в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Предоставление неисключительного права на товарный знак по договору, повлекшее за собой введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, можно оценить как злоупотребления в сфере использования товарных знаков. Недобросовестная конкуренция может проявляться в форме изменений требований к качеству, установленному лицензиаром, и последующим извлечением недобросовестным контрагентом соответствующей прибыли.

Можно констатировать увеличение потребности участников экономических отношений в судебной защи-

Можно констатировать увеличение потребности участников экономических отношений в судебной защите прав в сфере интеллектуальной собственности

те прав в сфере интеллектуальной собственности⁸. Специфика возникающих споров предполагает объективного и углубленного разбирательства с привлечением к участию в делах соответствующих специалистов.

В настоящее время ряд споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, отнесен к ведению впервые созданного в Российской Федерации специализированного арбитражного суда – Суда по интеллек-

туальным правам, начавшего свою работу 3 июля 2013 г. (постановление Пленума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 51). Как от-

В современной России происходит постоянное развитие и усложнение сферы товарно-рыночных отношений

мечают в юридической литературе, необходимость возврата к идее создания специализированного суда обусловлена принятием ч.4 ГК РФ и увеличением количества споров, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

Представляется, что это один из тех шагов государства, который способствует качественному улучшению

рассмотрения сложных споров в сфере интеллектуальной собственности и в целом позволяет более эффективно контролировать правомерное использование прав на товарные знаки, предупреждая факты недобросовестной конкуренции. Тем самым одновременно реализуются задачи правовой защиты интеллектуальных прав добросовестных предпринимателей.

В современной России происходит постоянное раз-

витие и усложнение сферы товарно-рыночных отношений. Увеличивается количество товаров и услуг, появляются новые, разнообразные средства их индивидуализации. Как следствие, правообладателю бывает сложно отследить многообразие оказываемых услуг, продаваемых товаров и наименований юридических лиц, регистрирующих свои исключительные права на индивидуализацию продукции. Способствуют защите от посягательств на права третьих лиц активно внедряемые в информационное деловое поле электронные ресурсы (например реестры товарных знаков, доступ к которым возможен посредством использования информационно-коммуникационной сети Интернет).

Российским законодателем предложен достаточно эффективный механизм гражданско-правовых способов защиты прав добросовестных владельцев товарных знаков. Судебная практика показывает, что суды в целом справляются с вызовами времени и довольно успешно разрешают споры в сфере интеллектуальной деятельности, предупреждая, в том числе, нарушение норм о конкуренции недобросовестными участниками рынка. В будущем представляется полезным обобщение судебной практики и издание постановления с разъяснениями актуальных вопросов рассмотрения дел по спорам о правах на товарные знаки и знаки обслуживания. ■



Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда



Е.И. Гладкая,
эксперт по авторским правам

В связи с ростом количества Интернет-сайтов доменное имя становится ординарным атрибутом юридического лица и индивидуального предпринимателя и выполняет не только функцию адресации, но и фактически становится средством индивидуализации наряду с традиционными. Как и любой коммерчески ценный объект, доменное имя часто становится объектом сделок и нередко оказывается предметом правовых споров.

До актуализации Гражданского кодекса¹ посредством принятия федерального закона № 259-ФЗ² в числе оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в п 9 ст. 1483 значилась тождественность потенциального товарного

знака как промышленным образцам и знакам соответствия, так и доменным именам, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Таким образом, ранее законодатель признавал наличие доменного имени в числе объектов, на которые распространяются гражданские права, – более того, в определенном смысле доменные имена были по режиму приравнены к товарным знакам.

В действующей редакции Гражданского кодекса доменное имя упоминается только в контексте способов осуществления исключительного права на товарный знак для индивидуализации товаров, работ или услуг – размещение товарного знака в доменном имени признается осуществ-

лением исключительного права на указанное средство индивидуализации (ст. 1484). Аналогичное правило применяется к наименованию места происхождения товара (ст. 1519): «Использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации». Таким образом, косвенно законодатель определяет доменное имя исключительно как способ адресации, поддерживая позицию недействующего закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»³. Согласно этому спосо-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

2 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ.

3 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1

бу, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности - в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, доменное имя после внесения вышеуказанного изменения утратило так называемый «паритет прав» с товарными знаками, с точки зрения закона, представляя собой при размещении в нём товарного знака лишь способ осуществления исключительного права на средство индивидуализации.

Однако исследование текстов правовых актов не может обеспечить полного понимания механизма воздействия содержащихся в них норм. Объективным отражением действия правовых положений является судебная практика как деятельность правоприменителей, которые осуществляют толкование и применение положений действующего законодательства для разрешения возникающих споров.

На фоне недостаточной правовой урегулированности отношений по поводу доменных

имен и неоднозначности правового режима доменного имени одной из наиболее острых правовых проблем российского сегмента сети Интернет можно назвать всплеск захвата доменных имен, сходных с зарегистрированными средствами индивидуализации иных лиц, что влечет за собой судебные споры с целью передать домены обладателям одноименных фирменных наименований и товарных знаков.

На основании изложенного целесообразно ознакомиться с актами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) по так называемым «доменным» спорам.

Примечательно, что ещё в 2001 г. на фоне отсутствия правового регулирования отношений по поводу доменных имен Президиумом ВАС РФ была поднята тема недобросовестной конкуренции применительно к действиям администратора доменного имени, тождественному товарному знаку иного лица. Исторически первым постановлением Президиума ВАС РФ, затрагивающим вопросы доменных имен, является Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271.

В рассматриваемом деле американская корпорация «Истман Кодак Компании» являлась владельцем товарных знаков Kodak. Корпорация обратилась в суд к российскому предпринимателю, зарегистрировавшему доменное имя kodak.ru, с иском о запрещении использовать товарный знак Kodak в доменном

имени и о публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Арбитражные суды трех инстанций отказали в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие законодательства о товарных знаках.

Однако Президиум ВАС РФ посчитал, что такой вывод судов противоречит нормам законодательства о товарных знаках, а также положениям о недобросовестной конкуренции Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Он постановил направить дело на новое рассмотрение в связи с отсутствием судебной оценки действий предпринимателя, умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его средство индивидуализации как участника экономического оборота, а товарный знак другого юридического лица. На такое решение Президиума ВАС повлияла также неисследованность вопросов о смешении доменного имени с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком Kodak, поскольку товары и услуги истца и



ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта. Дополнительно ВАС РФ указал на необходимость проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

В рассматриваемом постановлении ВАС РФ дал первое развернутое судебное определение как сети Интернет, так и доменного имени: «Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров. Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protocol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса».

В отношении функций доменных имен ВАС РФ указал: «современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально про-

стых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость».

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 11.04.2006 № 15736/05 по делу № А40-67505/04-110-638 истец являлся владельцем товарного знака «Компромат.ru», и в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации указанного обозначения обратилось агентство в связи с тем, что не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам признала регистрацию названного товарного знака недействительной частично, так как в силу доминирующего положения слова «компромат» (компрометирующие

материалы, то есть материалы, порочащие чью-либо деятельность или репутацию) обозначение в целом указывает на негативный характер (свойство и вид) информации, поэтому оно не могло быть зарегистрировано как товарный знак. Истец обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным указанного решения Палаты по патентным спорам.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами Палаты по патентным спорам и отказали в признании ее решения недействительным. Отменяя указанные акты, суд кассационной инстанции признал доказанным факт приобретения обозначением «Компромат.ru» различительной способности в результате его использования обществом и признал решение Палаты по патентным спорам недействительным.

Президиум ВАС РФ постановил решение суда кассационной инстанции отменить, и акты судов первой и апелляционной инстанций оставить в силе. ВАС РФ пришел к выводу, что товарный знак «Компромат.ru» содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, поскольку такое обозначение указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц.

Также Президиумом ВАС РФ отмечено, что доказательств иного использования обозначения «Компромат.ru», чем в сети Интернет, представлено не было. Используемый с 1999 г. истцом домен compromat.ru признан не тождественным зарегистриро-

ванному товарному знаку, имеющим графическое отличие (исполнен латиницей, а не кириллицей) и служащим средством адресации пользователей сети не на сайт истца, владельца товарного знака, а на сайт «Библиотека компромата Сергея Горшкова», который и является администратором домена *compromat.ru*. В данном выводе Президиум поддержал позицию суда апелляционной инстанции в данном деле, в соответствии с которой «ссылка заявителя на то, что он является администратором домена, изображением на латинице “*compromat*” (национальный домен RU), также несостоятельна, поскольку доменное имя является способом адресации в Интернете, а не использованием обозначения для маркировки товаров и услуг, что является принципиальным условием для приобретения обозначением различительной способности».

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 30.09.2008 № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89 издательский дом являлся учредителем бюллетеня «АгроБизнес и пищевая промышленность» и правообладателем товарного знака «Агробизнес». Общество «Юнайтед Пресс» являлось учредителем и издателем журнала «Агробизнес». Современные стратегии, технологии, менеджмент» и администратором доменного имени *agro-business.ru*. Издательский дом обратился в арбитражный суд с иском к указанному обществу о защите права на товарный знак, в частности,

о переоформлении доменного имени *agro-business.ru* на истца и удалении обозначения «Агробизнес» из сети Интернет.

Решением, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, суд обязал общество «Юнайтед Пресс» прекратить использование обозначения «Агробизнес», в частности, в рекламе журнала в сети Интернет на сайте *www.agro-business.ru* (в остальной части иска к этому ответчику отказано). Суд первой инстанции решением, поддержанным судами апелляционной и кассационной инстанций, признал доказанным размещение обществом «Юнайтед Пресс» в сети Интернет на сайте *www.agro-business.ru* рекламы своего журнала, однако требование о переоформлении домена *www.agro-business.ru* на истца оставил без удовлетворения, поскольку законодательством о товарных знаках не предусмотрен такой способ защиты прав на товарный знак.

Президиум ВАС РФ постановил акты судов всех инстанций по данному делу отменить и в удовлетворении исковых требований отказать, так как суды не учли, что право общества «Юнайтед Пресс» на название журнала, включающего слово «агробизнес», возникло и использовалось до даты приоритета товарного знака. В свою очередь название журнала, издаваемого ответчиком, содержит помещаемые на обложках дополнительные слова, уточняющие направленность информации. Спорное обозначение в

названии журнала не повторяет зарегистрированных особенностей написания словесного элемента товарного знака, что исключает опасность смешения двух обозначений.

Нижеописанное дело по домену *denso.com* стало первым «доменным» спором, дошедшим до Президиума ВАС РФ после вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса. Обстоятельства дела *denso.com* примечательны тем, что доменное имя относится не к национальной российской доменной зоне .RU, а к так называемой международной зоне общего пользования .COM; также небезынтересны факты разнообразного распоряжения истцом доменным именем как имуществом. В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08 по делу № А56-46111/2003 между компанией Denso Domain и обществом «ДенСо» заключено соглашение о передаче доменного имени *deN^oso.com*. Согласно соглашению компания Denso Domain подтверждает, что она является единственным законным владельцем доменного имени *denso.com* и «имеет все права на продажу (распоряжение) данного имущества, и соглашается передать правопреемнику все права и имущественные интересы, связанные с этим доменным именем». На основании указанного соглашения доменное имя *denso.com* зарегистрировано регистратором доменных имен за обществом «ДенСо».



Между обществом «Сервиспойнт» и обществом «ДенСо» заключен договор простого товарищества, в силу которого товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью извлечения прибыли путем оказания третьим лицам услуг по доставке корреспонденции. По договору вкладом общества «ДенСо» являлось наряду с деловой репутацией, деловыми связями, трудовым участием, право пользования принадлежащим ему доменным именем den.com (при этом общество «ДенСо» осталось администратором доменного имени). Позднее между указанными лицами заключен договор о передаче обществу «ДенСо» исключительного права на товарный знак Den.

Японская компания DenCorporationна основании международной процедуры урегулирования доменных споров обратилась в Центр посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) с жалобой в связи с регистрацией обществом «ДенСо» доменного имени den.com и с требованием о передаче компании этого доменного имени, поскольку его регистрацией нарушены ее исключительные права на товарный знак Dpi фирменное наименование. Решением ВОИС признано, что общество «ДенСо» зарегистрировало и использовало доменное имя den.com недобросовестно, требование компании DenCorporationо передаче ей

названного доменного имени удовлетворено.

Общество «ДенСо» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к компании DenCorporationо признании его права пользования доменным именем den.com.

Дело претерпело не одно прохождение по судебным инстанциям.

Арбитражный суд решением, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, признал право пользования истцом доменным именем denso.com. Федеральный арбитражный суд указанные акты в части признания права пользования общества «ДенСо» доменным именем denso.com отменил, дело в этой части передал на новое рассмотрение в арбитражный суд.

При новом рассмотрении дела решением арбитражного суда в удовлетворении иска обществу «ДенСо» отказано. Постановлением арбитражного апелляционного суда решение отменено, признано право пользования общества «ДенСо» доменным именем denso.com. Федеральный арбитражный суд постановление оставил без изменения.

Президиум ВАС РФ постановил оставить в силе решение арбитражного суда первой инстанции об отказе обществу «ДенСо» в иске.

Президиум ВАС РФ указал, что в рамках квалификации акта недобросовестной конкуренции для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в

зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN, на основании которых регистрация доменного имени может быть аннулирована, если доказано, что:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом признано доказанным наличие каждого из этих трех элементов в рассматриваемом деле, в связи с чем установлено, что использование спорного доменного имени дает истцу необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом недобросовестной конкуренции в отношении ответчика.

В отношении наличия прав и интересов истца в отношении спорного доменного имени Президиум ВАС РФ указал, что на момент регистрации доменного имени denso.com за истцом у него не было прав на товарный знак с таким же обозначением, так как такой знак был зарегистрирован позднее, а право на него получено по договору с обществом «Сервиспойнт». Аргумент о том, что словесное обозначение denso

повторяет в латинской транскрипции фирменное наименование общества «ДенСо», не признан определяющим и свидетельствующим о наличии законных прав и интересов. Дело в том, что общество «ДенСо» было зарегистрировано за день до получения прав на доменное имя denso.com, но оно для добросовестного предложения товаров и услуг истцом реально не использовалось, размещались лишь новостные материалы, которые копировались с других сайтов. Также судом подчеркивалось отсутствие доказательств того, что истец стал широко известен благодаря доменному имени до рассмотрения спора ВОИС.

