

# Содержание

## 04 Патентное право

*В.Ю. Джермакян*

«Но отсутствие слова не означает отсутствие явления»  
(доктрина *file wrapper estoppel* в российском правоприменении)

## 16 А.С. Ворожевич

Признание патента недействительным:  
российский и зарубежный опыт

## 31 Право на товарные знаки

*В.А. Химичев*

Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

## 37 Процессуальные вопросы

*В.О. Калятин*

Судебные приказы как специальные процессуальные средства защиты интересов истца в делах о нарушении прав на интеллектуальную собственность в англосаксонском праве

## 42 А.А. Амангельды, Х.С. Шарифбаева

Особенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан

## 57 Судебная практика

*О.В. Добрынин*

Суд по интеллектуальным правам как действенный механизм, направленный на повышения эффективности системы защиты интеллектуальной собственности в России

## 64 А.В. Оганесян

Некоторые особенности применения в судебно-арбитражной практике ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ

## 69 Частное мнение

*Николя Руйе*

Обеспечительные меры в области интеллектуальной собственности в Швейцарии

### 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

### Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Д.В. Авданин

### Корректор:

А.Р. Аракелян

Подписано в печать: 09.01.2014

Тираж 50 экз.

Поставщик полиграфических услуг  
ООО «Типография ПринтФормула»



# «Но отсутствие слова не означает отсутствие явления»

(доктрина *file wrapper estoppel* в российском правоприменении)



**В.Ю. Джермакян,**  
к. т. н., член «Российской национальной группы  
Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)»,  
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

В первом номере издания «Журнал Суда по интеллектуальным правам», октябрь 2013, опубликована статья Залесова А.В., президента «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)», под названием «Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом», в которой рассмотрен один из важнейших на сегодня вопросов, с которым мы уже начинаем сталкиваться в судах при рассмотрении споров о нарушении патентов, когда патентообладатель пытается весьма расширительно толковать предоставленный в патентной формуле объем исключительных прав.

На примерах США, Японии и Южной Кореи автором показано, каким образом в данных

странах при установлении объема исключительных прав по патенту используется *доктрина эстоппель* (*file wrapper estoppel*, позднее переименованная в *prosecution history estoppel*); и совершенно справедливо отмечено, что «в общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу)».

В статье также приведена Резолюция Международной ассоциации по интеллектуальной собственности AIPPI Q229 (Конгресс в г. Сеуле, октябрь 2012 г.) «Использование истории делопроизводства по заявке на вы-

дачу патента в последующих процедурах по патенту», в которой перечислены девять условий, определяющих возможность практического использования *доктрины эстоппель*.

Положения *доктрины эстоппель* не могут быть реализованы в спорах по нарушению российских и евразийских патентов, если соответствующие российские и евразийские нормативные акты не будут обеспечивать возможность выполнения первого условия Резолюции AIPPI:

*Заявления, сделанные заявителем в ходе рассмотрения делопроизводства по заявке о выдаче патента, должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет).*

Ниже будет показано, что данное условие полностью вы-

полнимо для российских и, с определенными ограничениями, для евразийских патентов, и между конкретными правилами разных юрисдикций имеются существенные отличия.

Норма п. 2 ст. 1394 ГК РФ предусматривает такую возможность в отношении российских патентов:

*«После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности».*

Данная норма конкретизирована правилами ее применения, которые отражены в административных регламентах, соответственно – по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам; и мы рассмотрим ситуацию только на примере административного регламента<sup>1</sup> Роспатента по изобретениям:

*«27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.*

*После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.*

*При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов).*

*К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.*

*Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».*

После вступления в силу административных регламентов Роспатента по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащих просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о вы-

даче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. разместил на своем сайте «Информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам», суть которого приведена ниже.

*«В соответствии с положениями административных регламентов доступ к материалам заявки, включая переписку, может быть предоставлен третьим лицам только в отношении заявки, по которой было принято решение о выдаче патента и состоялась публикация сведений о его выдаче. Упомянутые положения корреспондируются с предусмотренными административными регламентами требованиями об уведомлении заявителя о том, что предоставленная им информация может быть доступна для ознакомления третьих лиц.*

*В этой связи возможность доступа к материалам заявки, включая переписку, третьим лицам может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с положениями соответствующего административного регламента, т.е. после введения его в действие. Ознакомление с материалами заявки, поданной до введения в действие соответствующего*

<sup>1</sup> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение.

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.



*административного регламента, допустимо только в объёме опубликованных сведений о заявке или выдаче патента, поскольку не выполнено упомянутое выше требование уведомления заявителя.*

*Материалы, касающиеся информационного поиска по заявке, могут быть предоставлены третьим лицам не ранее публикации сведений о заявке, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), или сведений о выдаче патента, в соответствии со статьей 1394 Кодекса.*

*В отношении объёма сведений, предоставляемых заявителю, патентообладателю или его представителю из дела заявки, следует отметить, что законодательство в области правовой охраны объектов патентного права (в том числе действовавшее ранее), не содержит каких-либо ограничений в зависимости от состояния делопроизводства по заявке и её правового статуса.*

*Возможность доступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена также и автору изобретения, которому первоначально принадлежит право на получение патента, в целях защиты его интересов как создателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.*

*При наличии спора дело заявки или его заверенная в установленном порядке копия могут быть предоставлены по запросу суда».*

Иначе этот вопрос решен в отношении евразийских патентов.

В соответствии с п.6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденным приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17, «доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».

Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.

Таким образом, евразийская заявка публикуется **в объеме материалов первоначальной заявки**, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает свободный доступ к ним третьих лиц. Доступ к полному содержанию евразийской заявки может быть обеспечен при рассмотрении судебного иска в отношении решения Роспатента, принятого по евразийскому патенту, действующему на терри-

тории Российской Федерации, и только сторонам судебного спора.

Как видим, свободный доступ к полному досье заявки на выдачу российского патента (первичные материалы заявки и документы переписки с экспертизой при проведении экспертизы по существу) имеют любые третьи лица вне зависимости от цели такого ознакомления и вне какой-либо связи с рассмотрением судебного спора о нарушении патента.

Доступ третьих лиц к полному досье евразийской заявки ограничен только первичными документами заявки, а с полным досье заявки, включающим документы переписки экспертизы с заявителем при проведении экспертизы по существу, можно ознакомиться только при рассмотрении судебного спора в отношении евразийского патента.

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы.

Российский подход позволяет третьим лицам перед обращением в суд, самим ознакомиться с полным досье заявки и заранее видеть мотивы и доводы сторон в отношении оценки патентоспособности изобретения. Но этот же подход способствует недобросовестным действиям тех лиц, которые, не имея никакого интереса к данному патенту, но изучив досье заявки и установив «огрехи» в выданном патенте, начинают в прямом смысле шантажировать патентообладателя возможностью подачи возражения против действительности патен-

та с предоставленным объемом прав.

Евразийский подход по существу позволяет защищать интересы только заинтересованных лиц непосредственно в процессе судебного производства и отсекает от свободного ознакомления с полным досье заявки тех третьих лиц, для которых выданный патент является всего лишь предметом атаки на патентообладателя вне зависимости от какой-либо собственной производственной деятельности или ином участии в гражданском обороте.

Специалисты, сведущие в вопросах патентования, прекрасно знают, что даже без ознакомления с полным досье заявки всегда можно сверить объем прав, который был заявлен в патентной формуле опубликованной заявки, с объемом прав по патентной формуле уже выданного патента.

Любые изменения в сравниваемых патентных формулах всегда позволят понять или, как минимум, предположить причины произведенных изменений, особенно когда они ведут к сужению объема прав в сравнении с ранее заявленным.

Например, если в заявленной патентной формуле присутствовали альтернативные признаки, а в выданном патенте остался только один кон-

кретный признак из ранее указанных альтернатив, то вывод один: отброшенные альтернативные признаки не обеспечивали патентоспособность изобретения.

Сведения, приводимые в публикуемом ответе о поиске; аналоги, указываемые в титуле публикуемого описания патента; измененный текст описания выданного патента и иная комплектация чертежами в сравнении с поданными в заявке позволяют осуществить самостоятельную оценку патентоспособности и выявить причины, послужившие основанием изменения объема патентных прав.