В отношении недобросовестной регистрации доменного имени истцом Президиум ВАС РФ указал, что недобросовестность подтверждается тем, что истец тесно связан с известным недобросовестным регистратором доменных имен - обществом «Сервиспойнт», которое неоднократно признавалось нарушителем правил регистрации доменных имен согласно Единой политике по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN; доменное имя denso.com длительное время (в течение нескольких лет) использовалось истцом лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов; у истца не существовало каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени.

В итоге Президиум ВАС РФ посчитал, что истец знал или

не мог не знать о существовании правообладателя товарного знака denso японской компании Denso Corporation; у истца не было реального намерения самому использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель избежать аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с Единой образной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526 ЗАО «ЛАД-М» зарегистрировано в 1996 г., а также являлось правообладателем товарных знаков «ЛАД-М» и «ЛАДМ». Физическое лицо осуществляло администрирование доменного имени ladm.ru с 2004 г., а доменного имени lad-m.ru - с 2006 г.

ЗАО обратилось в суд к физическому лицу с иском о признании его действий по администрированию доменных имен lad-m.ru и ladm.ru нарушением прав истца на товарные знаки и запрещении ответчику использовать обозначения, сходные с товарными знаками истца в указанных доменных именах; о признании действий по администрированию указанных доменных имен нарушением исключительного права истца на использование фирменного наименования и запрещении ответчику использовать обозначение, сходное с фир-

менным наименованием истца в указанных доменных именах; о взыскании 100 000 рублей компенсации.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения актами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении иска отказано. Отказывая в удовлетворении иска в части нарушения права истца на фирменное наименование, суды нижестоящих инстанций указали, что право на фирменное наименование, принадлежащее юридическому лицу, может быть нарушено только другим юридическим лицом, в то время как ответчик не имеет фирменного наименования и в доменных именах использует фирменное наименование зарегистрированного в 2006 г. ООО «Лад-М», участником и генеральным директором которого является. Кроме того, суды указали на то, что до 2008 г. истец хозяйственно-финансовую деятельность не вел и свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации не использовал.

Между тем, Президиум ВАС РФ указал, что законодательство связывает защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности, и суды неправоммерно отказали истцу в защите его исключительного права, учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были



зарегистрированы на имя ответчика позднее возникновения права истца на фирменное наименование. Дополнительно Президиумом отмечено, что, так как ООО «Лад-М», генеральным директором которого является ответчик, зарегистрировано в качестве юридического лица после дат регистрации доменных имен lad-m.ru и ladm.ru, доменные имена с обозначениями, сходными до степени смешения, использовались ответчиком в нарушение исключительного права истца фирменного наименования.

Одновременно Президиум посчитал обоснованным отказ судов в защите прав на товарные знаки, поскольку домены зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них.

Президиум ВАС РФ постановил судебные акты в части отказа в удовлетворении требования о защите исключительного права использования фирменного наименования отменить и признать действия ответчика по администрированию доменных имен нарушением прав истца на фирменное наименование и запретить использовать доменные имена lad-m.ru и ladm.ru.

В деле mumm.ru ВАС РФ поддерживает тенденцию к применению принципов международной процедуры рассмотрения доменных споров. В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу

№ А40-47499/10-27-380 компании «G.H. Mumm & Cie» являлась правообладателем международного товарного знака MUMM, зарегистрированного в 1986 г. Физическое лицо являлось администратором домена mumm.ru. Компания «G.H. Mumm & Cie» обратилась в арбитражный суд с иском к физическому лицу о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета использовать товарный знак MUMM в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

Решением арбитражного суда, отмененным постановлением арбитражного апелляционного суда и оставленным в силе постановлением федерального арбитражного суда, в иске отказано. Постановлением Президиума ВАС РФ в силе оставлен акт суда апелляционной инстанции, акты остальных инстанций отменены.

Суд апелляционной инстанции указал, что наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Президиум ВАС РФ подчеркнул необходимость проверки наличия или отсутствия трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным

знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом установлено, что при регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение MUMM, тождественное товарному знаку, принадлежащему компании. Истец зарегистрирован во Франции в 1920 г., является правообладателем товарного знака MUMM с 1986 г., производит шампанские вина под маркой MUMM. Таким образом, компания является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени mumm.ru.

Администратор доменного имени mumm.ru признан судом лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака; а также не имеющим законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Президиум ВАС РФ подчеркнул, что сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался с момента перехода к ответчику прав по администрированию домена. Передача права по администрированию домена mumm.ru новому администратору после подачи ист-

цом заявления в ВАС РФ подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Таким образом, действия по использованию в доменном имени `mumm.ru` товарного знака MUMM, принадлежащего компании «G.H. Mumm & Cie», квалифицированы судом в качестве акта недобросовестной конкуренции, признаны создающими препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушающими исключительное право истца на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Ключевым вопросом нижеописанного дела является возможность квалификации владельца доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком иного правообладателя, лицом, заинтересованным в досрочном прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием. В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14483/12 по делу № А40-75222/11-5-466 заявление о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в связи с его неиспользованием, поданное администратором доменного имени, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, частично удовлетворено. Истец обратился в арбитражный суд с заявлением

о признании незаконным решения Роспатента. Параллельно решением суда по другому делу ответчик признан нарушившим исключительное право истца на товарный знак.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, требование истца удовлетворено, постановлениями арбитражного апелляционного суда и федерального арбитражного суда оставлено без изменения. Постановлением Президиума ВАС РФ акты судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

По мнению Роспатента, администратор доменного имени являлся заинтересованным лицом, которое вправе было подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака `techn`, так как его действия направлены на защиту и восстановление своего права на доменное имя `techn.ru`, признанное сходным до степени смешения с названным товарным знаком.

Суды нижестоящих инстанций признали, что ответчик не являлся заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны названного товарного знака, поскольку как физическое лицо не имел правовой и физической возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе оказывать услуги. Ссылаясь на то, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака,

суды признали недействительным решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Однако Президиум ВАС РФ указал, что наличие интереса ответчика в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака обосновано, так как с 2007 г. он являлся владельцем доменного имени `techNoshock.ru`, зарегистрированного еще в 2002 г.. Таким образом, обращение ответчика с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака `technoshock` в связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя. При этом не имеет правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Однако указанное обозначение использовалось ответчиком не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя

ВАС РФ подчеркнул, что оспариваемое решение принято Роспатентом до признания ответчика нарушителем исключительных прав на товарный знак `technoshock`, и в силу объективных причин Роспатенту не могли быть известны установленные судом при рассмотрении упомянутого дела обстоятельства и факт запрета использовать спорное обозначение. ■



Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав на средства индивидуализации по законодательству Китая



Е.В. Буробина,

*АФ «Юстина», юрист, магистр юриспруденции
(Российская школа частного права), соискатель
кафедры гражданского и семейного права
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)*

По данным Таможни и службы пограничной охраны США, в 2012 г. около 72 % контрафактной продукции, перехваченной на границе, было произведено в Китае¹. Приблизительная стоимость задержанных товаров оценивается в 906 206 683 доллара США.

Учитывая членство Китая в ВТО и значительные усилия США по реформированию законодательства Китая в области защиты интеллектуальной собствен-

ности, мы считаем эту сумму огромной.

Массовый характер нарушений в сочетании с низкой активностью властей Китая по их предотвращению объясняется особенностями подхода к использованию и защите интеллектуальных прав, и в особенности средств индивидуализации.

Дело в том, что в Китае принята попытка объединить защиту средств индивидуализации с предоставлением возможности использования их репутации другим лицам как способ распределения благ².

Для этого, например, максимально расширяется примене-

ние концепции вхождения обозначения во всеобщее употребление, позволяющей неограниченному числу лиц использовать новый товарный знак в отношении инновационных товаров и услуг, для которых нет другого обозначения.

В то же время ограничивается использование концепции сходства до степени смешения, причем минимального отличия одного обозначения от другого достаточно, для того, чтобы признать отсутствие нарушения³.

С точки зрения китайской теории, индивидуализирующие обозначения предназначены для того, чтобы, с одной стороны, по-

1 С отчетом Таможни и службы пограничной охраны США по перехваченной на границе продукции можно ознакомиться на сайте: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/priority_trade/ipr/seizure/fy2012_final_stats.ctt/fy2012_final_stats.pdf.

2 Lean Chan Grinvald. Making Much Ado about Theory: the Chinese Trademark Law. 2008. // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1739062.

3 Op.cit.

могать потребителям находить товар известного качества и характеристик. С другой стороны, в случае некачественного товара – чтобы легче определить его производителя для привлечения его к ответственности. Права обладателя обозначения при этом вторичны.

Китай является участником Парижской конвенции, Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков⁴ и Протокола к нему; Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков⁵, Соглашения ТРИПС⁶ и т.д.

Однако в результате перенесения китайским законодателем приоритета на права потребителей и обеспечение доступа максимального числа лиц к выгодам от использования известных средств индивидуализации, защита правообладателей в Китае значительно снижена.

Основные законодательные акты, регулирующие правовую охрану средств индивидуализации в Китае: Закон о товарных знаках 1983 г.⁷, Закон о противодействии недобросовестной конкуренции 2007 г.⁸, Правила применения Закона о товарных знаках 2002 г.⁹, Положения по административной регистрации

наименований корпораций 1991 г.¹⁰, Меры по применению административной регистрации наименований корпораций 2004 г.¹¹, Положения о защите географических указаний 2005 г.¹² и т.д.

Согласно ст. 8 Закона о товарных знаках, товарным знаком признается любое визуальное обозначение, способное отличать товары или услуги одного лица (физического, юридического, иной организации) от товаров или услуг другого лица, включая слова, эмблемы, буквы, цифры, трехмерные символы, сочетания цветов или любые комбинации указанных элементов.

Лицо, использующее товарный знак для индивидуализации своих товаров или услуг, обязано гарантировать их качество (ст. 7 Закона о товарных знаках).

Товарный знак охраняется на основании регистрации в Ведомстве по товарным знакам, однако действует и право преждепользования (ст. 31 Закона о товарных знаках).

При этом защита предоставляется и незарегистрированным обозначениям товаров, которые приобрели широкую известность в Китае. Запрещается имитация, воспроизведение, перевод или обращение за регистрацией для однородных товаров обозначения, которое использова-

лось в отношении товара или услуги и приобрело широкую известность. Не допускается также использование его в доменных именах и коммерческих наименованиях (ст. 13 Закона о товарных знаках).

Обладатель права на незарегистрированное, но широко известное обозначение, вправе требовать через управление промышленности и торговли или через суд запрета его неправомерного использования, удаления его с товаров нарушителя, уничтожения удаленного с товаров обозначения или уничтожения незаконно маркированных им товаров, если отделить обозначение от товаров невозможно (ст. 45 Правил применения Закона о товарных знаках).

Нарушением права на товарный знак, согласно ст. 52 Закона о товарных знаках, признается:

- » использование обозначения, идентичного или сходного с ним в отношении однородных товаров или услуг без согласия правообладателя;
- » продажа товаров, маркированных товарным знаком, в нарушение исключительных прав его обладателя;
- » подделка, воспроизведение или продажа воспроизведения товарного знака без согласия правообладателя;

4 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.

5 Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.

6 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.

7 Доступен на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=131395.

8 Доступен на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125970.

9 Доступны на английском языке: <http://www.china.org.cn/english/DAT/214797.htm>.

10 Доступны на английском языке: <http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/poaoenr635>.

11 Доступны на английском языке: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_1481_0_7.html.

12 Доступны на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181517.



» изменение товарного знака, проставленного правообладателем, другим обозначением и реализация товара под другим обозначением и т.д.

Незаконно размещенные товарные знаки подлежат удалению с товара, а если отделить их невозможно, товар подлежит уничтожению (ст. 44 Правил применения закона о товарных знаках).

Помимо уничтожения практикуется передача контрафактных товаров малоимущим слоям населения, в чем также проявляется социалистическая направленность китайского законодательства о товарных знаках¹³.

Оборудование, используемое исключительно для изготовления контрафактных товаров, подлежит конфискации (ст. 53 Закона о товарных знаках). Такая формулировка позволяет на практике оставлять оборудование у нарушителя, под предлогом, что оно используется и для иных целей¹⁴. Тем самым для нарушителя сохраняется возможность продолжения экономической деятельности¹⁵.

Лицо, пострадавшее от нарушения, может требовать выплаты компенсации в размере по-

несенных им убытков, включая расходы на прекращение нарушения или в размере доходов нарушителя (ст. 56 Закона о товарных знаках).

Если же доходы нарушителя или убытки правообладателя от нарушения установить затруднительно, суд может взыскать компенсацию в размере, не превышающем 500 000 юаней (около 2 600 000 рублей)¹⁶.

На практике размеры взыскиваемых китайскими судами компенсаций зачастую не позволяют покрыть убытки правообладателя и расходы на преследование нарушителя. Про Китайскую систему возмещения говорят: «Выиграл дело, но потерял деньги»¹⁷.

Как указывалось выше, приоритетным является сохранение возможности осуществления лицом экономической деятельности, даже если при этом нарушается законодательство и права третьих лиц.

Кроме того, к ответственности в виде возмещения убытков не может быть привлечено лицо, не знавшее, что при продаже товаров нарушаются чьи-либо исключительные права на товарный знак. При этом ответчику необходимо также до-

казать, что он законно приобрел товары и указать поставщика (ст. 56 Закона о товарных знаках).

В случае преднамеренного нарушения суд может обязать виновное лицо принести публичные извинения¹⁸.

Для споров о нарушении права на товарный знак предусмотрен досудебный порядок урегулирования: правообладатель и нарушитель обязаны попытаться урегулировать спор путем переговоров¹⁹ (ст. 53 Закона о товарных знаках).

Споры о конкуренции прав на товарные знаки рассматриваются Ведомством по товарным знакам. Его решение может быть обжаловано в Совет по пересмотру и разрешению споров о товарных знаках. Только после рассмотрения дела Советом оно может быть передано в суд²⁰.

Все остальные требования о защите прав на товарный знак могут предъявляться непосредственно в суд.

Дела о нарушении интеллектуальных прав относятся к юрисдикции Коллегий по интеллектуальной собственности, образованных в народных судах средней ступени (в городах среднего размера) и судов выс-

13 Lean Chan Grinvald. Op.Cit.

14 Обычно используется формулировка «оборудование, преимущественно используемое для совершения нарушения» (см., например, ч. 5 ст. 1252 ГК РФ)

15 Lean Chan Grinvald. Op.Cit.

16 Исследователи отмечают, что средний размер взыскиваемых убытков в Китае составляет около 15 % от заявляемых потерпевшими от нарушения. Kristina Sepetys & Alain Cox. NERA Economic consulting, Intellectual Property Rights Protection in China: Trends in Litigation and Economic Damages 8 (2009) Quotation through Lean Chan Grinvald. Op.Cit.

17 Lean Chan Grinvald. Op. Cit.

18 Xuan-Thao Nguyen. Trademark Apologetic Justice: China's Trademark Jurisprudence on Reputational Harm. University of Pennsylvania Journal of Business Law Review, Vol. 15, p. 131. 2012. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321740.

19 Порядок и сроки досудебного урегулирования споров китайским законодательством не установлены, в связи с чем норма является декларативной.

20 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 235.

шей ступени (в провинциальных городах)^{21 22}.

Помимо товарных знаков, правовая охрана предоставляется также некоторым обозначениям, идентифицирующим лица в гражданском обороте.

В Китае различают три вида таких обозначений: наименование корпорации, наименование компании и коммерческое наименование.

Китайское законодательство не содержит определений этих обозначений.

Соответствующие понятия могут быть выведены из Положения об административной регистрации наименований корпораций, Мер по применению административной регистрации наименований корпораций и Закона о противодействии недобросовестной конкуренции.

Наименование корпорации является наиболее общим и может использоваться как объединяющее обозначение для юридических лиц, входящих в холдинг, группу компаний.

Наименование компании – то наименование, под которым компания зарегистрирована. Согласно ст. 9 Мер по применению административной регистрации наименований корпораций, в наименование компании входит указание административного района, где зарегистрирована компания, ее коммерческое наименова-

ние, характер коммерческой деятельности, организационно-правовая форма.

Такие элементы наименования компании, как указание административного района, характер деятельности, организационно-правовая форма не защищаются от использования третьими лицами.

Защите от несанкционированного использования подлежит коммерческое наименование – часть наименования компании, которая собственно индивидуализирует компанию на рынке.

Наименование компании может быть зарегистрировано в отношении всей территории Китая, однако коммерческое наименование защищается не во всем Китае, а на территории административного района, в котором она зарегистрирована, а также на территориях, в которых оно, в результате использования, приобрело известность²³.

нарушение и (или) возместить причиненные убытки (ст. 27 Положения об административной регистрации наименований корпораций).

Наименования компаний защищаются также на основании Закона о противодействии недобросовестной конкуренции (ст. 5 Закона).

Нарушением считается использование наименования компании без разрешения правообладателя в отношении собственных товаров и услуг, если это может повлечь введение потребителей в заблуждение.

Для того чтобы воспользоваться средствами защиты, предоставленными антимонопольным законодательством, обозначение должно приобрести некоторую известность в обороте в результате его использования²⁴.

Лицо, чье право нарушено вправе требовать от нарушителя возмещения причиненных ему убытков, а если исчислить

В случае столкновения различных средств индивидуализации действует принцип приоритета: защиту получает то средство индивидуализации, права на которое возникли раньше»

В случае нарушения правообладатель вправе обратиться в суд или регистрирующий орган по месту нахождения нарушителя с требованием прекратить

их затруднительно – выплаты компенсации в размере доходов, полученных нарушителем в результате его неправомерных действий (ст. 20 Закона

21 Intellectual Property Rights Primer for China. A Guide for UK Companies. 2008 // <http://www.ipr.gov.uk/ipr-guide-china.pdf>.

22 Судебная система Китая представлена народными судами четырех уровней: народные суды низшей ступени, народные суды средней ступени, народные суды высшей ступени и Верховный народный суд. Функции каждого уровня примерно соответствуют российским судам первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции и надзора.

23 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 246.

24 Op.cit. P. 198.



о противодействии недобросовестной конкуренции).

Соответствующие споры о нарушении антимонопольного законодательства могут передаваться в суд или управление по делам промышленности и торговли соответствующего уровня.

Правовая охрана предоставляется также географическим указаниям.

В китайском законодательстве имеются различные определения географических указаний²⁵. Все они сводятся к тому, что географические указания служат для обозначения происхождения товара из определенного региона и его качество, репутация или иные характеристики тесно связаны с особенностями этого региона (например, экологическим или человеческим фактором).

Использование географических указаний допускается, по общему правилу, только в отношении товаров, которые прошли проверку и были одобрены уполномоченным органом (ст. 2 Положения о защите географических указаний).

В то же время даже лицо, чьи товары не прошли такую проверку, может использовать его при условии, что товары произведены в обозначае-

В случае столкновения различных средств индивидуализации действует принцип приоритета: защиту получает то средство индивидуализации, права на которое возникли раньше»

мой местности и соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Нарушением права на географическое указание признается использование его или сходного с ним обозначения на товаре, не происходящем из соответствующей местности, не отвечающем требованиям, предъявляемым к таким товарам, если это может привести к введению потребителей в заблуждение (ст. 21 Положения о защите географических указаний).

Географические указания в Китае пользуются различной правовой охраной, в зависимости от органа, в котором они зарегистрированы.

Географические указания могут быть зарегистрированы в качестве коллективных знаков²⁶ ²⁷, или сертификационных знаков²⁸ в Ведомстве по товарным знакам (ст. 6 Правил применения Закона о товарных знаках). Такие географические указания, пользуют-

ся всеми средствами защиты, предоставленными товарным знакам.

Генеральная служба контроля качества, инспекции и карантина также регистрирует географические указания²⁹. Такие обозначения защищаются средствами административного права на основании Закона о качестве продуктов³⁰. При этом никакие убытки правообладателя не возмещаются.

В случае столкновения различных средств индивидуализации действует принцип приоритета: защиту получает то средство индивидуализации, права на которое возникли раньше.

Однако имеются и некоторые особенности, например, обладатель права на более раннее коммерческое наименование может запретить использование более позднего товарного знака, лишь при следующих условиях:

» коммерческое наименование и товарный знак тожд-

25 См., например, ст. 16 Закона о товарных знаках.

26 Коллективными признаются товарные знаки, правообладателями которых являются объединения физических и/или юридических лиц.

27 Лицу, использующему географическое указание, в отношении товаров, происходящих с соответствующей территории и отвечающих всем предъявляемым требованиям, не может быть запрещено использование обозначения, даже если оно не пожелает вступить в объединение, которому принадлежит коллективный товарный знак (ст. 6 Правил применения Закона о товарных знаках).

28 Сертификационными признаются товарные знаки, указывающие на видовые характеристики товара, произведенного в определенной местности.

29 Раздел III Положения о защите географических указаний.

30 Ст. 24 Положения о защите географических указаний.

- дественны или сходны до степени смешения;
- » коммерческое наименование и товарный знак зарегистрированы в отношении однородных товаров и (или) услуг, что может ввести потребителей в заблуждение;
 - » коммерческое наименование хорошо известно и имеет определенную репутацию в Китае;
 - » регистрация или использование товарного знака производится недобросовестно;
 - » регистрация или использование товарного знака может причинить ущерб владельцу коммерческого наименования.

Предъявление дополнительных требований объясняется тем, что, как указывалось выше, коммерческое наименование пользуется защитой лишь на той территории, где оно зарегистрировано, в то время как товарный знак регистрируется для всей территории Китая.

Такие же условия необходимо соблюдать обладателю прав на более раннее коммерческое наименование, если он хочет прекратить правовую охрану более позднего коммерческого наименования³¹.

Дополнительные требования служат общей логике китайского законодателя, стремящегося предоставить максимальный доступ к использованию средств индивидуализации для

повышения благосостояния китайских граждан и компаний.

Законодательство предусматривает возможность применения обеспечительных мер в делах о защите прав на товарные знаки (ст. 57 Закона о товарных знаках), но не на иные средства индивидуализации.

Истец также вправе требовать через суд предоставления ему бухгалтерской и иной отчетности ответчика, связанной с нарушением³².

Как мы могли убедиться, китайская система защиты прав на средства индивидуализации обладает значительным своеобразием.

Несмотря на то, что Китай является участником всех базовых международных соглашений в этой области, уровень защищенности правообладате-

ля там остается крайне низким.

Формально законодательство Китая соответствует всем основным стандартам, но практическое применение тех же принципов в социалистическом строе снижает эффективность разработанных механизмов.

Это объясняется тем, что в Китае отсутствует традиция уважения абсолютных прав (как

китайская система защиты прав на средства индивидуализации обладает значительным своеобразием

права собственности, так и интеллектуальных прав), а также стремлением максимально поддерживать любую предпринимательскую активность для поднятия благосостояния населения.

Среди функций средств индивидуализации главными оказываются гарантия качества и обеспечение интересов потребителей; идентификация и реклама товаров правообладателя отходят на второй план.

Учитывая, что позиция китайских законодателей и правоприменителей является по-

Учитывая, что позиция китайских законодателей и правоприменителей является последовательной и осознанной, представляется, что в ближайшее время ситуация с защищенностью исключительных прав на средства индивидуализации в Китае не изменится

следовательной и осознанной, представляется, что в ближайшее время ситуация с защищенностью исключительных прав на средства индивидуализации в Китае не изменится. Правообладатели вынуждены будут и дальше адаптироваться к принципиально иной модели восприятия интеллектуальных прав в Китае. ■

31 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 236.

32 Op.Cit. P. 254.



Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения



С.Л. Будылин,
старший юрист компании Roche & Duffay

В Во многих странах мира признание прав авторов иностранных произведений прошло долгую эволюцию от полного непризнания до полного признания наравне с отечественными авторами. В этой статье мы сравним эту эволюцию в США и в России. Несмотря на радикальные различия между национальными версиями законодательства об авторском праве, в этих двух странах упомянутый процесс проходил через удивительно сходные этапы.

Первоначально в обеих странах права иностранных ав-

торов не признавались вовсе или признавались лишь в некоторых из них немногочисленными двусторонними международными соглашениями случаями. Затем, после присоединения к Всемирной конвенции об авторском праве (США – 1955 г., СССР – 1973 г.), произведения иностранных авторов получили охрану. Однако это относилось лишь к «новым» произведениям, созданным после присоединения страны к конвенции, но не к «старым» произведениям, созданным до этого присоединения.

В течение целого столетия обе страны наотрез отказывались от присоединения к Бернской конвенции от 1886 г., которая помимо прочего требует охраны и «старых» произведений (то есть в некотором смысле

имеет ретроактивное действие). Но всемирное международное сотрудничество постепенно расширялось. В конце концов обе страны присоединились к конвенции (США – 1989 г., Россия – 1995 г.). При этом обе они, по существу, отказались выполнить требования Бернской конвенции относительно охраны «старых» иностранных произведений. Такая «вольность» поведения участников конвенции, несомненно, имела своим основанием то, что Бернская конвенция не предусматривает реальных санкций за ее нарушение.

Однако затем обе страны вступили в ВТО (США – 1995 г., Россия – 2012 г.). Как известно, Бернская конвенция является частью соглашения ВТО, а оно предусматривает возможность санкций за его нарушение.

ние. Ввиду этого обеим странам в преддверии вступления в ВТО пришлось отказаться от своего «творческого» прочтения Бернской конвенции и принять законодательство (США – 1994 г., Россия – 2004 г.), «восстанавливающее» авторские права на «старые» иностранные произведения.

Весь этот процесс сопровождался (особенно в США) многочисленными судебными спорами, в том числе на уровне Верховного Суда США и Высшего Арбитражного Суда РФ. Многие из этих споров вокруг «старых» иностранных произведений весьма поучительны, и некоторые из них мы рассмотрим далее.

В качестве характерного примера мы будем рассматривать права на всем известную книгу Алана Александра Милна о Винни-Пухе, которая и для России, и для США является иностранным произведением. Впрочем, будут упоминаться и другие выдающиеся произведения, такие как «Петя и Волк» Сергея Прокофьева.

Доконвенциональная эпоха

Сова.
Без-воз-мезд-но! То есть даром.
Винни-Пух.
А, даром... Понятно.

Борис Заходер, Федор Хитрук

Год рождения Винни-Пуха, то есть дата публикации в лон-

донской газете первого произведения о нем – 1925 г. А первое издание книги о Пухе вышло в 1926 г.

Незадолго до этого в СССР, где лишь недавно закончилась гражданская война, принимается Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 г. «Об основах авторского права». Этот нормативный акт, предоставивший автору исключительное право на его произведение на период в 25 лет с момента опубликования, стал, несомненно, большим шагом вперед по сравнению с ранее действовавшим Декретом СНК РСФСР от 26 ноября 1918 года, название которого говорит само за себя: «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием».

Увы, Винни-Пуху, а точнее его создателю Алану Александру Милну, с авторскими правами в СССР не повезло. В упомянутом Постановлении (п. 1) было сказано: «На произведение, появившееся в свет за границей ... авторское право признается в пределах, установленных соглашениями Союза ССР с соответствующими государствами». Такого соглашения у СССР с Великобританией не было, как, впрочем, и с большинством стран мира. Соответственно, книги Милна о Винни-Пухе не охранялись советским авторским правом, то есть сразу же были признаны по умолчанию СССР общественным до-

стоянием. На смену этому постановлению вскоре пришли новые «Основы авторского права», утвержденные ЦИК и СНК СССР 16 мая 1928 г., но и там (п. 2 Основ) содержалось аналогичное положение об иностранных произведениях. Срок действия исключительного права там был установлен в 15 лет после смерти автора (п. 15 Основ).

А вот за океаном, в США, Винни-Пуху в этом смысле повезло больше. Правда, надо сказать, что самый первый Закон США об авторских правах (Copyright Act 1790), равно как и несколько последующих его редакций, был столь же безжалостен к иностранным авторам, как и советский закон: никакой правовой охраны их произведениям не полагалось. В течение столетия американские издатели с удовольствием перепечатывали произведения зарубежных, прежде всего английских авторов (например Чарльза Диккенса и Вальтера Скотта), не платя им ни цента. Лишь в 1891 году иностранцы получили возможность защиты их авторских прав по федеральному американскому закону, да и то при условии, что первая публикация их произведения происходит в США (или одновременно в США и за рубежом)¹.

В 1886 г. рядом стран была заключена Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений, идейным вдохновителем которой стал французский писатель

1 Khan B.Z. Does Copyright Piracy Pay?: the Effects of U.S. International Copyright Laws on the Market for Books, 1790-1920. NBER working paper series. 2004. No. 10271. <http://www.nber.org/papers/w10271.pdf?new_window=1>. P. 7-9.



Виктор Гюго, и которая в настоящее время служит основой авторского права, по существу, всех стран мира².

США тогда (так же, кстати, как и Российская империя, где тоже печаталось много произведений иностранных авторов) отказались присоединиться к Конвенции. По американскому закону того времени основанием возникновения авторского права служило не просто создание произведения автором (как предусмотрено Конвенцией), а государственная регистрация произведения. Пожертвовать своей регистрационной системой ради международного сотрудничества США не пожелали (в отличие от Великобритании, присоединившейся к Бернской Конвенции в 1887 г. и упразднившей регистрацию произведений в 1911 г.).