Если таким же образом проанализировать российские и евразийские нормативные документы, включая регламенты, правила, руководства и рекомендации, начиная от этапа экспертизы по существу и заканчивая рассмотрением апелляций против выданных патентов в административном и судебном порядке с учетом норм процессуального права; то не так сложно установить возможность реализации остальных восьми условий из Резолюции AIRPI. Но большого смысла в этом нет, т.к. российские и евразийские нормативные документы не содержат каких-либо правил, прямо или косвенно препятствующих

реализации всех девяти условий, названных в Резолюции AIRPI.

В своей публикации Залесов А.В. не привел примеры фактического применения в российском судопроизводстве положений доктрины *file wrapper estoppel*, возможно полагая, что их нет, хотя публикации на данную тему в российских печатных изданиях имеются. Привожу перечень публикаций<sup>2</sup> с целью предоставить читателям журнала возможность самим ознакомиться с той бурей страстей, которые возникли в отношении применимости в российском патентном праве положений данной доктрины.

*Доктрина эстоппель* в патентном праве предусматривает возможность анализа сведений из досье<sup>3</sup> заявки (анализ переписки между экспертизой и заявителем) и причин, по которым произошли изменения патентных притязаний, вошедших в выданный патент, или причин, позволивших сохранить выданный патент, и не позволяет патентообладателю отказать от своих утверждений и доводов, послуживших основанием для уточнения патентных притязаний в целях получения патента или сохранения уже выданного патента при оспаривании его третьими лицами.

<sup>2</sup> Джермакян В.Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // М., Патенты и лицензии, № 6. 2011.

Еременко В.И. О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы // М. Изобретательство, № 10. 2011.

Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // М. Патенты и лицензии, № 6. 2012.

Еременко В.И. Перспективы развития прецедентного права в России // М., Адвокат, № 6. 2013.

<sup>3</sup> В зарубежной практике именуется как история файла патентной заявки.





В российских и евразийских нормах патентного права действительно нет прямой нормы, не позволяющей или запрещающей патентообладателю в спорных ситуациях отказаться от своих ранее сделанных утверждений и доводов, которые были приняты экспертизой при выдаче патента или сохранении его в силе. Но это не является препятствием не рассматривать указанные утверждения и доводы патентообладателя непосредственно при рассмотрении спора в суде о нарушении патента и оценивать их значимость применительно к рассматриваемому правонарушению, когда патентообладатель прибегает к расширенному толкованию объема ранее предоставленных исключительных прав, в первую очередь при использовании доктрины эквивалентов.

Как говорится, «что написано пером, того не вырубить топором».

В этом, собственно, и состоит использование в российских судах определенных условий из *доктрины стоппель*, без ссылки на нее как некую, принятую правовую доктрину, а путем системного анализа содержания норм действующего патентного права, не позволяющего расширенное толкование объема исключительных прав, в который будут попадать объекты техники из известного до даты приоритета патента уровня техники.

Не может и не должно казуистическое расширенное толко-

вание объема исключительных патентных прав при применении доктрины эквивалентов, предоставлять патентообладателю возможность злоупотреблять патентным правом в попытках распространить его действие на те объекты техники, в сравнении с которыми запатентованное изобретение не отвечало изначально условиям патентоспособности.

Это как получить патент на конкретное «полимерное» покрытие для велосипедных спиц, а потом, притягивая доктрину эквивалентов, пытаться запретить выпуск известных многие десятилетия велосипедных «хромированных» спиц, размахивая в суде заключением «честнейшего из честнейших» эксперта, клятвенно заверяющего, что полимерное и хромированное покрытия являются эквивалентными признаками, и закрывая глаза на то, что доктрина эквивалентов имеет свои ограничения, прекрасно отраженные еще в советских нормативно-методических документах.

Доктрина эквивалентов может применяться при оценке замены в конкретном изобретении одного или нескольких признаков из патентной формулы и не может применяться, если одно изобретение заменяется на другое, несмотря на то, что и такая замена изобретений между собой также возможна как обеспечивающая техническую эквивалентность между

заменяемыми объектами техники.

Одного факта признания лишь технической эквивалентности признаков недостаточно для того, чтобы признать факт эквивалентной замены признаков как свершившегося правоустанавливающего действия в отношении признаков патентной формулы<sup>4</sup>.

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий издал в 1979 г. обязательные для применения Инструктивно-методические материалы «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплаты премий за содействие изобретательству и рационализации».

В названном Порядке в п. 4.12. «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

*«4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами).*

*4.13.(2) Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими*

<sup>4</sup> Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления), второе издание. М. ОАО «ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. С. 211-218.

**техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:**

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области (Инструкция<sup>5</sup>, п. 24).

4.13.(3) Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения.

4.13.(4) Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения на применение, не распространяется на основное изобретение, которое использовано автором изобретения на применение,

как известное в другой области техники».

Названные советские инструктивно-методические материалы содержат правила ограничения применения доктрины эквивалентов, используемые в зарубежных судах<sup>6</sup>.

Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми запатентованное изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области – перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню.

Это минимальный тест, который должен проводиться при использовании доктрины эквивалентов в спорах о нарушении патентов, и его проведению могут способствовать документы заявки, по которой был выдан или оспаривался рассматриваемый патент.

В российской практике рассмотрения патентных споров известен описанный в литературе<sup>7</sup> случай фактического использования условия *доктрины эстоппель*, когда после изменения патентной формулы патентообладатель, тем не менее, попытался распространить ее действие и на исключенный из патентной формулы вариант полезной модели.

Апелляционная палата (предшественник Палаты по патентным спорам Роспатента) при рассмотрении возражения против патента на полезную модель № 573 «Аудиторная доска» установила, что вся совокупность признаков, приведенных в формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков не нова, а вторая совокупность признаков, включающая данный альтернативный признак, соответствует условию патентоспособности «новизна».

На этом основании Апелляционная палата удовлетворила возражение против выдачи патента, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче патента с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того варианта исполнения полезной модели, новизна которого не была опровержена (вторая совокупность признаков с альтернативным признаком).

В дальнейшем обладатель патента с «усеченной» по объему прав полезной модели попытался в судебном порядке предъявить претензии к третьим лицам с указанием в исковом заявлении на эквивалентность признаков, которые были исключены из формулы патента, но именно с которыми тре-

<sup>5</sup> Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974.

<sup>6</sup> Dr. Jochen Pagenberg, Interpretation of Patent Claims – Influence of Prior Art and the Knowledge of the Skilled Person for the Scope of Protection <http://yandex.ru/yandsearch?text=Interpretation+of+Patent+Claims+-+Influence+of+Prior+&lr=213>

<sup>7</sup> Применение понятия «эквивалентный признак» при установлении факта использования изобретения (полезной модели) Морская О.Г., Аверьянов А.Д., М., ИНИЦ Роспатента, 2001 г. С. 54,55.



ты лица выпускали аналогичные изделия.

Таким образом обладатель патента на полезную модель попытался распространить объем исключительного права на тот вариант исполнения полезной модели, который не соответствовал условию патентоспособности «новизна».

Суд совершенно справедливо не признал иск обоснованным, т.к. такое расширенное толкование объема прав привело к охвату ранее известных изделий, выпускавшихся задолго до даты приоритета полезной модели, и на основании известности которых объем прав по патенту был заужен.

Иная ситуация, когда положения *доктрины эстоппель* не были приняты во внимание, имела место при рассмотрении судебного спора об использовании изобретения «Фиточай» по пат. РФ № 2178649, независимый пункт патентной формулы которого изложен в следующей редакции:

*«Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40-70% лепестков гибискуса<sup>8</sup> и 20-35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1-40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натурально-*

*му, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%».*

Признавая правонарушение со стороны ответчика, суд не принял во внимание так называемую историю файла (досье) заявки по выданному патенту, в которой находились экспертные документы с оценкой конкретных признаков, обусловивших признание изобретения патентоспособным в сравнении с известным уровнем техники.

Такую оценку, еще до рассмотрения спора о правонарушении в суде, дала Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения, в котором была сделана попытка аннулировать патент. Тогда, решением от 15.03.2007 г. Палата по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении возражения, отметив следующее:

*«Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. ком-*

*понент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.*

*Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3 %) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40-70%, кассия (сенна) 20-35%)». Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента».*

Однако при рассмотрении в суде<sup>9</sup> спора об использовании изобретения, мотивы решения Палаты по патентным спорам, послужившие основанием для сохранения патента, не были приняты во внимание при использовании доктрины эквивалентов, на основании которой суд признал правонарушение.