На момент создания «Винни-Пуха» в США уже действовал новый Закон об авторских правах от 1909 г. (Copyright Act 1909). Согласно этому закону (ст.ст. 9–13), авторские права, по общему правилу, возникали в результате публикации произведения с обязательным знаком копирайта (©), а затем подлежали государственной регистрации (по существу, обязательной, во всяком случае, для целей последующей подачи иска) путем депонирования копий произведения. Авторские права на неопубликован-

ные произведения также можно было обеспечить путем депонирования. Срок защиты составлял 28 лет с момента публикации с возможностью однократного продления еще на 28 лет. Иностранному автору права предоставлялись лишь при соблюдении предусмотренных законом формальностей (прежде всего, публикация со знаком копирайта)³. Однако такие права предоставлялись не всем иностранцам, а только из тех стран, с которыми имелось соответствующее международное соглашение или в которых аналогичные права предоставлялись американским авторам на основе взаимности (ст. 8(b) указанного Закона).

К счастью, «Винни-Пух» без защиты не остался. В соответствии с законодательством США права на различные книги о Винни-Пухе были зарегистрированы в США (в период между 1924 и 1928 г.). Прочитав книгу, нью-йоркский предприниматель – телепродюсер и создатель комиксов – Стивен Слезингер приобрел билет на пароход, плывущий в Англию, в надежде заключить договор с ее автором. И в 1930 г. такой договор действительно был заключен. Милн передал Слезингеру исключительные права на книги о Пухе на территории США и Канады в обмен на фиксированную сумму и долю дохода от продаж. Слезингер затем пе-

редал права на книги своей корпорации Stephen Slesinger, Inc. (“SSI”)⁴.

Предпринимательское чутье Слезингера заслуживает восхищения, хотя тогда он и сам вряд ли осознавал, насколько выгодную сделку заключил. В течение длительного времени его корпорация получала доходы от реализации книг о Пухе, пластинок с записями о нем и т.д.

Стивен Слезингер умер в 1953 г., и его права акционера SSI перешли к его наследникам. В 1956 г. скончался и Алан Александр Милн. Его права на книги по завещанию были переданы в траст, бенефициарами которого стали вдова писателя, его сын Кристофер Робин (тот самый) и другие⁵.

В 1961 г. корпорация SSI предоставила корпорации Walt Disney Productions исключительную лицензию на использование произведений о Пухе в обмен на выплату определенных роялти. Дополнительно (по-видимому, желая обеспечить себе всемирные, а не только североамериканские права) Walt Disney Productions заключила соглашение на использование произведений с вдовой писателя и упомянутым трастом⁶. В 1966 г. был выпущен первый диснеевский фильм о Пухе «Винни-Пух и медовое дерево». В течение последующих

2 Константинов К.Б. Создание Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений: историко-правовой аспект // История государства и права. 2008. № 10. С. 33–34.

3 Ochoa T.T. Protection for Works of Foreign Origin Under the 1909 Copyright Act // Santa Clara Computer & High Technology Law Journal. 2010. Vol. 26. P. 285.

4 Апелляционный Суд США по Девятому округу. Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc., 430 F.3d 1036, 1039 (9th Cir. 2005).

5 Ibid.

6 Ibid.

десятилетий корпорация создала многомиллиардную коммерческую империю вокруг авторских прав на произведения о Пухе, а также прав на связанные с ним товарные знаки. Успех Винни-Пуха затмил даже достижения Микки Мауса⁷.

Между тем в СССР отгремела война, и был разоблачен культ личности. В 1961 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, а в 1964 г. – новый Гражданский кодекс РСФСР, включающий и раздел об авторских правах. Согласно первой редакции ГК РСФСР, срок действия авторского права составлял 15 лет после смерти автора (ст. 496). Однако и в этом документе (ст. 478) защита прав авторов-иностранцев, впервые опубликовавших свое произведение за рубежом, была предусмотрена лишь на основе международных соглашений.

В конце 50-х годов с книгой о Пухе познакомился Борис Заходер, сделавший ее замечательный перевод, или скорее пересказ, на русском языке. В 1960 г. книга была впервые издана в СССР и вскоре приобрела большую популярность. В 1969-1972 гг. на студии «Союзмультфильм» под руководством Федора Хитрука были созданы три мультфильма о Пухе (по сценариям Заходера и Хитрука). И книга, и мультфильмы стали важной частью русской культуры. Вряд ли найдется много россиян в возрасте старше одно-

го года, не видевших советских мультфильмов о Пухе. А многие их знают просто наизусть.

Однако ни советские книгоиздатели, ни представители «Союзмультфильма» не спешили покупать билет на паром в Англию, чтобы получить права на книгу. По действующему в СССР законодательству книга Милна находилась в общественном достоянии, так что платить за права на нее было необязательно. Соответственно, и Заходер, и Хитрук могли использовать текст Милна для создания перевода книги и сценария мультфильма совершенно безвозмездно, то есть даром. Обратной стороной медали стала невозможность проката советского мультфильма, тех странах, которые признают права автора книги, во всяком случае, без урегулирования вопроса с правообладателями.

Всемирная конвенция об авторском праве

“What I said was, ‘First Issue a Reward.’”

“You’re doing it again,” said Pooh sadly.

“A Reward!” said Owl very loudly.

Alan Alexander Milne

Шли годы. С развитием международной коммерции отказывать в вознаграждении зарубежным авторам становилось уже попросту неприлично. Кроме того, в США уже появилось множество своих авторов, нуждаю-

щихся в защите их прав за рубежом. Достаточно вспомнить Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя или классиков американского детектива, таких как Эрл Стенли Гарднер. В СССР со временем также встал вопрос необходимости защиты за рубежом прав советских авторов, например Михаила Шолохова и Сергея Прокофьева.

Однако же присоединение к Бернской Конвенции, как мы обсудим далее, означало бы необходимость восстановления авторских прав на многие иностранные произведения, ранее находившиеся в данной стране в общественном достоянии. Пострадавшими могли оказаться, в частности, те, кто ранее свободно использовал иностранные произведения, полагаясь на старое законодательство. Это не устраивало ни США, ни СССР. Так, в СССР могли возникнуть вопросы к авторам таких книг, как «Приключения Буратино» или «Волшебник Изумрудного города», довольно беззащитно позаимствовавшим иностранные тексты. США, кроме того, по-прежнему не желали отказываться от своей системы регистрации объектов авторского права.

Тогда под эгидой ЮНЕСКО была разработана Всемирная конвенция об авторском праве (Universal Copyright Convention) (ВКАП), принятая в 1952 г. Она мыслилась как «облегченный» вариант Бернской Конвенции, предназначенный для тех стран, которые не готовы присоеди-

7 Meg J. Disney controls Winnie the Pooh trademarks, court rules // Los Angeles Times. 21 December 2012. <<http://articles.latimes.com/2012/dec/21/news/la-disney-controls-winnie-the-pooh-trademarks-court-rules-20121221>>.



ниться к последней, но все же желают участвовать в международном сотрудничестве по вопросу авторских прав. Согласно ВКАП, защитой в каждой стране-участнице должны пользоваться произведения граждан других стран-участниц и произведения, впервые выпущенные в этих странах (ст. II ВКАП). Однако должно выполняться условие, при котором каждая авторизованная публикация отмечается знаком охраны авторского права (копирайта) (ст. III ВКАП). Срок охраны должен составлять не менее 25 лет после смерти автора или, возможно, с момента публикации или регистрации.

Отметим также, что ВКАП (ст. V) предоставляла возможность предоставления государственным органом бездоговорной («принудительной») лицензии на публикацию перевода иностранного произведения в данной стране, если не удалось получить разрешения на это от самого автора⁸.

Важнейшей особенностью ВКАП было то, что защита не предоставлялась произведениям, ранее (до вступления в Конвенцию) уже попавшим в данной стране в общественное достояние. «Настоящая Конвенция не распространяется на произведения или права на эти произведения, охрана которых к моменту вступления в силу настоящей Конвенции в Договаривающемся Государстве, где предъявляется требование об охране, окончательно прекратилась или никогда не су-

ществовала», – гласит статья VII ВКАП. Таким образом, «старые» иностранные произведения защиты не получали.

В 1955 г. ВКАП вступила в силу для США. В Конвенции приняли участие и многие латиноамериканские страны, чье законодательство об авторских правах было основано на американском образце (и которые уже были связаны с США и между собой несколькими конвенциями об авторских правах). Страны-участницы Бернской Конвенции также присоединились к ВКАП, чтобы получить хотя бы ограниченную защиту прав своих авторов в соответствующих странах.

В 1973 г. к ВКАП присоединился и СССР. Советские авторы наконец получили возможность получать вознаграждение за зарубежные публикации переводов их произведений, и наоборот, иностранные авторы – вознаграждение за публикацию их работ в СССР. С 1974 г. были внесены и изменения в ГК РСФСР, увеличивающие срок действия авторского права до 25 лет со смерти автора⁹.

Однако это никак не сказалось на судьбе уже опубликованных к 1973 г. работ, таких как «Винни-Пух», книги Эриха Марии Ремарка, Агаты Кристи, Эрнеста Хемингуэя, Эрла Стенли Гарднера, Роберта Шекли, произведения группы «The Beatles» и многие другие. Все они так и остались в СССР в общественном достоянии. Однако же и произведения советских авторов, опу-

бликованные до 1973 г., не получили охраны за рубежом, в том числе в США. Это относилось и к большинству текстов Михаила Шолохова, и к музыкальным произведениям Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Соответственно, никакого права на вознаграждение эти авторы, а также их наследники и другие правообладатели, не получили.

Бернская Конвенция

– Кролик – он умный! – сказал Пух в раздумье.

– Да, – сказал Пятачок. – Кролик – он хитрый.

– У него настоящие Мозги.

– Да, – сказал Пятачок, – у Кролика настоящие Мозги.

Алан Александр Милн, Борис Заходер

Жизнь, однако, не стоит на месте. Меняется со временем и законодательство. Со временем обе страны пришли к выводу о необходимости присоединения к Бернской конвенции.

США

С 1978 г. в США действует новый Закон об авторских правах (Copyright Act 1976). Он приблизил законодательство США об авторских правах к международным стандартам и установил срок охраны в 50 лет после смерти автора (75 лет после публикации для работ, права на которые принадлежат юридическим лицам) (срок впоследствии был уве-

8 Gibbons G.R. The Compulsory License System of the Universal Copyright Convention // Duke Bar Journal. 1956. Vol. 6. P. 23-40.

9 Указ ПВС РСФСР от 01.03.74 // Ведомости ВС РСФСР. 1974. N 10. Ст. 286.

личен, о чем – чуть далее). Были несколько ослаблены требования в части обязательной публикации и регистрации, но сохранено требование проставления знака копирайта. Права иностранным авторам предоставлялись на основе взаимности (то есть соответствующая страна должна была предоставлять аналогичные права американским авторам)¹⁰.

Законом были предусмотрены определенные переходные положения в отношении существующих произведений. В частности, автор или его наследники получали право расторгнуть ранее заключенный договор на передачу прав на произведение третьему лицу, заключенный до 1978 года¹¹.

В результате сын писателя Кристофер Робин Милн (вдова писателя к тому времени скончалась) получил правовую возможность отобрать права на сказки о Винни-Пухе у компаний Слезингера и Диснея. Делать он этого не стал, но в 1983 г., используя свою необычайно сильную переговорную позицию, добился перезаключения соглашений на гораздо более выгодных для наследников писателя условиях. По некоторым оценкам, чистая прибыль для наследников Милна от успешной переговорной деятельности Кристофера Робина составила сотни миллионов долларов¹².

К концу 1980-х г. стало ясно, что на новом этапе развития

международного сотрудничества защита, гарантируемая правообладателям положениями ВКАП, уже недостаточна. Помимо прочего, возник феномен компьютерных программ – и особенно актуален вопрос охраны прав на них был именно для США. Поскольку программа является, по существу, текстом на определенном (машинном) языке, довольно логично охранять права на нее именно как права на текст, то есть по тому же принципу, что и права на литературные произведения. Вместе с тем система охраны, основанная на депонировании копии программы в регистрирующем органе и на проставлении знака копирайта на экземпляре программы, выглядит довольно абсурдно. Гораздо более привлекательным представляется вариант всемирной защиты прав на программу по системе, предусмотренной Бернской Конвенцией, то есть по самому факту создания программы. Минимальный срок охраны по Бернской конвенции составляет 50 лет после смерти автора (что для компьютерных программ, возможно, даже и многовато).

И вот, наконец, по прошествии целого столетия, США присоединились к Бернской Конвенции (она вступила в силу для США в 1989 г.). В 1988 г. в США был принят, и в 1989 г. вступил в силу, Закон об имплементации Бернской Конвенции (Berne Convention Implementation Act of 1988). Что

немаловажно, этот закон (ст.3) четко определял, что сами положения Бернской Конвенции не становятся частью права США; они выражаются лишь в нормах собственно американского закона. Иначе говоря, в США Бернская конвенция не считается «самоисполнимой» (self-executing).

Однако же положения Бернской Конвенции были перенесены в закон США отнюдь не дословно¹³. Так, по Бернской Конвенции ни знак копирайта, ни регистрация для охраны произведения не требуются. США действительно отменили обязательность соблюдения этих формальностей, но не упразднили их полностью: они по-прежнему играют важную роль, в частности, доказательственную, при разрешении в США споров об авторских правах. Что касается личных неимущественных прав (moral rights), которые нехарактерны для англосаксонской правовой традиции, но защиты которых требует Бернская Конвенция (ст. 6bis), США заняли позицию, что они уже и так более или менее защищены различными законами США и штатов и в отдельной имплементации не нуждаются¹⁴.

Позиция эта, прямо скажем, не вполне убедительная, но никто из других участников Бернской Конвенции, по-видимому, не считал нужным с ней всерьез спорить на международном уровне. В американском же суде ее оспорить не представляется

12 Апелляционный Суд США по Девятому округу. *Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc.*, 430 F.3d 1036, 1039 (9th Cir. 2005).

13 См., например: *Patry W. The United States and International Copyright Law: From Berne to Eldred // Houston Law Review. 2003. Vol. 40. P. 749.*

14 *Kwall R.R. The Soul of Creativity: Forging a Moral Rights Law for the United States. Stanford University Press: 2010. P. 30.*



возможным, поскольку, как выше упоминалось, Бернская Конвенция не является частью американского права.