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно-биологической экспертизы установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем RED-SLIM TEA, производимым ответчиком, состоит в использовании первым в своем составе чая лепестков гибискуса, а вторым – фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса.

<sup>8</sup> Гибискус (*Hibiscus L.*) - род растений из семейства мальвовых, около 150 видов; кустарники (реже одно- или многолетние травы) с разрезными листьями и крупными цветами. В африканской народной медицине используют как противосудорожное, бактерицидное, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное средство, а также как средство при мокнувших экземах.

<sup>9</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.04.2009 № КГ-А40/10092-08 по делу № А40-62219/06-15-497.



Указанные различия расценены экспертом, проводившим судебно-патентоведческую экспертизу, как не позволяющие судить об идентичности продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и распространяемого ответчиками.

Суд кассационной инстанции отметил, что вывод эксперта о различии понятий «лепестки гибискуса» и «чашелистики и листочки подчашия гибискуса» опровергается иными собранными по делу доказательствами<sup>10</sup>.

Хотя весьма любопытно, как можно опровергнуть вышесказанное и доказать равенство указанных понятий между собой, когда эти понятия в ботанике имеют совершенно различные определения и значения, если обращаться к профессиональным справочникам по ботанике и растениеводству.

Парадокс (по моему мнению) данного утверждения состоит в том, что еще в решении от 15.03.2007 г. Палаты по патентным спорам действительность патента сохранена на основании того, что в более ранних источниках информации раскрыто использование составов чаев, включающих иные признаки, а именно - цветки гибискуса или соцветия гибискуса, а не лепестки гибискуса, входящие в качестве признаков в патентную формулу рассматриваемого изобретения.

Но на эти, фактически установленные обстоятельства, суд

не обратил никакого внимания, что и является весьма прискорбным, т.к. противоречит уже признанным в Палате по патентным спорам фактам, в чью прерогативу входит установление условий, определяющих патентоспособность изобретения.

Бесспорно, что суд вправе не признавать факты, установленные в Палате по патентным спорам, достоверными, но тому должны быть должные обоснования.

А как можно обосновать неправомерность определения понятий в ботанике, данных во всех специализированных справочниках?

Только если опираться на мнение «честнейшего из честнейших» эксперта, который может клятвенно заверить, что, например, *ствол дерева и ветка дерева* – это тождественные понятия. У нормального ботаника от такого отождествления волосы на голове встанут дыбом.

Далее дело развивалось так, что суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что:

*«Содержание в чае «RED-SLIM TEA» фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая».*

Каким образом можно судить об эквивалентности «со-

держания» лепестков гибискуса, если сравниваемые «содержимые» чаев по компонентам различны, понять невозможно.

Содержание конкретных понятий в любой отрасли знания определяется соответствующими профессиональными справочниками, а не заключениями экспертов или мнениями судей. Из справочников по растениям следует, что лепестки, чашелистики и листочки подчашия не являются обозначениями одних и тех же частей растения, а потому никак не могут являться по содержанию одним и тем же понятием.

Суд не принял во внимание, что чай с использованием фрагментов именно чашелистиков и листочков подчашия гибискуса использовались задолго<sup>11</sup> до приоритета изобретения по патенту № 2178649, и объем предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные признаки чаев.

Более того, при рассмотрении спора о действительности патента именно указанная разница в используемых частях растений для изготовления чая обусловила сохранение патентоспособности изобретения.

Вышесказанное уже должно исключать возможность применения доктрины эквивалентов для толкования объема прав в сторону такого его расширения, в которое попадают ранее известные части растений, использовавшиеся для изготовления чайного продукта.

<sup>10</sup> К сожалению, с этими доказательствами ознакомиться не удалось.



Могу утверждать, что нет никаких правовых препятствий для применения в современной российской судебной практике накопленного в СССР и за рубежом опыта в толковании и использовании доктрины эквивалентов, и будем надеяться, что суды не будут игнорировать уже хорошо апробированные советской практикой ограничения в применении доктрины эквивалентов.

Мой оптимизм не голословен. Девятый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 28 февраля 2012 г. № 09АП-749/2012-ГК по делу № А40-61605/11-12-522, при рассмотрении спора об использовании изобретения по пат. РФ № 2262324, отметил следующее:

*«...Применение экспертом Инструкций<sup>12</sup>, утративших свое действие, вызвано необходимостью пояснения понятия «эквивалентный признак», поскольку ни один из действующих нормативных документов не раскрывает данное понятие, следовательно, данный довод не может выступать доказательством необъективности результатов экспертного исследования».*

Если в патентной формуле указывается на использование только одного из известных средств, и именно в этом состоит новизна изобретения, то объем прав не может быть рас-

ширен на основе доктрины эквивалентов.

Однако, судя по последним событиям, условия, присущие доктрине *file wrapper estoppel*, уже начали использоваться российскими судами при оценке эквивалентности признаков, о чем свидетельствует Постановление от 31.01.2012 г. № 11025/11 Президиума ВАС РФ, завершившего спор о нарушении патента РФ № 2238105 на изобретение «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В».

Суд первой инстанции на основании представленного ответчиком нормативного документа НД 42-13956-05, одобренного решением фармацевтической экспертной группы ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора от 16.12.2005 (протокол № 35), в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток *Hansenula Polymorpha K-3/8-1*, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита В (HbsAg), **то есть другого, отличного от указанного в патенте истца штамма**, признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины.

Суд первой инстанции исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма, и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta (Hansenula Polymorpha)*.

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и признал нарушение патента, а суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Президиум ВАС РФ, вынося постановление по данному делу, принял во внимание, что судом первой инстанции было установлено, что Компания «КОМБИОТЕХ», обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что в изобретении используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет но-

<sup>11</sup> Чем ответчик пытался убедить суд.

<sup>12</sup> Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, Госкомизобретений СССР, 1974 г.

визну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Эти возражения против патента были мотивированы несоответствием патента признакам «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие известности патентов, используемых компанией «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» для производства своей вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности.

Президиум ВАС РФ указал, что при таких обстоятельствах вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту № 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

В итоге Президиум ВАС РФ Постановлением № 11025/11 от 31.01.2012 отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.05.2011 по делу № А40-66073/09-51-579 Арбитражного суда города Москвы, а решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2010 по указанному делу оставил без изменения.

Итак, Президиум ВАС РФ подчеркнул, что вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика используется изобретение истца, противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что **нарушает принцип правовой определенности**.

Вот этот мотив – **нарушение принципа правовой определенности**, я считаю главным достижением российского судопроизводства по патентам, т.к. впервые в российской судебной практике суд высшей инстанции, вынося свое решение о ненарушении патента, принял во внимание мо-

тивации, высказанные патентообладателем в защиту своего патента при рассмотрении в Роспатенте возражения против его выдачи.

А что иное можно отнести к нарушению принципа правовой определенности, если Палата по патентным спорам Роспатента рассматривала только возражение против выдачи патента, в котором была сделана попытка опровергнуть патентоспособность изобретения?

Обратимся к содержанию решения Палаты по патентным спорам, в котором указано, в частности, следующее:

*«Кроме того, можно также отметить, что технический результат от использования вакцины по оспариваемому патенту достигается за счет введения в состав вакцины основных активных компонентов поверхностных антигенов вируса гепатита В серотипов ad и/или au, полученных культивированием штаммов дрожжей *Pichia angusta* VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, дрожжи *Pichia angusta* VKPM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней синтеза и существенно важным является то, что в штамме-производителе на-*

*Вот этот мотив – нарушение принципа правовой определенности, я считаю главным достижением российского судопроизводства по патентам т.к. впервые в российской судебной практике суд высшей инстанции, вынося свое решение о ненарушении патента, принял во внимание мотивации, высказанные патентообладателем*



рушен ген *МОХ*, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится рекомбинантный ген, кодирующий антиген».

Очевидно, что в решении Палаты по патентным спорам, сохранившей патент РФ 2238105, сказано о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают разный технический результат, что, как мы уже отметили, в принципе не позволяет при рассмотрении спора о правонарушении, признавать эти известные до даты приоритета патента штаммы как эквивалентные признаки, т.к. одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата, а не разных результатов.

Коллегия судей ВАС РФ поддержала решение суда пер-

мов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta* (*Hansenula Polymorpha*).

В статье Еременко В.И. «Перспективы развития прецедентного права в России», М., Адвокат, № 6, 2013, ее автор вновь возвращается к вопросу использования принципов *доктрины эстоппель* в патентном праве и полагает, что в споре по пат. РФ № 2238105 Президиум ВАС РФ принял во внимание не положения из *доктрины эстоппель*, а не признал патент нарушенным ввиду «явного злоупотребления патентообладателем своим правом».

Должен заметить, что ни в Постановлении от 31 января 2012 г. № 11025/11 Президиума ВАС РФ, ни в решениях нижестоящих судов по данному делу вообще не упоминаются такие слова как «злоупотребление правом» и отсутствуют ссылки на норму п. 1 ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав»

**Нельзя не заметить, что факт нарушения патента не был признан именно по причине невозможности расширения объема патентных прав при толковании патентной формулы на основании доктрины эквивалентов**

вой инстанции в том, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца, согласно действующему в Российской Федерации законодательству, определяется именно использованием ранее неизвестного штамма, и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штам-

ГК РФ, хотя нельзя не согласиться с тем, что в рассматриваемой ситуации применение нормы права по ст. 10 ГК РФ было бы весьма уместным, но только после ограничения применения доктрины эквивалентов в рассматриваемом случае.

Нельзя не заметить, что факт нарушения патента не был признан именно по причине невозможности расширения объема

патентных прав при толковании патентной формулы на основании доктрины эквивалентов. Если прочитать мотивацию решения Палаты по патентным спорам, сохранившей патент РФ № 2238105, то нетрудно заметить, что именно в этом решении фактически представлены доказательства неочевидности признаков запатентованного изобретения, которые уже полностью исключают какую-либо возможность даже гипотетически рассматривать их как эквивалентные.

Арбитражный суд г. Москвы, в решении от 28.06.2010 г. по делу № А40-66073/09-51-579, которое было оставлено в силе, отметил следующее:

«По признакам от 1 до 5 (см. таблицу (т. 3, л.д.6-7) вакцина истца идентична вакцине производства «Serum Institute of India Ltd.» («Серум Инститьют оф Индия Лтд.»). Однако, сравнение признака способа получения (признак б) показывает, что используемые в двух рассматриваемых вакцинах антигены получены из исходно генетически различных штаммов дрожжей *Pichia Angusta*, трансформированных разными трансформирующими элементами, и, таким образом, в продукте «Serum 6 Institute of India Ltd.» («Серум Инститьют оф Индия Лтд.») использованы не все признаки изобретения по патенту RU2238105.

Кроме того, поскольку в патенте истца не содержится указания на возможность использования для получения вакцины каких-либо других штаммов дрожжей *Pichia Angusta* (*Hansenula*



*polymorpha*) согласно описанному в патенте изобретению и признак штамма-производителя является единственным признаком, отличающим вакцину истца от известных на дату начала действия патента аналогов, очевидно, что признак получения в каком-либо отличном от штамма истца не может считаться эквивалентным признаку б пункта 1 формулы патента RU2238105. Соответственно, патент RU 2238105 защищает только конкретную вакцину, содержащую HBsAg, полученный с использованием штаммов VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D, относящихся к виду *Hansenula Polymorpha (Pichia angusta)*, и не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta*, поскольку именно использование ранее неизвестного штамма определяет новизну и изобретательский уровень изобретения по патенту РФ № 2238105 (т.е. его отличие от изобретений с использованием других штаммов *Pichia angusta*, патенты на которые принадлежат другим компаниям).

Надо очень постараться, чтобы не увидеть в решении суда первой инстанции полностью обоснованное отрицание возможности применения доктрины эквивалентов, и не так сложно определить, что Арбитражный суд г. Москвы применил известное еще в СССР правило ограничения признания при-

знака эквивалентным, которое прописано в п. 4.13.(3) приведенных ранее инструктивно-методических материалов:

«Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения».

Яснее и быть не может, и надеюсь, что уже никто не посягнет на один из постулатов ограничения доктрины эквивалентов, который в зарубежной практике сформулирован кратко следующим образом:

«Любое заявление, недвус-

менимость правил из доктрины эстоппель при рассмотрении споров о нарушении патентов, высказавши следующее:

«Следует признать, что статьи В.Ю. Джермакяна на заданную тему весьма полезны как источник эмпирического материала, иллюстрирующего первые попытки проникновения прецедентного права в систему арбитражных судов РФ, в частности в том, что касается применения в судопроизводстве принципа эстоппель. Причем это проникновение происходило снизу, сначала на уровне арбитражных судов первой инстанции, не всегда последовательно и осознанно, задолго до начала серьезной дискуссии на указанную тему».

Могу предположить, что «лед тронулся», и хотя доктрина эстоппель как таковая словесно не упомянута в Постановлении Президиума ВАС РФ, но ее по-

### ■ Но отсутствие слова не означает отсутствие явления

мысленно ограничивающие объем притязаний, сделанное заявителем или патентовладельцем в ходе процедур в связи с выдачей или продлением срока действия патента, должно быть принято во внимание при определении объема охраны, в частности, когда такое ограничение было сделано в ответ на противопоставление известного уровня».

В вышеназванной статье ее автор проф. Еременко В.И. уже не так «агрессивно» отнесся к моим воззрениям на при-

ложения при рассмотрении вопроса об эквивалентности признаков были использованы и, в первую очередь, судом первой инстанции, решение которого оставлено в силе Постановлением Президиума ВАС РФ.

Завершаю свою позицию о применимости условий доктрины *file wrapper estoppel* при использовании доктрины эквивалентов в патентных спорах фразой – «Но отсутствие слова не означает отсутствие явления»<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Фраза заимствована из статьи Верещагина А. «Прецедентное право: теперь и в России» <http://www.forbes.ru/column/47477-pretседentnoe-pravo-teper-i-v-rossii>





# Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт



**А.С. Ворожевич,**

*аспирантка кафедры гражданского права Московского государственного университета*

Как было отмечено Б. Робинсоном (B. Robinson), «установление системы патентной защиты приводит к положительным последствиям для общества в целом. Награждая изобретателя за его мастерство и труд, такая система способствует развитию знаний и технологий»<sup>1</sup>.

С позиции общественно-публичных интересов институциональным назначением исключительного права выступает научно-техническая модернизация социально-эко-

номической сферы, эффективизация отдельных отраслей производства, разрешение социальных проблем, вопросов вооружения и т.п. Так, на уровне Европейского союза технологические разработки были названы институтом, «обеспечивающим постоянный экономический рост и ... решение глобальных проблем континента»<sup>2</sup>.

По своей экономической природе, объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) являются общественным благом. Иными словами – товарами, потребление которых одним субъектом не уменьшает степени их доступности другими. Как было отмечено Р. Познером, «общественный характер в отсутствие специальной защиты делает крайне сложным

предотвращение незаконного присвоения»<sup>3</sup>. Патент – как инструмент, позволяющий правообладателю контролировать посредством запретов и разрешений коммерческое использование ОИС, – на установленный законом срок ограничивает свободную «эксплуатацию» разработок. При этом он выступает в качестве награды за вклад в инновационное развитие, стимула к дальнейшей исследовательской деятельности.

Обозначенным принципам построения патентной системы с очевидностью противоречит предоставление исключительных прав на разработки, которые не отвечают условиям патентоспособности (не представляют собой вклада в научно-инновационную систему); выдача

<sup>1</sup> Robinson J. Science as Intellectual Property. New York, 1984. P. 15.

<sup>2</sup> Competitive European regions through research and innovation: Practical guide to EU Funding opportunities for research and innovation. REV 1 30/09/2008. P. 5.

<sup>3</sup> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. England, Harvard university press, 2003. P. 14 – 15.

патента с указанием в нем автором или патентообладателем лица, не являющегося таковым и т.п.

Вместе с тем, подобных ошибок на практике избежать зачастую оказывается невозможно. Как было отмечено В. Холзером (Walter Holzer), «эксперты патентного ведомства не могут быть осведомлены обо всех фактах или обстоятельствах, которые могут явиться основанием для признания патента недействительным после предоставления»<sup>4</sup>. В этой связи определяющее значение приобретает проблема признания *post factum* патентов недействительными.