Но что же делать с произведениями, которые ранее уже попали в США в общественное достояние? Например, в связи с несоблюдением предусмотренных законом формальностей? Или из-за того, что с зарубежным государством не было отношений взаимности? Или, скажем, в связи с истечением срока охраны по «старому» законодательству США? Появилась ли возможность восстановить авторские права на них ввиду вступления США в Бернскую Конвенцию?

Бернская Конвенция содержит следующие положения (ст. 18).

«(1) Настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны.

(2) Однако если вследствие истечения ранее предоставленного произведению срока охраны оно стало уже общественным достоянием в стране, в которой истребуется охрана, то охрана этого произведения не возобновляется...».

Как видим, охрана не возобновляется, если произведение перешло в общественное достояние в данной стране (в рассматриваемом случае в США) «вследствие истечения ранее предоставленного произведению срока охраны». Однако если охрана ему ранее не

предоставлялась по другой причине, например ввиду несоблюдения тех или иных формальностей, то, согласно букве Бернской Конвенции, охрана должна быть предоставлена (если еще не истек срок охраны в стране происхождения). То есть произведение должно быть «возвращено» из общественного достояния с восстановлением прав правообладателя. Возможности отказаться от применения ст. 18 Бернская Конвенция не предусматривает.

Однако именно это требование Бернской Конвенции американские законодатели наотрез отказались выполнить. В упомянутом имплементационном законе (ст. 12) открытым текстом говорилось, что он «не предоставляет защиты какому-либо произведению, которое находится в общественном достоянии в США». То есть «старым» иностранным произведениям, не получившим ранее защиты в силу национального законодательства США, а также ранее заключенных США конвенций (прежде всего ВКАП), охрана предоставлена не была.

Как видим, США присоединились к Бернской Конвенции довольно хитроумным образом. С одной стороны, заявив о своем присоединении, они получили предусмотренную Конвенцией защиту прав своих авторов в других странах. С другой стороны, они уклонились от полноценной имплементации Конвенции, то есть от предоставления аналогичных прав зарубежным авторам.

Россия

В 1991 г. почти в одночасье исчез СССР. России пришлось в авральном порядке разрабатывать новое законодательство практически во всех областях, в том числе и в области авторских прав (Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»). Согласно этому закону (п. 1 ст. 5), права авторов-иностранцев на произведения, обнаруженные за границей, по-прежнему признавались лишь на основе международных договоров. Срок действия авторского права (ст. 27) изначально составлял 50 лет, а в 2004 г. был увеличен до 70 лет после смерти автора.

В 1994 г. Россия присоединилась к Бернской Конвенции (она вступила в силу для России в 1995 г.). При этом Россия повторила маневр, незадолго до этого проделанный США, то есть уклонилась от полноценной имплементации положений Конвенции. Речь идет все о том же положении статьи 18 Конвенции, предусматривающем предоставление охраны «старым» иностранным произведениям, которое Россию, так же как и США, не устраивало. Вот как эту историю излагает известный российский правовед профессор Эдуард Гаврилов.

«США вступили в Бернскую конвенцию с 1 марта 1989 г., причем, как вскоре выяснилось, не предоставив иностранным произведениям обратной силы. Никакого официального объяснения этому не последовало. Американские специалисты ссылались лишь на то, что

предоставить обратную силу им не позволяет национальное законодательство и конгресс. Разумеется, эти отговорки с правовой точки зрения не выдерживают никакой критики ... Автор настоящей статьи [то есть Э.П. Гаврилов. – С.Б.], изучив материалы, связанные с историей присоединения США к Бернской конвенции, пришел к выводу, что единственным серьезным правовым основанием для того, чтобы не предоставлять обратную силу при присоединении к Конвенции, является нечеткость формулировки ст. 18... Решив, что если США именно так истолковали норму ст. 18 Бернской конвенции, я сделал вывод о том, что и России можно истолковать эту норму так же ... К моим предложениям прислушались, и 3 ноября 1994 г. было принято постановление Правительства РФ №1224” О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции...”, в п. 2 которого указывалось:” Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации оформить присоединение Российской Федерации к конвенциям и протоколам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, уведомив при этом, что действие Бернской конвенции ... не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже

являются на ее территории общественным достоянием”¹⁵.

(Тут стоит заметить, что утверждение об «обратной силе» Бернской Конвенции технически не совсем точно. Положения Конвенции действительно распространяются на иностранные произведения, созданные до присоединения к ней данного государства. Однако речь не идет о том, что ее положения распространяются на правоотношения, существовавшие до присоединения государства к Конвенции. Лица, пользовавшиеся в этом государстве соответствующими произведениями до присоединения к Конвенции, не становятся правонарушителями постфактум. Права авторов на «старые» иностранные произведения признаются лишь на будущее время.)

Россия передала заявление об этом своем необычном шаге – по существу, об отказе от полноценного применения Конвенции – в Секретариат Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая администрирует Бернскую конвенцию. США, заметим, подобных заявлений не депонировали, а действовали «явочным порядком». По мнению Э.П. Гаврилова, «заявление является толкованием текста Конвенции и не является оговоркой к ней (как известно, никакие оговорки при присоединении к Конвенции не допускаются)»¹⁶.

По правде сказать, тезис насчет «толкования», а не «оговорки» выглядит немногим более убедительно, чем упомянутые профессором Гавриловым аргументы «американских специалистов». Очевидно, что перед нами прямая текстуальная модификация нормы статьи 18 Конвенции, самой Конвенцией не допускаемая.

Заметим еще, что присоединение России к Бернской Конвенции было оформлено не обычной для документов такого уровня ратификацией Конвенции путем принятия соответствующего федерального закона, а всего лишь вышеупомянутым постановлением правительства, согласно которому правительство «приняло предложение» МИД о присоединении к Конвенции и поручило МИД «оформить присоединение» к ней России.

Одобрение столь важной для гражданско-правовых отношений Конвенции нормативным актом столь низкого уровня может вызвать целый ряд недоуменных вопросов.

Согласно законодательству о международных договорах России (принятому, правда, только в 1995 году) обязательного одобрения федеральным законом требуют, в частности, международные договоры, «исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные прави-

15 Гаврилов Э.П. Что изменилось в законе «Об авторском праве и смежных правах»? // Патенты и лицензии. 2004. №10. С. 2-7 (курсив в оригинале).

16 Там же.

17 Пп. «а» п. 1 ст. 15, пп. «а» п. 1 ст. 20, пп. «а» п. 1 ст. 21 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».



ла, чем предусмотренные законом»¹⁷. Неужели Бернская конвенция никак не влияет на правила, установленные федеральным законодательством?

Правда, к тому времени в России уже было принято законодательство об авторских правах, в целом соответствующее требованиям Бернской конвенции. Основное расхождение было именно в части охраны «старых» произведений. В Законе «Об авторском праве и смежных правах» в редакции того времени говорилось (ст. 28): «Произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана... считаются перешедшими в общественное достояние». Таким образом, для восстановления авторских прав на «старые» иностранные произведения, находящиеся в общественном достоянии, необходима была специальная норма закона или международного договора.

Однако является ли международное соглашение, одобренное всего лишь постановлением правительства, «международным договором» в смысле ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, имеющим приоритет перед федеральными законами? Хотя сама Конституция подобного разграничения не проводит, представляется разумным полагать, что международное соглашение, утвержденное нормативно-правовым актом бо-

лее низкого уровня, имеет приоритет лишь перед нормативными актами аналогичного уровня. Во всяком случае, именно такая позиция была сформулирована Пленумом ВС РФ¹⁸.

Возможно, одобрение Бернской Конвенции нормативным актом низкого уровня было вызвано именно желанием избежать приоритета Конвенции перед федеральным законом и, соответственно, риска признания российскими судами авторских прав на «старые» иностранные произведения, невзирая на спорную оговорку. Но тогда получается, что статус Бернской конвенции в России оказался в промежутке между статусом постановления правительства и статусом федерального закона? Увы, судебная практика не дает ответа на это вопрос.

Таким образом, при присоединении к Бернской конвенции Россия воспользовалась довольно сомнительным приемом, ранее примененным США. А именно, Россия, вопреки Конвенции, отказалась предоставить охрану «старым» иностранным произведениям (прежде всего это относится к произведениям, опубликованным до присоединения СССР к ВКАП в 1973 г.), хотя и получила полноценную защиту прав своих авторов в странах, не отличившихся подобным же «хи-

троумием». В результате оригинальный текст «Винни-Пуха» так и остался в России в общественном достоянии. А вот «Петя и Волк» Прокофьева получил охрану в странах Бернской конвенции.

Конечно же, возможность применения участниками Бернской конвенции подобных «хитроумных» приемов существовала лишь потому, что Конвенция не предусматривала какого-либо механизма принуждения ее участников к исполнению своих обязанностей, то есть санкций за нарушение Конвенции.

Соглашение ВТО

– Сказке конец? – спросил Кристофер Робин.

– Конец этой сказке. А есть и другие.

Алан Александр
Милн, Борис Заходер

В 1994 г. была создана Всемирная торговая организация (действует с начала 1995 года). Неотъемлемой частью Соглашения ВТО является соглашение, известное под английской аббревиатурой ТРИПС/TRIPS (Соглашение об аспектах интеллектуальной собственности, связанных с торговлей / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Помимо прочего, в нем

18 П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 («Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации...Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный договор»); см. также п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8.

говорится (ст. 9), что члены ВТО «соблюдают статьи 1-21 Бернской конвенции» но за исключением статьи 6-бис. Статья 6-бис относится к личным неимущественным правам, к которым столь скептически относятся США. Заметим, что всего в Конвенции 38 «основных» статей (то есть за номерами от 1 до 38), а есть и дополнительные.

Необычайно важно то обстоятельство, что ВТО имеет механизм принуждения своих членов к исполнению их обязанностей, в том числе и тех, что предусмотрены упомянутыми статьями Бернской конвенции. А именно, недовольный нарушением член ВТО может обратиться в Орган по разрешению споров (Dispute Settlement Body), неформально известный как «суд ВТО», который может разрешить спор по существу, а в случае неподчинения его решению наложить санкции. Такими санкциями могут быть компенсация ущерба или «ответные меры» со стороны участников ВТО в виде дополнительных таможенных пошлин и т.п.

Как мы увидим далее, при вступлении в ВТО и США, и Россия были вынуждены отказаться от своей «творческой интерпретации» Бернской конвенции в части прав на «старые» иностранные произведения. В результате произведения иностранных авторов получили в обеих странах полноценную охрану.

США

США являются членом ВТО с момента основания организации. Соответственно, если бы США продолжали настаивать на лишении охраны «старых» иностранных работ, потенциально возникал вполне осязаемый риск того, что на США будут наложены санкции за их «хитроумную» интерпретацию Бернской конвенции.

И могущественные США – сдались! В 1994 г., в преддверии создания организации, был принят закон, имплементирующий положения Соглашения о ВТО¹⁹, который, в частности (ст. 514), вносил изменения в законодательство об авторских правах. Измененная им ст. 104А Закона об ав-

торском праве установила, что «восстанавливаются» авторские права на некоторые виды работ, ранее попавших в общественное достояние в США, в частности, ввиду несоблюдения формальностей, таких проставление знака копирайта, а также ввиду «неправильной» страны происхождения (не имевшей на момент публикации произведения соответствующего соглашения или отношений взаимности с США)²⁰. Таким образом, работы Шолохова, Прокофьева и Шостаковича получили наконец охрану в США.

Законом был предусмотрен ряд переходных положений для лиц, использовавших произведения, находившиеся до принятия закона в общественном достоянии. В частности, обладатели прав на производные произведения (включая переводы литературных произведений) получили право продолжать использовать свои произведения с выплатой «разумной компенсации» обладателю прав на оригинал. Если стороны не могут прийти к согласию о сумме компенсации, она определяется американским судом²¹.

Между тем законодательство США об авторских правах продолжало совершенствоваться (или, во всяком случае, изменяться). Несколько лет спустя, в 1998 г., в США был принят закон о продлении сро-

19 Uruguay Round Agreements Act of 1994.

20 17 U.S.C. § 104A(h)(6)(C)(i).

21 17 U.S.C. § 104A(d)(3).



В этот момент Клэр Милн, дочь Кристофера Милна (сам он умер в 1996 году), решила воспользоваться успешным опытом своего отца и опять перезаключить соглашение о предоставлении прав на книги о Винни-Пухе на более выгодных условиях

ка авторских прав (Copyright Term Extension Act of 1998). Срок действия авторских прав был продлен на 20 лет: до 70 лет после смерти автора, а для работ, автором которых признается юридическое лицо – до 95 лет с момента публикации или 120 лет с момента создания, если эта дата наступит ранее. В результате получилось, что в США ни одно произведение не попадет в общественное достояние в силу истечения срока охраны вплоть до 2019 г.

Закон этот часто называют «Законом Сонни Боно» в честь одного из продвигавших идею конгрессменов (он также был автором и исполнителем песен), умершего в год принятия закона. Однако злые языки именуют его «Законом Микки Мауса». Дело в том, что The Walt Disney Company активно лоббировала принятие этого закона, отчасти потому, что закон отодвигал грозящее в самое ближайшее время попадание в общественное достояние

первых мультфильмов о Микки Маусе. Пожалуй, с тем же успехом закон можно было бы назвать и «Законом Винни-Пуха», ведь момент истечения авторских прав на книги о Пухе тоже приближался. С принятием же закона этот крайне неприятный для компании момент был отложен на двадцать лет.

В этот момент Клэр Милн, дочь Кристофера Милна (сам он умер в 1996 году), решила воспользоваться успешным опытом своего отца и опять перезаключить соглашение о предоставлении прав на книги о Винни-Пухе на более выгодных условиях. Точнее, решение, очевидно, принималось ее семьей и адвокатами, так как сама Клэр с детства страдает церебральным параличом и даже не вполне осознает ценности своего наследства²².

В 2002 г. Клэр (т.е. ее адвокаты) предъявила компании Слезингера уведомление об отзыве прав на книги с 2004 года, а также заключила с ком-

панией Диснея соглашение о предоставлении прав напрямую. Компания Диснея, которая вообще находится едва ли не в состоянии войны с компанией Слезингера²³, целиком и полностью поддержала действия Клэр. Суд, однако, признал упомянутые сделки Клэр недействительными (2003 г.), указав, что и по новому закону пересмотру подлежат лишь договоры, заключенные до 1978 г., а соглашение, которое Клэр пыталась расторгнуть, было заключено в 1983 г. Несмотря на уверения истцов, что в 1983 г. был всего лишь «продлен» договор 1930 г., Апелляционный Суд по Девятому округу полностью согласился с судом первой инстанции (2005 г.), так что соглашения о правах на «Винни-Пуха», достигнутые в 1983 г., остались в силе²⁴.