В развитых правовых системах указанному институту уделяется значительное внимание, что выражается как в существенной доктринальной разработке, так и в поиске наиболее эффективных механизмов его реализации на уровне правоприменительной практики и законодательства<sup>5</sup>. Как было подчеркнуто компаниями, выступающими на стороне ответчика в деле *Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information inc.*, «возможность признания патента недействительным на основании ясных и убедительных доказательств является необходимой

для того, чтобы сделать лицензионную отрасль эффективной»<sup>6</sup>.

Симптоматичным в рассматриваемом аспекте является следующий факт:

Изначально американские суды допускали возможность применения доктрины эстоппеля к случаям оспаривания лицензиатами действительности патента после того, как последнее в течение определенного времени основывалось на нем при создании продукта. Так, например, в деле *U.S. v. Harvey* США были лишены возможности оспаривать действительность патента при обосновании отказа выплачивать роялти, поскольку в течение длительного времени они использовали соответствующий ОИС в соответствии с лицензионным соглашением<sup>7</sup>.

Вместе с тем по прошествии времени данный подход был изменен на прямо противоположный. Поворотным в этой связи называется *Lear v. Adkins* case 1969 г. По итогам рассмотрения данного спора суд сформулировал принцип: «Лицензиат не должен ограничиваться в праве оспаривать действительность патента в ответ на обвинения в нарушении лицензионного соглашения». При этом им было констатировано сле-

дующее: «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а, следовательно, в обнаружении недействительных патентов»<sup>8</sup>.

В отечественной правовой системе с институтом признания патентов недействительным на практике, как будет показано далее, сопряжены определенные проблемы, в том числе процедурного свойства. Вместе с тем можно надеяться, что с созданием специализированного Суда по интеллектуальным правам, а также, в целом, обозначившимся в российском праве курсом на построение эффективной патентной системы, в рассматриваемом аспекте произойдут качественные изменения.

## 1. Порядок признания патента недействительным в российском правовом порядке

1.1. В соответствии со ст. 1368 ГК РФ, по трем из четырех оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная досудебная процедура рассмотрения спора в административном порядке – в палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве ав-

<sup>4</sup> Halzer W. Effective Mechanisms for Challenging the Validity of Patents // [http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2006/scp\\_of\\_ge\\_06/presentations/scp\\_of\\_ge\\_06\\_holzer.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/presentations/scp_of_ge_06_holzer.pdf).

<sup>5</sup> Так, были внесены изменения, в частности, в законодательство об интеллектуальной собственности Японии и США.

<sup>6</sup> *Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information inc.*: brief of Tessera, Inc., Luminex Corporation and the national Small Business association as amici curiae in support of respondents // <http://www.i4ilp.com/court/2011-03-18%20Tessera-NSBA%20Amicus%20Brief.pdf>.

<sup>7</sup> *United States v. Harvey Steel Co.*, 227 U.S. 165 (1913).

<sup>8</sup> *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).



тора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным может сразу быть рассмотрено в суде.

С созданием Суда по интеллектуальным правам подобное соотношение административного и судебного порядков оспаривания не изменилось. К подсудности нового органа были отнесены споры по признанию недействительными патентов, а также оспариванию ненормативным правовых актов, решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом в отношении первой категории была сделана оговорка – «если федеральным законом не предусмотрен иной порядок». Таким образом, по большинству оснований сохранился административный порядок признания патента недействительным.

Российскому правопорядку традиционно присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и признания патента недействительным. Основываясь на ст. 1368 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречного иска (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В пункте 10 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда от 13.12.2007 № 122 было указано:

«Доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента... Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам ... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента»<sup>9</sup>.

Примечательным в рассматриваемом аспекте является Определение Высшего арбитражного суда от 28.02.2008 г.<sup>10</sup>:

ООО «Научно-производственное предприятие «Лантан-1» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к ОАО «Калужский завод «Автоприбор» о прекращении нарушения патента на изобретение № 2207575 путем запрещения ответчику изготавливать,

применять, предлагать к продаже, продавать и каким-либо иным образом вводить в гражданский оборот датчики фазы 26.3847 и 24.3847, а также хранить указанные объекты для этих целей.

Суд первой инстанции удовлетворил данные требования. В апелляционной и кассационной инстанции была подтверждена правильность данного решения. При этом Федеральным арбитражным судом, а вслед за ним и Высшим арбитражным судом было подчеркнуто: «Суд признал недоказанным факт изготовления изделий с использованием патента ответчика на изобретение № 2244309 и свидетельства на полезную модель № 19921. Кроме того, суду не были представлены доказательства обращения ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2207575 и признания патента недействительным вследствие нарушений, допущенных по мнению ответчика при его выдаче, поскольку нарушает его право на полезную модель, подтвержденные свидетельством № 19921 с той же датой приоритета. Эти доводы могут быть предметом самостоятельных требований ответчика».

Таким образом, правоприменителем была последовательно проведена идея о том, что ответчик не может непосредственно доказывать недей-

<sup>9</sup> Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 // СПС.

<sup>10</sup> Определение Высшего арбитражного суда от 28.02.2008 года № 1133/08 // СПС.

ствительность патента в процессе о защите исключительного права патентообладателя, коль скоро для соответствующих споров специально предусмотрена отдельная процедура.

Нельзя, однако, не отметить, что до последнего времени принципиально иным образом решался вопрос допустимости встречных требований о признании патента недействительным в связи с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Данное основание, напомним, является единственным, оспаривание по которому не предполагает административного порядка. Таким образом, правоприменитель не видел каких-либо проблем к принятию подобных встречных исков в рамках начатого против ответчика процесса. Единственное, что оспаривание по рассматриваемому основанию осуществлялось на практике, как правило, в спорах не о нарушении исключительного права, а о выплате авторского вознаграждения.

Компании-работодатели, не желая выплачивать изобретателям вознаграждение за использование ОИС, заявляли встречные требования о недействительности патента с указанием либо на то, что они сами не являются правообладателями, как то обозначено в патенте, либо

на то, что истцы не являются авторами.

Так, в 2011 г. Центральный районный суд г. Тольятти рассмотрел дело по иску 8 соавторов к ООО «Тольяттикаучук» о выплате вознаграждения за использование изобретения, в рамках которого ответчиком было заявлено встречное требование о признании патента РФ № «Способ получения бутылкаучука» недействительным, в связи с незаконным указанием в качестве патентообладателя ООО «Тольяттикаучук», не являющегося таковым. Исследовав материалы дела, суд счел встречные исковые требования подлежащими удовлетворению<sup>11</sup>.

В 2012 г. 11 соизобретателей обратились в Ливенский районный суд Орловской области к ОАО «Этанол» о взыскании авторского вознаграждения. Не согласившись с исковыми требованиями, ОАО «Этанол» обратилось в суд со встречным иском о признании недействительными патентов на изобретения в части указания в качестве авторов Деренговской Н.В., Жабского В.В., Кирдеевой Г.И., Вареник Т.Г.

Приняв встречный иск к своему производству, суд, при этом не нашел оснований для его удовлетворения:

«С учетом изложенного суд находит бесосновательным довод представителя ОАО «Этанол» о том, что истцы, занимающие руководящие должности на

предприятию, не могли внести творческий вклад в создание изобретений. Таким образом, доказательств, исключающих авторство Деренговской Н.В., Жабского В.В., Кирдеевой Г.И., Вареник Т.Г., указанных в оспариваемых патентах, представителями ОАО «Этанол», суду не представлено»<sup>12</sup>.

Представляется, что в ситуации, когда по первой инстанции дела о признании патентов недействительными стали рассматриваться специализированным судом, а споры о нарушении исключительных прав, выплате вознаграждения – по-прежнему относятся к подсудности арбитражных судов и судов общей юрисдикции, подача встречных исков стала окончательно невозможной.

1.2. Следует констатировать, что невозможность подачи встречного иска в рамках рассмотрения иных патентных споров (прежде всего, о нарушении исключительного права) на практике порождает определенные сложности.

Оспаривание действительности патента значительным образом затягивает процесс рассмотрения связанного с таким патентом спора о нарушении исключительного права. В этой связи возможны две «схемы» недобросовестного поведения участников:

Во-первых, в случае, когда нарушение исключительного права патентообладателя, действительно, имело место, ответ-

<sup>11</sup> Решение центрального районного суда г. Тольятти от 19.10.2011 // <http://rospravosudie.com/>.

<sup>12</sup> Решение Ливенского районного суда Орловской области от 13.01.2012 // [http://rospravosudie.com](http://rospravosudie.com/).



чик может специально посредством инициирования процедуры оспаривания патента «оттягивать» момент вынесения запрета на использование спорного ОИС. Производство по делу о нарушении исключительного права приостанавливается до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос действительности патента. Нарушитель таким образом «выигрывает время». Конечно, в такой ситуации можно применить обеспечительную меру – запрещение ответчику совершать действия, касающиеся предмета спора. Но сохраняется еще одна проблема.

Сегодня ОИС являются важными корпоративными активами. Все чаще компании выстраивают свою предпринимательскую деятельность вокруг конкретных инновационных разработок, связывают с их коммерциализацией получение инвестиций, прибыли, расширение производства и т.п. При этом очевидно, что в ситуации, когда действительность патента поставлена под сомнение, существенно снижается инвестиционная привлекательность ОИС. Потенциальные контрагенты не спешат связывать свой бизнес с компанией, относительно управомоченности которой на основные активы отсутствует определенность. Таким образом, процедура оспаривания патента лицом, которое само использует спорный ОИС в предпринимательской деятель-

ности, может служить инструментом конкурентной (притом недобросовестной) борьбы на конкретном рынке.

Возможна и обратная ситуация, – недобросовестно действует сам патентообладатель. Получив патент в отсутствие на то оснований, он инициирует производство о нарушении его исключительного права против успешной компании – инноватора, требуя запретить ей использование конкретных разработок. Когда соответствующая компания-ответчик инициирует процедуру оспаривания действительности патента, патентообладатель обращается в суд с заявлением о применении обеспечительных мер. Сами по себе эти меры даже при условии последующего отказа в удовлетворении иска способны парализовать деятельность инновационной компании и опять же обеспечить конкурентные преимущества недобросовестному субъекту. Когда палата по патентным спорам признает патент недействительным, может быть уже поздно – бизнесу ответчика причинен непоправимый вред.

Следует заметить, что в отдельных зарубежных правовых порядках в целях пресечения злоупотреблений в подобных ситуациях была предусмотрена возможность взыскания со стороны, требовавшей применения обеспечительных мер и проигравший в конечном ито-

ге спор, убытков, вызванных введением временного запрета. Как было отмечено Дж. Рэдклиффом и У. Вормом (Jonathan Radcliffe (London) and Ulrich Worm) (применительно к британской правовой системе), «возможность получить временный судебный запрет против конкурентов является одним из наиболее мощных оружия в арсенале истца. Цена, которую патентообладатель платит за это – потенциальное (условное) обязательство – если патентообладатель признается в конечном итоге не нарушившим патент или действующим на основе недействительного патента – возместить ответчику любые убытки, которые он понес в результате запрета»<sup>13</sup>.

На уровне английской прецедентной практики ответчикам было предоставлено также право ходатайствовать о применении т.н. cross undertaking in damages<sup>14</sup> – внесении истцом в суд определенной суммы, из которой будут оплачены расходы ответчика в том случае, если окажется, что у истца отсутствовали основания ходатайствовать о применении временного запрета.

В российском правовом порядке подобную функцию, на первый взгляд, способен осуществлять институт встречного обеспечения. Согласно п. 1 ст. 94 АПК РФ, арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать

<sup>13</sup> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. № 7. / [http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends\\_sept12.pdf](http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf)



от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом.

Вместе с тем все не так просто. Действующая редакция АПК не содержит эффективно-го механизма обращения взыскания убытков с суммы предоставленного встречного обеспечения.

Реальная возможность требовать возмещения убытков, вызванных применением конкретной меры обеспечения, возникает у ответчика с вступлением в силу итогового судебного акта. В то же время по сложившейся практике в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы суд кассационной инстанции своим постановлением, которым разрешает спор по существу, постановляет одновременно и о возврате встречного обеспечения<sup>15</sup>. Таким образом, еще до того, как будет решен вопрос о причинении ответчику убытков обеспечительными мерами, денежные средства, составляющие встречное обеспечение, перейдут к истцу.

Ведение параллельного процесса о недействительности патента для добросовест-

ной стороны в споре о нарушении исключительного права в большинстве случаев создаст дополнительные неудобства, как минимум, связанные с длительным состоянием правовой неопределенности. Если речь при этом идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период длительных разбирательств о правах на патент, нарушении исключительного права, действия мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношение сил конкурентов. При этом велика вероятность получения тем или иным участником рынка преимуществ не сопряженных непосредственным образом с осуществляемой им деятельностью по разработке и коммерциализации ОИС.

В конце 2011 г. ООО «Акватаскаль» обратилось в арбитражный суд г. Санкт – Петербург и Ленинградской области с иском к ООО «Акватория» о запрете ответчику использовать изобретение «Фильтр очистки жидкости», охраняемое патентом № 2422188. Решением от 16.02.2006 данный иск был удовлетворен.

В апелляционной жалобе ответчиком было указано, что 20.02.2012 после оглашения резолютивной части решения по результатам рассмотрения заявления ответчика коллегией

палаты по патентным спорам было принято решение о признании Патента недействительным полностью.

Истец в свою очередь до начала судебного заседания ходатайствовал о приостановлении производства по делу. В обоснование заявленного ходатайства представитель истца пояснил, что единственным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, на которое ссылается ответчик в апелляционной жалобе, является принятие Роспатентом Решения о признании патента Российской Федерации № 2422188 недействительным. Указанное решение оспаривается ООО «АКВАПАСКАЛЬ» в Арбитражном суде города Москвы.

Суд апелляционной инстанции определил производство по делу № А56-58929/2011 приостановить до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53780/1219-371<sup>16</sup>.

Спор, касающийся недействительности патента, «прошел» через три инстанции. В Постановлении от 28 января 2013 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа, согласившись с решениями суда первой и апелляционной инстанции, констатировал, что решение Роспатента от 27.03.2012 г. о недействительности патента по основанию

<sup>14</sup> Wake Forest University Health Sciences v. Smith & Nephew plc [2009] EWHC 45.

<sup>15</sup> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.02.2013 по делу № А40-58178/12-28-540.

<sup>16</sup> Определение тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2012 по делу №А56-58929/2011 // <http://13aas.arbitr.ru/cases/cdoc?docnd=783793954>.



отсутствия новизны является правомерным<sup>17</sup>.

Лишь в марте 2013 года производство по спору о нарушении исключительного права возобновилось. При этом суд апелляционной инстанции, несмотря на судебное признание патента недействительным все равно удовлетворил требования истца. Как было им отмечено, «ООО «АК-ВАПАСКАЛЬ» являлся обладателем исключительных прав на изобретение «ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ», что подтверждается патентом Российской Федерации № 2422188.

Экспертным заключением от 11.10.2011 установлен факт использования в продукции ответчика изобретения истца. Доводы ответчика о том, что в производимой им продукции используются не все признаки формулы изобретения истца, правомерно не приняты судом первой инстанции во внимание, поскольку не подтверждены соответствующими доказательствами. Результат проведенной истцом экспертизы ответчиком не оспорен. Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на изобретение и правомерно удовлетворил заявленные иски в полном объеме<sup>18</sup>.

Только 26 июня 2013 г. по данному делу было вынесен «финальный» судебный акт – постановление Федерального арби-

тражного суда Северо-западного округа, в котором суд констатировал:

Для удовлетворения требования о защите исключительных прав на изобретение истец А56-58929/2011 в первую очередь должен доказать наличие у него таких исключительных прав, удостоверяемых патентом. Решением Роспатента от 27.03.2012 патент Российской Федерации на изобретение № 2422188 полностью признан недействительным в связи с несоответствием изобретения признаку «новизна». В заключении коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения указано, что до даты приоритета спорного патента ООО «Акватория» предлагала к продаже фильтры очистки воды «Гейзер Тайфун», которые содержали все признаки формулы изобретения по патенту № 2422188<sup>19</sup>. Особый «размах» проблема подачи исковых заявлений на основе потенциально недействительных патентов приобрела в случае с полезными моделями. Так, А.В. Терновцовым была рассмотрена следующая ситуация:

«В 1997 г. производитель обратился к правопреемнику НИИ, который разрабатывал автоматический выключатель, и приобрел у него конструкторскую документацию.