Конституционность закона о продлении срока авторских права тоже была оспорена. Этот вопрос рассматривался Верховным Судом США в деле *Eldred v. Ashcroft* (2003 г.)²⁵. Истцы – группа издателей и общественных организаций, заинтересованных в использовании работ, находящихся в общественном достоянии, – утверждали, что закон нарушает конституционную Оговорку

22 Bentham M., Laurence C. Pooh Bear wins millions for the disabled // The Telegraph. 10 November 2002. <<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1412741/Pooh-Bear-wins-millions-for-the-disabled.html>> (по словам адвоката Клэр, она «не видит разницы между тысячей фунтов и миллионом фунтов»).

23 См.: Апелляционный Суд Калифорнии. *Stephen Slesinger, Inc. v. Walt Disney Co.*, 155 Cal.App.4th 736 (Cal. App. 2d Dist. 2007) (спор об авторских правах; суд указывает на ненадлежащее поведение (misconduct) обеих сторон); Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. *Milne ex rel. Coyne v. Slesinger*, 2009 WL 3140439 (C.D.Cal. 2009) (спор о товарных знаках); Апелляционный Суд США по Федеральному округу. *Slesinger, Inc. v. Disney Enterprises, Inc.*, 2012 WL 6634221 (Fed. Cir.) (спор о товарных знаках).

24 Апелляционный Суд США по Девятому округу. *Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc.*, 430 F.3d 1036, 1039 (9th Cir. 2005).

25 Верховный Суд США. *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003).

об авторском праве (Copyright Clause), предусматривающую возможность предоставления исключительных прав авторам лишь на «ограниченный срок». По мысли истцов, исторически имеющее место постоянное увеличение Конгрессом срока охраны фактически нарушает требование ограниченности срока. Кроме того, истцы полагают, что лишение их права на использование работ, которые должны были попасть, но в результате принятия закона не попали в общественное достояние, является ограничением свободы слова, запрещенным Первой поправкой к Конституции США.

Верховный Суд, однако, не согласился, что увеличение срока охраны представляет собой завуалированную попытку Конгресса обойти требование Конституции об ограниченности срока. Помимо прочего Суд отметил, что Европейский Союз установил 70-летний срок охраны авторских прав, не распространяющийся, однако, на авторов из стран, где срок охраны меньше. Соответственно, чтобы американские авторы получили в Европе те же права, что европейские, США просто вынуждены были увеличить срок охраны.

Аргументы насчет свободы слова также не показались Верховному Суду убедительными. Действительно, если срок в 50 лет не нарушает сво-

боды слова, почему срок в 70 лет ее нарушает? Суд подчеркнул, что законодательство об авторском праве содержит «встроенные» особенности, направленные на обеспечение свободы слова. А именно, закон защищает лишь «выражение» (expression), но не «идеи» (ideas)²⁶. Следовательно, закон не препятствует распространению мыслей, мнений и фактов (идею всегда можно сформулировать другими словами). Кроме того, закон предусматривает ограниченное свободное использование произведений для информационных, учебных, научных и т.п. целей (fair use)²⁷. Это также обеспечивает необходимую свободу слова в использовании таких произведений.

В результате Верховный Суд семью голосами против двух признал продление срока охраны авторских прав не противоречащим Конституции США.

Россия

Но вернемся в Россию.

Россия, как и многие другие страны, стремилась в ВТО,

причем переговоры о вступлении начались еще в 1993 г., до начала деятельности самой ВТО. Эти переговоры, однако, затянулись: прежде всего российское законодательство нужно было привести в соответствие с требованиями ВТО. В частности, на переговорах поднимался (судя по заключительному Докладу Рабочей группы) и вопрос об авторских правах на «старые» произведения, охраны которых требует Бернская Конвенция.

В 2004 г. и в российский Закон «Об авторском праве и смежных правах» были внесены изменения. В частности, упоминавшееся ранее положение ст. 28 было исключено. Кроме того, в законе (ст. 5) появилось следующее положение.

«Предоставление на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения произведения вследствие истечения установлен-

Как видим, это положение близко к тексту воспроизводит положение Бернской конвенции и, следовательно, обеспечивает охрану работам, попавших в общественное достояние в России не ввиду истечения срока действия авторского права, а просто по причине опустошения их за рубежом

26 17 U.S.C. § 102(b).

27 17 U.S.C. § 107.



ного в такой стране срока действия авторского права и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного настоящим Законом срока действия авторского права»²⁸.

Как видим, это положение близко к тексту воспроизводит положение Бернской конвенции и, следовательно, обеспечивает охрану работам, попавших в общественное достояние в России не ввиду истечения срока действия авторского права, а просто по причине опубликования их за рубежом. Это значит, что в 2004 г. «Винни-Пух» наконец получил охрану в России, так же как и работы Ремарка и т.д. А вот авторские права на «Приключения Пинокио» и «Удивительного волшебника из страны Оз» к тому времени уже истекли.

С 2008 г. в России введена в действие ч. 4 ГК РФ, в которой также содержится аналогичное положение (п. 4 ст. 1265 ГК РФ). Казалось бы, проблема «старых» произведений России, как и в США, теперь решена.

Не всех, однако, это устраивало. Некоторые российские книгоиздатели по старинке продолжали печатать «старые» (т.е. опубликованные до 1973 г.) иностранные произведения безвозмездно, не выплачивая никакого вознаграждения авторам, их наследникам или другим правообладателям. Другие книгоиздате-

ли платили за те же книги правообладателям в соответствии с новым законодательством. Естественно, возникли споры, которые были разрешены, как и положено, в судах.

Наиболее известен спор о правах на книги Эриха Марии Ремарка. Один из издателей приобрел у наследников писателя (который умер в 1970 г.) исключительные права на воспроизведение и распространение на русском языке книг Ремарка, а другой издатель печатал его книги бесплатно. Первый издатель предъявил иск ко второму (2008 г.), и суд присудил ему компенсацию в размере более 600 тыс. рублей (истец просил 6 миллионов).

Ответчик утверждал, что поскольку работы Ремарка уже являлись в России общественным достоянием, то в силу «оговорки», сделанной Россией при присоединении к Берн-

ском праве и смежных правах» в данный Закон внесены изменения, согласно которым переход в общественное достояние произведения может произойти только в случае истечения срока действия авторского права на произведение. Пункт 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», предусматривавший, что произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана, также считаются перешедшими в общественное достояние, исключен из новой редакции данного Закона. Таким образом, в общественное достояние переходят произведения, в отношении которых истекли сроки действия авторского права»²⁹.

С этим выводом согласилась, по-видимому, и коллегия судей ВАС (2009 г.), которая отказала ответчику в пере-

Некоторые российские книгоиздатели по старинке продолжали печатать «старые» (т.е. опубликованные до 1973 г.) иностранные произведения безвозмездно

ской конвенции, они в общественном достоянии и остались. Суды, однако, с ним не согласились. В постановлении кассационной инстанции (ФАС Московского округа, 2009 год) говорится следующее.

«Федеральным законом от 20.07.2004 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об автор-

даче дела в Президиум ВАС для пересмотра в порядке надзора, сославшись на отсутствие формальных оснований, предусмотренных для этого законом (нарушение единообразия толкования норм права и т.п.)³⁰. Несмотря на критическую оценку этого судебного акта некоторыми правоведами, прежде всего упоминавшим-

28 П. 4 ст. 5 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах».

29 Постановление ФАС Московского округа от 17.03.2009 № КГ-А40/22-09, КГ-А40/22-09-2 по делу № А40-38263/08-110-315.

30 Определение ВАС РФ от 09.11.2009 № ВАС-12437/09 по делу № А40-38263/08-110-315.

31 Гаврилов Э. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2010. № 7. С. 27 - 40.

ся выше Э.П. Гавриловым³¹, ВАС впоследствии принял еще как минимум два аналогичных определения. В одном из них (2010 г.) речь шла о книгах Томаса Ван Гулика (Нидерланды)³². Другое (2012 г.) было посвящено правам на книги знаменитого американского фантаста Роберта Шекли. В последнем из этих определений, в частности, говорится следующее.

«Одним из принципов Бернской Конвенции является принцип ретроактивной охраны, согласно которому охрана в течение предусмотренных Конвенцией и законодательством сроков должна предоставляться независимо от даты присоединения страны к Бернской конвенции. При этом оговорка, связанная с предоставлением ретроактивной охраны, сделанная при присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции в 1995 г., потеряла свою актуальность с принятием в 2004 г. изменений к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»³³.

Как известно, постановления Президиума ВАС обладают, по существу, прецедентной силой в системе арбитражных судов³⁴, причем в 2010 г. это

было признано и на законодательном уровне³⁵. «Отказные» определения ВАС прецедентной силы формально не имеют, но троекратный отказ ВАС от направления подобных дел в Президиум для пересмотра, несомненно, будет воспринят арбитражными судами как недвусмысленное руководящее указание относительно того, как данный вопрос следует разрешать. Таким образом, что касается системы арбитражных судов, этот вопрос можно считать решенным в

«старые» иностранные произведения противоречит норме Конституции о приоритете международных договоров (по-видимому, подразумевая под таким договором Бернскую конвенцию, «исправленную» пресловутой оговоркой). Суд отказался рассматривать эту жалобу на формальных основаниях (2009 г.). По мнению КС, заявитель, по существу, просит проверить соответствие российского закона заявлению МИД, сделанному при присоединении к Бернской

«Одним из принципов Бернской Конвенции является принцип ретроактивной охраны, согласно которому охрана в течение предусмотренных Конвенцией и законодательством сроков должна предоставляться независимо от даты присоединения страны к Бернской конвенции»

пользу предоставления охраны «старым» произведениям, если только ВАС по каким-то причинам не сочтет необходимым вмешаться и изменить практику.

Ответчик в деле о книгах Ремарка направил жалобу и в Конституционный Суд РФ, уверяя, несколько парадоксальным образом, что признание авторских права на

конвенции, а также соответствие российского закона самой Конвенции. Согласно «отказному» определению КС, ни то, ни другое в компетенцию КС не входит³⁶.

Однако партнеры России по переговорам о вступлении в ВТО, по-видимому, продолжали терзаться сомнениями относительно того, действительно ли Россия намерена охра-

32 Определение ВАС РФ от 11.02.2010 № ВАС-1173/10 по делу № А40-1855/08-67-22. В кассационном постановлении по этому делу суд (ФАС МО), в частности, сообщает: «Доводы кассационной жалобы со ссылкой на заключение профессора Гаврилова Э.П. о том, что авторские права Роберта ван Гулика не подлежат правовой охране на территории Российской Федерации, отклоняются, поскольку это заключение представляет собой толкование закона частным лицом и не может иметь определяющего значения для суда». Постановление ФАС Московского округа от 07.12.2009 № КГ-А40/12525-09 по делу № А40-1855/08-67-22.

33 Определение ВАС РФ от 23.08.2012 № ВАС-6782/12 по делу № А40-51420/11-26-374.

34 Будылин С.Л. Что творит суд? : Правотворчество судов и судебный прецедент в России // Закон. 2012. № 10. С. 92-110.

35 Абз. 7 ч. 4 ст. 170 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 379-ФЗ).

36 Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 № 1076-О-О.



нять «старые» произведения, и что же все-таки означает давешнее «заявление» ее МИДа.

Как явствует из Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО, представитель России подтвердил, что и в самом деле до недавнего времени «все иностранные произведения, опубликованные до 27 мая 1973 г. ..., не охранялись». Однако он уверил партнеров по переговорам, что с изменением законодательства в 2004 г. «это было исправлено»³⁷. А что же насчет пресловутой оговорки? В Докладе говорится: «Представитель Российской Федерации подтвердил, что Российская Федерация отменит свою оговорку к Бернской конвенции к дате присоединения к ВТО. Рабочая группа приняла к сведению данное обязательство»³⁸. Обязательство это стало неотъемлемой частью Соглашения ВТО для России³⁹. Заметим, что представитель России признает спорную декларацию именно оговоркой к Конвенции.

После завершения рекордно длительных переговоров Россия наконец присоединилась к ВТО. В декабре 2011 г. члены организации окончательно одобрили принятие в нее России, в июле 2012 г. Россией был ратифицирован Про-

токол о присоединении к ВТО, а 22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО.

К дате вступления в ВТО Россия «оговорку» свою, вопреки собственному обещанию, не отменила. Однако через несколько месяцев (декабрь 2012 г.) все же было принято постановление правительства, в котором говорилось, что правительство «принимает предложение» МИД «об отзыве заявления, сделанного при присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции» (о содержании заявления в постановлении ни слова) и поручает МИД «уведомить депозитария указанной Конвенции о принятом решении»⁴⁰. В январе 2013 г. такое заявление

Отметим, кстати, что некоторые из своих обязательств по присоединению к ВТО Россия так и не выполнила. В одном из пунктов упоминавшегося Доклада Рабочей группы представитель России обещает, что она «пересмотрит свою систему коллективного управления правами, чтобы отметить недоговорное управление правами в течение пяти лет после вступления в силу ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»⁴², то есть к 1 января 2013 г. Этого так и не было сделано, и Российское авторское общество, как и другие аккредитованные организации по коллективному управлению правами, по-прежнему считают, что они не нуждаются

Как явствует из Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО, представитель России подтвердил, что и в самом деле до недавнего времени «все иностранные произведения, опубликованные до 27 мая 1973 г. ..., не охранялись»

действительно было депонировано в ВОИС⁴¹. Несмотря на некоторую невнятность правительственного постановления, вопрос об «оговорке» России к Бернской конвенции на этом можно, по-видимому, считать исчерпанным.

ся в договоре, например с автором песни (в том числе иностранцем) для того, чтобы получать отчисления за ее публичное исполнение. В связи с этим возникает вопрос, является ли соответствующее положение Соглашения ВТО нор-

37 Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации. (16 - 17 ноября 2011 года). П. 1242.

38 Там же. П. 1224.

39 П. 3 Протокола от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».

40 Постановление Правительства РФ от 11.12.2012 № 1281.

41 Berne Notification No. 258. Notification by the Russian Federation: Withdrawal of Declaration Concerning Article 18 of the Paris Act (1971). January 31, 2013. <http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/berne/treaty_berne_258.html>.

42 Доклад Рабочей группы... П. 1218.

мой прямого действия («самоисполнимой»), то есть следует ли считать противоречащие ему нормы ГК РФ не действующими. Судебная практика пока эту идею не поддерживает⁴³.