После того как автоматический выключатель начал произ-

водиться в промышленном масштабе, со стороны конкурента последовала претензия, что при производстве и введении в гражданский оборот автоматического выключателя нарушаются его патентные права на полезную модель.

После того как была получена претензия, патентоведом повторно был проведен патентный поиск, по результатам которого выяснилось, что в период с момента приобретения документации и постановки на серийное производство конкурентом действительно был получен патент на полезную модель, который заключался в описании всей конструкции выключателя автоматического.

Конкурент-производитель пошел дальше и предъявил в арбитражный суд исковое заявление о прекращении нарушения патентных прав на полезную модель при производстве и введении в гражданский оборот автоматических выключателей этой серии<sup>20</sup>.

Данная проблема во многом сопряжена с отсутствием экспертизы по существу патентных заявок на получение полезной модели. Проектом изменений в часть четвертую ГК РФ подобный «пробел» предлагается восполнить. В ст. 1390 ГК РФ предполагается закрепить, что при положительном результате формальной экспертизы

<sup>17</sup> Постановление федерального арбитражного суда Московского округа от 28.01.2013 по делу № А40-53780/12-19-371 // www.arbitr.ru.

<sup>18</sup> Постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 по делу № А56-58929/2011 // www.arbitr.ru.

<sup>19</sup> Постановление федерального арбитражного суда Московского округа от 26.06.2013 по делу № А56-58929/2011 // www.arbitr.ru.

<sup>20</sup> Терновцов А.В. Полезная модель как способ недобросовестной конкуренции и злоупотребления правами // http://www.advocate-realty.ru/press/unitpress/?id=444518.

должна проводиться экспертиза заявки по существу, которая в числе прочего предполагает проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности

Обозначенное законодательное изменение, несомненно, является целесообразным. Однако оно не способно служить панацеей от получения недобросовестными лицами патентов на разработки, не обладающими всеми необходимыми условиями патентоспособности, и предъявлении на основе них исков о нарушении исключительного права. На это, косвенно указывает возникновение на практике споров лиц, обладающих патентами (с различными датами приоритета) на идентичные изобретения<sup>21</sup>, для выдачи патентов на которые изначально предусматривалась экспертиза по существу.

Таким образом, в отечественном правовом порядке сохраняется возможность обеспечения прав добросовестных производителей обеспечиваться защитой менее эффективно и в более длительные сроки, нежели прав лиц, злоупотребивших своими правами и получивших патент на ОИС.

## 2. Признание патента недействительным: немецкий опыт

Немецкому правовому порядку, подобно российскому, присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров: иски

об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства. Истцом в рассматриваемом случае может быть любое лицо. Для принятия его заявления не требуется доказательств заинтересованности в признании патента недействительным.

В доктрине при этом внимание уделяется следующей распространённой ситуации.

Конкуренты патентообладателя – заинтересованные в оспаривании патента субъекты – зачастую стремятся остаться в стороне от судебного разбирательства, а потому действуют через третьих лиц. Последние, соответственно, и выступают в качестве непосредственных истцов. На практике подобные «схемы» признаются правомерными. Исключение составляет ситуация, когда конкуренты действуют через подставных лиц потому, что связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. В таком случае в иске может быть отказано<sup>22</sup>.

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассма-

тривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. «Ставить под вопрос» действительность патентов суды по гражданским делам не могут.

В ситуации параллельных процессов, согласно параграфу 148 немецкого гражданского процессуального кодекса, суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Необходимо, однако, подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10–15 %. Основанием для реализации данной нормы при этом служит исключительно установление известного уровня техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС<sup>23</sup>.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Возможности патентообладателя добиться судебного запрета, таким образом, значительны. Отчасти

<sup>21</sup> См., например: Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 01.12.2009 № 8091/09 // www.arbitr.ru.

<sup>22</sup> См.: Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. New York, 2011. P. 97.

<sup>23</sup> Harguth A. Указ. соч. P. 102.



по данной причине<sup>24</sup>, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для эффективных (с позиции правообладателя) патентных разбирательств, как Британия – для споров о клевете, а штат Делавэр – для регистрации корпораций<sup>25</sup>. Как было отмечено профессором менеджмента в техническом университете Мюнхена Йофхимом Хенкелем, «крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества»<sup>26</sup>.

В ситуации, когда патент был нуллифицирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях «корректировки» несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушении исключительного права. Таким образом, даже если патентообладатель выиграл все инстанции в процессе о нарушении исключительного права, он все равно в конечном итоге может проиграть, если патент

был нуллифицирован<sup>27</sup>. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг конкретного ОИС займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативным образом сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

В целом можно констатировать, что германскому правопорядку в той или иной мере присущи обозначенные выше применительно к российской системе сложности и недостатки. В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее<sup>28</sup>.

Во-первых, – то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права для того, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.

Несколько забегаая вперед, следует констатировать, что возможность оспаривания патента в отсутствие иска о нарушении исключительного пра-

ва существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В этой связи указанный признак следует рассматриваться в качестве «достижения» всех развитых патентных систем, а не преимущества немецкого подхода.

Во-вторых, – то, что путем разделения производств по оспариванию действительности патента и нарушению исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Мы исходим из того, что правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений, происходить у них не должно. В иной ситуации – вопрос должен возникать не об оправданности той или иной системы оспаривания действительности патентов, а о квалификации судей.

<sup>24</sup> Другой значимой причиной является тот факт, что немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя: кроме возмещения убытков в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет (См., например: Maister F. German courts sees first signs of European Patent troll // [www.law.com](http://www.law.com)).

<sup>25</sup> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business // Business tech news // <http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/>.

<sup>26</sup> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business // Business tech news // <http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/>.

<sup>27</sup> См.: Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. New York, 2011. P. 108.

<sup>28</sup> См., например: Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees // <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf>.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом. Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях, объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

В-третьих, – то, что споры о недействительности патентов рассматриваются специфическим составом – 2 судьи, имеющие высшее юридическое образование, и 3 специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того, что вопрос действительности/недействительности разрешается

как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными познаниями, теряется необходимость в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений, то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховный Суд ФРГ. Данная апелляционная жалоба до сих пор находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного ОИС. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный

суд допустил ошибку при рассмотрении спора по признанию патента недействительным, и Верховный суд пересмотрит такое решение<sup>29</sup>.

Таким образом, необходимость обеспечения справедливого рассмотрения патентных споров, минимизации рисков добросовестной стороны обусловила отход от абсолютной самостоятельности процессов по искам о признании патента недействительным и нарушении исключительного права патентообладателя.

Интерес в рассматриваемом аспекте приобретает проблема разработки унифицированной процедуры признания патента недействительным на уровне Европейского союза.

На протяжении нескольких десятилетий обозначенным вопросом активно занималось Европейское патентное ведомство (European Patent Office). В целях гармонизации прецедентного права оно регулярно привлекало к участию в проводимых под эгидой ведомства инсценированных процессах, семинарах представителей государств-членов Европейской патентной комиссии. Что касается непосредственно нормативного регулирования, то Ведомство выступило с инициативой принятия Европейского Соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента (EPLA – European Patent Litigation Agreement), нацеленного на

<sup>29</sup> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. № 7. / [http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends\\_sept12.pdf](http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf).





создание централизованной патентной системы и, в том числе, унифицированного механизма судебного рассмотрения патентных споров.

Проект данного соглашения предполагал создание трибунала по искам о нарушении исключительного права и признании недействительными патентов. При этом им предусматривалось включение в состав такого трибунала судей не только с базовым юридическим образованием, но и специалистов в технической сфере. Что же касается процедуры признания патента недействительным – то данный вопрос, учитывая соглашение, мог составлять как предмет самостоятельного разбирательства, так и встречного иска в процессе о нарушении исключительного права.