Интересен и вопрос о том, изменился ли статус Бернской конвенции после ратификации Протокола о присоединении России к ВТО (является ли она «самоисполнимой»? приобрела ли она – хотя бы те ее статьи, что перечислены в ТРИПС – приоритет перед федеральными законами? изменился ли статус ст. 18?). Однако этот вопрос судебная практика пока не исследовала.

Golan v. Holder

А между тем в США тоже не все были довольны новым порядком в отношении «старых» произведений. Этому вопросу посвящено очень важное решение Верховного суда США в деле Golan v. Holder (2012 г.)⁴⁴. Его мы и рассмотрим в этом разделе. Представляется, что проблемы соотношения законодательства об авторском праве с фундаментальными нормами конституционного права, рассмотренные в этом деле, вполне актуальны и в России.

Как обсуждалось выше, в 1994 г. законом об имплементации Соглашения ВТО амери-

канские законодатели предоставили наконец охрану «старым» иностранным работам, ранее попавшим в общественное достояние ввиду отсутствия соглашения (либо отношений взаимности) с соответствующей страной или ввиду несоблюдения предписанных законами США формальностей. Группа дирижеров, музыкантов, издателей и других лиц, привыкших использовать эти работы бесплатно, оспорила конституционность данного закона. Ответчиком по делу формально являлся Эрик Холдер, Генеральный прокурор США.

Поясняя свои мотивы, один из истцов, известный американский дирижер Лоренс Голан, жаловался, что «цена за аренду симфонии [выражение Л. Голана, – С.Б.] составляет 600–700 долларов за однократное исполнение». По словам дирижера, многие небольшие оркестры просто не могут себе позволить этих «запретительных» цен, ввиду чего играют в основном произведения, находящиеся в общественном достоянии. А новый закон изъят оттуда многие популярные произведения.

«Изъятые из общественного достояния тысячи и тысячи, если не миллионы музыкальных произведений, – говорил

Лоренс Голан в интервью. – Вот несколько примеров: музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского, в частности, «Петя и Волк»... В старые времена, до 1994 года, почти каждый оркестр в стране, когда давал концерт для детей, играл «Петю и Волка», ведь это одно из величайших произведений всех времен, специально придуманное и написанное, чтобы познакомить детей с инструментами оркестра. Мы все, когда были детьми, слышали или играли” Петю и Волка”. Но больше в маленьких городках этого не происходит ... Так что все дети в этих маленьких городках лишены возможности услышать живое исполнение «Пети и Волка»⁴⁵.

Как и в деле о продлении срока охраны, истцы основывали свою позицию на Оговорке об авторском праве и на Первой поправке к Конституции. Оговорка об авторском праве предоставляет Конгрессу право «содействовать Развитию Науки и полезных Ремёсел, закрепляя на ограниченный Срок за Авторами и Изобретателями исключительные Права на их Сочинения и Открытия»⁴⁶.

По мнению истцов, изъятие созданных десятилетия назад произведений из общественного достояния никоим

43 См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2013 по делу № А41-24588/2012 («Соглашения Всемирной торговой организации, изложенные в параграфе 1218 Доклада Рабочей группы ..., не являются самоисполнимыми и не могут ... действовать в Российской Федерации непосредственно, без издания соответствующего внутригосударственного акта»).

44 Верховный Суд США. Golan v. Holder, 132 S.Ct. 873 (2012).

45 Lawrence Golan Speaks about Golan v. Holder. Question Copyright. 5 October 2011. <http://questioncopyright.org/golan_on_golan_v_holder>.

46 U.S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 8.



образом не способствует «развитию науки и полезных ремесел», то есть созданию новых произведений. Действительно, ведь авторское вознаграждение за использование таких произведений идет вовсе не авторам, а их порой довольно отдаленным потомкам: правнукам или даже праправнукам. Кроме того, изъятие произведений из общественного достояния может быть рассмотрено как нарушение «ограниченности» срока (который, по их мнению, в данном случае равен нулю). Наконец, запрет на использование ранее свободно доступных произведений представляет собой ограничение свободы слова, запрещенное Первой поправкой. Таким образом, истцы настаивали на том, что произведение, однажды попавшее в общественное достояние, должно оставаться там навсегда.

Изначально иск был подан в 2001 году. После длительных процессуальных перипетий окружной суд удовлетворил иск (2009 г.), признав, что закон об имплементации Соглашения ВТО действительно нарушает свободу слова тех, кто ранее использовал «старое» произведение на основании старого законодательства (*reliance party*), несмотря даже на установленные законом особые правила для них. Апел-

ляционный Суд по Десятому округу отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение (2010 г.). Истцы обратились в Верховный Суд, который и принял дело к своему рассмотрению.

Как мы помним, высшие российские суды в похожем споре об охране «старых» работ (книг Ремарка), по сути, устранились от рассмотрения дела на формальных основаниях. В отличие от них, Верховный Суд США не отказал себе в удовольствии по существу рассмотреть юридически сложное и общественно значимое дело, детально проанализировав соотношение норм законодательства об авторском праве, Конституции и международных соглашений. В 2012 г. Верховный Суд разрешил дело не в пользу истцов, оставив в силе акт суда апелляционной инстанции (шестью голосами против двух при одном не участвовавшем в голосовании)⁴⁷.

Для начала Верховный Суд указал на то, что Конгресс уже неоднократно изымал произведения из общественного достояния, начиная с самого первого закона об авторских правах от 1790 г., предоставившего охрану многим ранее неохранным произведениям. Как и в деле о продлении срока охраны, Суд указал, что коль скоро срок охраны установлен конечный, то нет причин говорить о наруше-

нии правила о его «ограниченности»⁴⁸.

Суд также считал, что нет необходимости в том, чтобы каждое отдельное положение законодательства об авторском праве было направлено на стимулирование создания новых произведений; вполне достаточно, чтобы цель «развития науки и полезных ремесел» преследовало все законодательство в целом. «Конгресс определил, что примерное выполнение требований Бернской Конвенции будет служить целям Оговорки об авторском праве. У нас нет права отклонить это рациональное суждение, сделанное Конгрессом», – указал Верховный Суд⁴⁹.

Аргумент о свободе слова тоже не произвел впечатления на Верховный Суд. Он указал, что предоставление охраны «Пете и Волку» означает всего лишь, что права на исполнение этого произведения теперь нужно приобретать «на том же рынке.., что существует для музыки американских современников Прокофьева, например, произведений Копленда и Бернштейна, которые защищены авторским правом, но тем не менее регулярно исполняются на концертах в США»⁵⁰.

«Полностью имплементировав Бернскую Конвенцию, Конгресс обеспечил одинаковый правовой режим для большинства работ, будь то иностранные

47 См.: Widmaier U. Peter and the wolf leave the public domain – Supreme Court holds Copyright Restoration Law is constitutional // Lexology. 18 January 2012. <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cf2f4f90-82fd-4c93-b94f-ffd57f038c82>>.

48 Golan v. Holder, 132 S.Ct. at 885.

49 Ibid. P. 889.

50 Ibid. P. 893.

или отечественные», - подчеркнул Верховный Суд, а точнее, судья Рут Гинзбург, написавшая решение от имени большинства судей⁵¹.

От имени меньшинства особое мнение написал судья Стивен Брайер. По его мнению, Оговорка об авторском праве не дает Конгрессу права принимать рассматриваемый закон. Судья Брайер противопоставляет «утилитаристский» поход к авторскому праву (согласно которому смысл авторского права состоит в поощрении создания новых работ), воплощенный в Конституции США, с подходом, основанным на естественном праве автора на его произведения, свойственным континентально-европейскому авторскому праву. По мысли судьи Брайера, новый закон, вопреки утилитаристскому подходу Конституции США, «не создает денежных стимулов к созданию чего-либо нового»⁵². По мнению судьи, при присоединении к ВТО правительству США следовало бы настоять на тех или иных оговорках в части ст. 18 Бернской Конвенции⁵³.

Но, несмотря на эти возражения, Верховный Суд в конечном счете поддержал полноценную имплементацию Бернской Конвенции. Таким образом, вопрос об охране «старых» произведений теперь полностью разрешен и в России, и в США.

Можно заключить, что в результате вступления теперь уже практически всех крупных эконо-

мик мира в ВТО литературные и художественные произведения, в том числе «старые», такие как «Винни-Пух», обрели, по существу, всемирную охрану.

Заключение

Как мы видели, и в США, и в России права иностранных авторов прошли длинную эволюцию от полного непризнания, через признание прав только на «новые» произведения, до полного признания наравне с правами отечественных авторов. Последний этап признания прав зарубежных авторов был завершён лишь в результате создания ВТО и вступления в нее США, а затем и России. Таким образом в настоящее время иностранные произведения, в том числе «старые», подлежат охране в полном объеме как в США, так и в России.

Несмотря на это, споры за «старые» произведения продолжают, в том числе на уровне высших судов России и США. В частности, «ретроактивная» охрана прав иностранных авторов в соответствии с требованиями Бернской конвенции ставит ряд конституционных проблем, в том числе связанных с правами лиц, ранее добросовестно использовавших такие произведения в соответствии со старыми законами. Но, как мы видели, высшие суды обеих стран отказались признать подобные проблемы фатальными для охраны «старых» иностранных произведений.

Пожалуй, наиболее общий вывод, который можно сделать из вышеизложенного, следующий. Характерная для XIX века протекционистская государственная политика, предполагающая защиту интересов своих граждан и организаций за счет ограничения прав иностранцев, постепенно уходит в прошлое. Для XXI века более характерна политика открытости, предполагающая предоставление равных условий для экономической деятельности и своим гражданам, и иностранцам. В условиях глобализации экономики именно политика открытости, а не протекционизма, оказывается более выгодной с точки зрения национальных интересов. Разумеется, этот процесс находит выражение в правовой системе каждого государства и в международных соглашениях.

В том числе сказанное относится и к авторскому праву. Присоединение всех крупных экономик к ВТО привело, по сути, к единому всемирному режиму охраны авторских прав, предусмотренному Бернской конвенцией. Это относится и к книгам, и к компьютерным программам, и к фильмам. Разумеется, такой универсальный режим наиболее благоприятен для авторов всех стран мира, поощряя их на создание новых работ. Но именно ввиду этого он в конечном счете благоприятен и для тех, для кого эти работы создаются: читателей, слушателей, зрителей, пользователей. ■

51 Ibid.

52 Ibid. P. 908.

53 Ibid. P. 911.



О позиционных началах деятельности Научно-Консультативного Совета Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления)



Н. Руйе,
адвокат, доктор
юридических наук,
профессор



Н. Сенников,
Национальная библиотека
Республики Башкортостан
им. Ахмет-Заки Валиди

Ассоциация юристов России назвала юридическим событием

2013 г. создание Суда по интеллектуальным правам.

Эта новость прозвучала 3 декабря в профессиональный праздник правоведов России на торжественной церемонии вручения награды «Юрист года». Высшая юридическая награда страны была учреждена в 2009 г. указом Президента Российской Федерации, а присуждение премии непо-

средственно осуществляет Ассоциация юристов России. Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин уточнил также, что в этот день 3 декабря почти полтора века назад в России началась исторически значимая судебная реформа Александра II, и поэтому вполне символично, что в этом году премию в номинации «Юридическое событие года», вручавшуюся впервые, получил Суд по интеллектуальным правам¹.

27 декабря 2013 г. состоялось первое заседание Научно-

консультативного Совета Суда по интеллектуальным правам, действующего на основании Положения, утвержденного Приказом Председателя Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2013 г. № СП-18/7. В качестве основной темы обсуждения рассматривались вопросы недобросовестного поведения, в том числе конкуренции при использовании и приобретении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий².

Указанная тема является объектом полемических рас-

1 <http://www.soprotivlenie.org/?id=24&cid=2589&t=v> ; <http://rg.ru/2013/12/04/uristi.html>.

2 См. <http://ipc.arbitr.ru/node/13406>.

суждений не только в вопросах интеллектуальной собственности, а ее конкретизация в области защиты интеллектуальных прав актуальна тем более. Материалы рассмотрения были оформлены в виде Справки, состоящей из 5 основных пунктов обсуждаемой проблемы (далее, Справка).

Очень важно, что первым вопросом в представленной Справке рассматривался вопрос недобросовестного поведения и правомерность действия Суда процессуально-процедурного содержания, но при этом само понятие «Добросовестного поведения при осуществлении интеллектуальных прав» осталось документально не определенным и содержательно не подтвержденным. Следовательно, целесообразно было бы первоначально конкретизировать понимание содержания «Добросовестного поведения при реализации исключительных и личных немущественных прав» и взаимосвязанных с этим понятий при реализации интеллектуальных прав в принципе.

Здесь по смыслу, содержанию и лаконичности изложения за принципиальную основу в контексте интеллектуальных прав предлагается принять словесную формулу Михаила Михайловича Агаркова: «...Добросовестное поведение в интеллектуальных правоотно-

шениях предполагает осуществление начала доброй совести и означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания»³.

Тогда недобросовестное поведение — это противоположное по смыслу понятие, определяющее неподобающее поведение субъекта интеллектуальной собственности, влекущее неблагоприятные правовые последствия.

При конкретизации понятия недобросовестного пове-

Анализируя и учитывая неоднозначные подходы в позициях Михаила Михайловича Агаркова и Льва Иосифовича Петражицкого можно, утверждать, что недобросовестное поведение в интеллектуальной собственности не является подтверждением факта противоправности и наоборот. Учитывая сказанное, недобросовестное поведение при реализации интеллектуальных прав можно определять как субъективный фактор психологического отношения лица, лиц

«...Добросовестное поведение в интеллектуальных правоотношениях предполагает осуществление начала доброй совести и означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания»

дения с учетом определения добросовестного поведения в интеллектуальных правоотношениях необходимо дополнение этих значимых элементов позицией, подсказанной Львом Иосифовичем Петражицким, трансформируя ее к отношениям интеллектуальной собственности, а именно: «Не знал и не должен был знать», что не исключает его добросовестное поведение при реализации интеллектуальных прав и еще не свидетельствует о противоправности (недобросовестном поведении)⁴.

к противоправному характеру своих действий, выражающееся в осознании своей противоправности. Если нет осознания этого, но оно должно было быть субъект должен был бы понимать это в принципе. При оценке недобросовестности интеллектуальных правоотношений (злоупотреблении правами) в полной мере допустимо применение определяющей системы элементов состава правонарушения и структурное рассмотрение проблемных моментов с позиции определения объективной, субъек-

3 См. Агарков М. М. Проблемы злоупотребления правом в советском гражданском праве, // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М., 2002. Т.2. С. 375 – 376.

4 См. Петражицкий Л. И. Права добросовестного владельца с точки зрения догмы и политики гражданского права. СПб, 1902. С. 116.



тивной сторон потенциально-го объекта нарушения, а также субъектов, участников недобросовестных действий или фактов злоупотребления правами.

А далее все решает прерогатива суда и свободные состязательные возможности доказательства своей правоты участниками спорных отношений.

Думается, было бы не только интересно, но и необходимо обозначить модель взаимосвязи добросовестного поведения – недобросовестного поведения – злоупотребления правом - нарушения прав в интеллектуальных правоотношениях. Это не только конкретизировало бы легитимный смысл понятий, но и позволило бы согласовать вопросы правоприменения в отношениях интеллектуальной собственности.

После определения, уточнения добросовестности и недобросовестности, иных смежных с этими понятиями вопросов интеллектуальных прав пункт 1 Справки будет включать все необходимые правовые определенности по схеме «причинно-следственной связи».

В абз. 7 п. 1 Справки при определении права суда кассационной инстанции при оценке обстоятельств доказывания все зависит от уровня состязательности сторон, позиции судьи от того, кто в процессе рассмотрения дела более активен - суд или участники судебного дела; кто обладает инициативой в доказывании обстоятельств; какие для этого используются личные возможности, что и должно послужить определением надлежащей квалификации при принятии Судом решения.

Хотелось бы предупредить в п. 2.2 Справки возможность обращения заявителей к Роспатенту для установления фактов недобросовестной конкуренции в реализации положений законодательства о злоупотреблении правом, поскольку это всецело прерогатива суда; а также и в дальнейшем исключить возможности передачи функций судебной власти еще кому-либо⁵, кроме случаев независимого посредничества, медиации, третейского разбирательства.

Роль участия Роспатента в Суде по интеллектуальным правам неоспорима, т.к. Роспа-

тент является своеобразным монополистом в области предоставления охранительных документов, подтверждающих права интеллектуальной собственности, регистрации движения этих прав, но действие Роспатента не может и не должно перекрывать компетенцию исполнительной власти. Помощь Роспатента неопределима в экспертных заключениях, и то желательно по возможности на альтернативной основе (наверное было бы уместно учреждение по России региональных общественных некоммерческих центров, обеспечивающих независимую экспертизу по некоторым вопросам интеллектуальных прав).

В п. 5 Справки, как нам представляется, подобная постановка вопроса недостаточно корректна, т.к. в данной формулировке это вполне можно расценивать как вторжение (посягательство) в предпринимательскую инициативу о якобы имеющихся случаях «аккумулирования» товарных знаков. Да, имеет место, встречаются правообладатели, извлекающие имущественные блага из предъявления исков к нарушителям их исклю-

5 A remark of comparative law can be made in this regard. Regarding the procedure by which a trademark can be cancelled based on the ground that it was allegedly registered in bad faith, it must be observed that a judicial procedure appears to be the only one that is sufficiently legitimate for such decision, since the issue at stake consists in suppressing a right of property. For example, Swiss law strictly reserves such cancellation to the competency of the courts of justice (see article 52 of the Swiss law on trademarks); English law allows a procedure to be started before the Intellectual Property Office but the case can be brought to the court at any stage of the proceedings (UK Trade Marks Act of 1994, article 46 subs. 4). Such systems appears to be appropriate, because an administrative procedure does not, by nature, offer identical guarantees as court proceedings, whereas the fullest guarantees appear necessary when the existence of a property right on the level of civil law is at stake; the appeal against administrative decisions does not offer the same level of protection. It can be noted that, in the law of the European Union, the Community trade mark can be cancelled, also on the ground of a registration made in bad faith, before the Community administrative authority (articles 52-56); this is conceptually not satisfactory, but can be practically explained by the following particular: the Community legislator did not want to grant to a national judge the power of cancelling a right existing on the level of the Community.

чительных прав; но это необходимо доказать. Кроме этого здесь прослеживается достаточно непростой вопрос о правах частной собственности и способности их коммерциализации, поэтому каждые подобные случаи скорее должны разрешаться судом ИНДИВИДУАЛЬНО и с учетом всех конкретных обстоятельств дела исследуемого вопроса.

Обобщая, следует также отметить необходимость предоставления Суду права достаточно широкого предела толкования в каждом из проблемных пунктов, представленных для обсуждения – это нужно сделать специально для того, чтобы в дальнейшем судебные работники имели возможность самостоятельно в каждом конкретном случае выбирать по своему усмотрению определяющий характер допустимого толкования закона. При этом необходимо учитывать, что цель разработки конкретных правоприменительных схем состоит в действии пределов согласований с общими принципами гражданского оборота интеллектуальной собственности. Тем самым помощь Суду от Совета будет состоять в выработке четких и достаточно лаконичных процессуальных схем – неких процедурных формул, обеспечивающих не полемические рассуждения, а ограничительные рамки возможных разночтений, возникающих при судебном разбирательстве вопросов спора участников в отношении интеллектуальных прав.

При этом может быть, что некоторая односторонность

Также хотелось бы продумать принятие некоего регламента деятельности Совета, в рамках которого обсуждаются, определяются и принимаются к последующему рассмотрению рекомендации Совета Суду

рассмотрения вопросов, относящихся к отдельным объектам интеллектуальной собственности при обсуждении их в Совете, позволит Суду по интеллектуальным правам выработать общие подходы к рассмотрению аналогичных вопросов с другими объектами промышленной собственности. Принимая во внимание зарубежный опыт, приоритетом в котором является действие права от частного к общему, можно будет ожидать распространения на аналогичные институциональные вопросы реализации и защиты исключительных и личных неимущественных прав, с целью дальнейшей выработки единой концепции судебной защиты прав всех видов интеллектуальной собственности.

Также хотелось бы продумать принятие некоего регламента деятельности Совета, в рамках которого обсуждаются, определяются и принимаются к последующему рассмотрению рекомендации Совета Суду. Для этого хотелось бы предложить методику подготовки материалов информационной Справки по вопросам обсуждения, а именно: представляется целесообразным во всех итогах после постановки проблемы каждого пункта обсуждаемого вопроса предлагать для голосования не менее двух вари-

антов альтернативных проектов принимаемых решений, а также предусмотреть вариант собственного мнения в случае несовпадения личного суждения отвечающего члена Совета с предлагаемыми формулировками ответов. Так же уместно предусмотреть пункт, рекомендуемый отправить рассматриваемый вопрос на повторную, более детальную, адресную работу по интересующей тематике, например, на предмет уточнения нормативных позиций, исходных данных и/или обобщения теоретического и практического материала, на основании которого и формируется заключительное утверждение рекомендации Научно-консультативного Совета Суду по интеллектуальным правам.

И в заключение хотелось бы поздравить Суд по интеллектуальным правам и членов Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, всех авторов, изобретателей, инноваторов, законных правообладателей **с приоритетными начинаниями в областях защиты исключительных имущественных и личных неимущественных прав в контексте конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации!** ■



Снижение судом размера компенсации за нарушение прав на товарный знак: современные тенденции



П.Н. Бирюков,

*доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой международного
и европейского права Воронежского
государственного университета*

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицо, права которого нарушены, имеет возможность требовать от нарушителя полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Законодатель в п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрел, что «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права».

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от на-

рушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак; или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, компенсация за нарушение исключительных прав представляет собой самостоятельную меру гражданско-правовой ответственности, причем, исходя из принятого законодателем подхода, важной чертой этого вида ответственности следует признать ее альтер-

нативность убыткам. Как и возмещение убытков, компенсация за нарушение исключительных прав имеет имущественный характер. Компенсация (как и возмещение убытков), безусловно, является ответственностью правонарушителя перед потерпевшим правообладателем.

На практике в последнее время часто возникает вопрос: вправе ли арбитражный суд уменьшить размер компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ?

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации установлена законодательством, в том числе и для случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки. Соответствующие положения изложены в ст. 1515 ГК РФ.

Одним из условий возникновения такого обязательства является противоправность поведения причинителя вреда. Под ней понимается всякое нарушение чужого субъективного права без должного на то правомочия. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, но может быть учтено судом при определении размера компенсации.

Компенсация за нарушение исключительных прав как мера гражданско-правовой имущественной ответственности, подчинена общим принципам гражданского права. Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ) обуславливают не только право, но и обязанность суда соотносить соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения.

С учетом восстановительного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения исключительных прав закон понимает выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем

любых доходов, полученных от нарушения права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассмотрена практика взыскания компенсации за нарушения права на товарных знак. В п. 43.3 указано, что «суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ».

В развитие этих правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что «размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать

возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права».

В том же постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ говорится: «Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса...Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Начавший свою работу Суд по интеллектуальным правам исходит из тех же соображений. Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. по делу № А40-7431/2013 указано, что «сниже-



ние судами размера компенсации не противоречит нормам статей 1252 и 1515 ГК РФ».

Таким образом, можно сделать следующий вывод: суд при соответствующем обосновании вправе взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Каковы же критерии определения размера компенсации согласно подп. 2 п. 4 статьи 1515 ГК РФ?

Судебной практикой (Пленумом Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ) подтверждена необходимость учета последствий правонарушения, сформулирована правовая позиция в отношении обстоятельств, которые следует учитывать судам при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав.

В отношении вины ответчика в п. 23 совместного Постановления Пленумов № 5/29 говорится о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ¹.

В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 размер компенсации должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Применение данных разъяснений к определению компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ было полностью поддержано Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 02.04.2013 при рассмотрении в порядке надзора дел А40-8033/12-5-74 и А42-5522/2011 (Определение от 18.02.2013 № ВАС-16449/12, Определение от 01.02.2013 № ВАС-15187/12).

Кроме того, как показывает практика, несоизмеримость компенсации убыткам потерпевшего не мотивирует потерпевшего к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения. В ситуации, когда доход от получения компенсации значительно (в разы) превышает возможную прибыль, полученную при предотвращении правонарушения, потерпевшему выгоднее дожидаться возможности получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Такое положение вещей способствует сохране-

нию неопределенности, которая присутствует при использовании схожих обозначений (когда нарушение исключительных прав не очевидно), в отличие от ситуации, когда нарушитель использует чужой товарный знак (когда нарушение очевидно и нарушитель может соизмерять выгоды от нарушения с санкциями за него).

2 апреля 2013 г. Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ были рассмотрены два дела, в которых вопрос о возможности уменьшения по усмотрению суда компенсации, исчисленной в размере двукратной стоимости, был решен принципиально иначе. Дела были переданы коллегией судей в Президиум ВАС РФ непосредственно для определения практики по вопросу о возможности уменьшения такой компенсации судом.

Поэтому ответ на вопрос, вправе ли суд снизить размер заявленной компенсации и в случае исчисления компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, может быть дан лишь с учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в указанных постановлениях.

Первое из них - Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8953/12 от 2 апреля 2013 г. В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что п. 4 ст. 1515 ГК предусматриваются не разные меры гражданско-правовой ответственности, а одна компенсация, взыскиваемая вместо

1 См.: Пашкова Е. Ю. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Октябрь. С. 76.

убытков, которая лишь рассчитывается разными способами.

Второе - Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 15187/12 от 2 апреля 2013 г. В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 постановления Пленума № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК. Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК.

По итогам рассмотрения указанных дел Президиум отменил принятые по делу судебные акты, направил дела на новое рассмотрение в суды первой инстанции.

Думается, новый подход Президиума к «двукратной компенсации» дает судьям «зеленый свет» на снижение обоснованных требований о взыскании компенсаций при нарушениях прав на товарные знаки, как это часто делается применительно к расходам на оплату услуг представителей.

Суд по интеллектуальным правам руководствуется теми же соображениями. Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. по делу № А40-7431/2013 указано, что при определении размера компенсации суды исходили «из характера допущенного ответчиком нарушения, степени его вины, добровольного прекращения им использования товарного знака, вероятных убытков истца, а также руководствовались принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения». В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2013 по делу № А63-18304/2012 говорится: «Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости».

Таким образом, можно сделать следующий вывод: судебная практика по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, исчисленной в двукратном размере, поменялась. В настоящее время она имеет следующие тенденции.

Во-первых, целью применения компенсации является восстановление имущественного положения правообладателя.

Во-вторых, суд вправе уменьшить компенсацию независимо от того, каким из предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана.

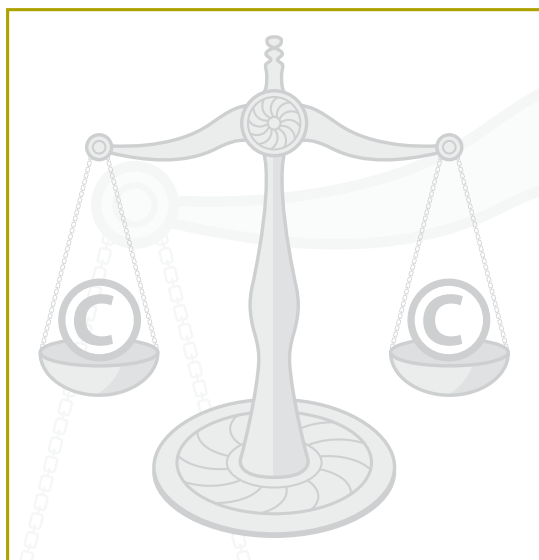
В-третьих, размер компенсации должен быть соразмерен последствиям правонарушения.

Интересно отметить, что согласно проекту Федерального закона N 47538-6/7 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»² абз. 3 п. 3 статьи 1252 ГК предлагается изложить в следующей редакции: «Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения».

Таким образом, возможность снижения размера компенсации допускается и законодателем. Очевидно, это связано с участвовавшими случаями, когда правообладатели стремятся «подзаработать» на нарушителях. ■

2 См.: <http://www.consultant.ru/law/doc/gk/#0005> <http://www.consultant.ru/law/doc/gk/#0005>.

Уважаемые читатели!



Приглашаем Вас к сотрудничеству и опубликованию в нашем журнале своих научно-практических статей и комментариев по наиболее актуальным и важным темам, связанным с развитием законодательства об охране результатов интеллектуальной деятельности, анализом судебной практики, зарубежного опыта и др.

Просим Вас направлять свои материалы на электронный адрес info@ipcsmagazine.ru.

К каждой направленной статье необходимо прилагать фотографию, а также следующую информацию (в отдельном файле):

- * название статьи (на русском и английском языке);
- * сведения об авторе (авторах) на русском и английском языке:
 - * фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
 - * место работы каждого автора;
 - * контактная информация (e-mail, номер мобильного телефона) для каждого автора.
- * Аннотация (на русском и английском языке);
- * ключевые слова (на русском и английском языке);
- * тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы;
- * список литературы.