По поводу данного соглашения велись долгие переговоры, но оно так и не было принято. Одной из преград при этом являлась позиция Германии о целесообразности разделения процессов о нарушении исключительного права и недействительности патента. Как констатировал Т. Такенако (Toshiko Takenaka), «потенциальным препятствием (для принятия Соглашения, – прим. А.В.) является раздвоенность системы установления нарушения патента и его действительность в Германии. Многие другие страны ЕС позволяют ответчикам в качестве возражений по обви-

нению в нарушении исключительного права утверждать недействительность патента<sup>30</sup>. В связи с чем в случае принятия рассматриваемого соглашения от Германии может потребоваться признать аналогичную систему, допускающую заявления встречного иска о недействительности патента в споре о его нарушении»<sup>31</sup>.

Вместе с тем в 2013 г. странам Европейского союза удалось окончательно договориться. Было принято Соглашение о Едином патентном суде<sup>32</sup>, в которое вошли многие положения проекта Соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента.

Единый патентный суд представляет собой общий для государств – членов Евросоюза юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные с европейскими патентами. В соответствии со ст. 32 Соглашения к его исключительной компетенции относится рассмотрение исковых требований о нарушении патентов и защитных сертификатов и связанных с ними возражений ответчика (в т.ч. встречные иски, касающиеся лицензий), об установлении отсутствия нарушения патентных прав, ходатайств о применении временных обеспечительных мер и запретов, исков и встречных исков о признании патентов недействительным, выплате убытков (компенсации) и др. При этом в п. 1 ст. 65 Соглашения

было особо предусмотрено: «Суд решает вопрос о действительности патента на основе иска или встречного иска о его аннулировании (revocation)». Таким образом, на уровне Европейского союза окончательно была закреплена возможность признания патента недействительным в рамках иных патентных споров, в т. ч. связанных с нарушением исключительного права.

### 3. Признание патента недействительным: опыт США

Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. При этом подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный ОИС.

Так, требование о недействительности патента традиционно могло быть заявлено в качестве встречного иска, возражения в рамках спора о нарушении патента. Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC §2201) была, кроме того, предусмотрена возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении ОИС, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

<sup>31</sup> Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: <http://ssrn.com/abstract=1957397>).

<sup>32</sup> Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013). Brussels, 19 February 2013.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо:

- 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражения или встречный иск о признании патента недействительным;
- 2) либо обратиться с иском в деле о признании права / его отсутствия (*declaratory judgment*) – о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле *MedImmune*: «Для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор». К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель-лицензиар угрожает применить свой патент, если

лицензиат прекратит выплачивать роялти<sup>33</sup>.

Проблемным на практике оказался вопрос возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос действительности патента. Так в деле *Fonar Corp. v. Johnson & Johnson*, 821 F.2d 627 (CA Fed.1987) первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску:

«Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос действительности патента»<sup>34</sup>.

Впоследствии данный подход был изменен. Как было отмечено Окружным судом в деле *Morton International, Inc.*

*v. Cardinal Chemical Company*, «очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)».

В качестве аргументов в пользу подобной позиции при этом было констатировано, во-первых, что «в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес ... Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение».

Во-вторых, – «наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным ... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему»<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Harguth A. Указ. соч. Р. 102.

<sup>34</sup> Другой значимой причиной является тот факт, что немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя: кроме возмещения убытков в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет (См., например: Maister F. German courts sees first signs of European Patent troll // [www.law.com](http://www.law.com)).

<sup>35</sup> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business // *Business tech news* // <http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/>.



Дополнительно следует подчеркнуть, что в соответствии с правовой логикой, в случае двух споров: о нарушении исключительного права и недействительности патента, – рассмотрение отношений сторон оправдано начинать с последнего факта, а не первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительного права. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебное) способа признания патента недействительным и, в целом, повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру

между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 в свою очередь закрепляет процедуру т.н. «пересмотра после выдачи патента» – в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к описанию изобретения (§ 112) и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151).

«По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники – только печатные публикации»<sup>36</sup>.

Следует констатировать, что как таковых противоречий между решениями, принятыми в судебном и административном порядке в США, как правило, не возникает. Тому способствуют следующие факторы.

Во-первых, маловероятно, что патентное ведомство США (USPTO) выдаст сертификат о пересмотре патента после того, как суд вынесет окончательное решение в деле о нарушении патента. Суды, как правило, осуществляют свои дискреционные полномочия по приостановлению процесса до тех пор, пока дело патент оспаривается в патентном ведомстве. Даже если производство не приостанавливается, споры о нарушении исключительного права обычно рассматриваются дольше, чем оспаривается патент.

Во-вторых, американские суды не сталкиваются с проблемами, когда судебное решение и решение патентного ведомства конфликтуют потому, что такой конфликт может явиться закономерным следствием различия процедур. Поскольку существует презумпция действительности патента, ответчики в спорах о нарушении исключительного права должны доказать недействительность патента посредством ясных и убедительных доказательств. С другой стороны, презумпция действительности не применяется при пересмотре патента в административном порядке – чьи доказательства преобладают тот и выигрывает.

В-третьих, в силу преюдиции патентное ведомство может остановить процедуру оспаривания, если суд вынес финальное решение. Оконча-

<sup>36</sup> Еременко В.И. О реформе патентного законодательства Соединенных штатов Америки // Законодательство и экономика, № 6, 2012 / СПС «Гарант».

тельное решение, таким образом, связывает не только стороны, но патентное ведомство<sup>37</sup>.

Встречные иски о недействительности являются важными инструментами оспаривания патента в рамках процесса о нарушении патента, призванными быстро и эффективно разрешить ситуацию правовой неопределенности.

Различия механизмов признания патента недействительным в рамках немецкого, российского и англо-американского правопорядков в значительной мере сопряжены с общими теоретико-методологическими подходами к институту исключительного права и его защите.

Германскому пониманию права интеллектуальной собственности в значительной мере присущ догматизм, строгое следование правилу – исключительное право, если оно было предоставлено конкретному субъекту, должно получить максимальную защиту. Вне зависимости от общественных интересов, добросовестности потенциального нарушителя и т.п. любой субъект, который использовал чужую разработку, должен быть признан виновным в патентном правонарушении; и в отношении него автоматически должны

быть реализованы такие меры защиты, как взыскание убытков и запрет на использование спорного ОИС. При этом в целях максимально качественного и всестороннего исследования обстоятельств подобного спора считается, что суд не должен «отвлекаться» на возражения ответчика, связанные с патентом, но не фактом нарушения – как то требование признать патент недействительным. В целом подобную систему права интеллектуальной собственности можно обозначить как «про – патентнообладательскую».

Российская система защиты патентных прав, бесспорно, тяготеет к германской модели. Именно немецкое законодательство являлось ориентиром отечественных нормотворцев при разработке части четвертой ГК РФ. Только можно ли назвать данный выбор в полной мере осознанным? Представляется, что в целом право интеллектуальной собственности и отдельные его институты еще ожидают в рамках российской правовой системы должного философско-правового обоснования, а также анализа с позиции их эффективности.

Немногочисленные отечественные исследования, посвя-

щенные вопросам защиты исключительных прав, сводятся по преимуществу к комментированию действующего законодательства по средствам грамматического и логико-юридического толкования «сдобренному» в лучшем случае примерами конкретных судебных дел<sup>38</sup>. При этом исключительное право, основываясь на своеобразном эрзаце естественно-правового подхода, воспринимается как некая данность, абсолютная и априорная, а потому не подлежащая оцениванию с позиции принципа баланса интересов, конфликтологического подхода.

С другой стороны, – в рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является «баланс интересов». На практике реализация данного принципа предполагается комплексным учетом выгод / затрат патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженных с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественно-го интереса и т.п.

Другими основополагающими характеристиками выступают эффективность и полезность. Как было отмечено

<sup>37</sup> Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: <http://ssrn.com/abstract=1957397>)

<sup>38</sup> См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011. <sup>38</sup> См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.



но Адамом Муром (А. Мооре), англо-американская система интеллектуальной собственности традиционно «обосновывается» посредством концепции утилитаризма<sup>39</sup>. Томас Джефферсон – центральная фигура в формировании американской системы интеллектуальной собственности, отверг любую естественно-правовую основу для предоставления патентов. Он отмечал: «Патентная монополия не была разработана, чтобы обеспечить изобретателя его естественным правом. Скорее, это была награда, стимул, чтобы привести к новым открытиям, знаниям. Общество стремится к максимальной полезности в виде научного и культурного процесса путем предоставления прав авторам и изобретателям как стимул для прогресса»<sup>40</sup>.

В этой связи американские правоприменители и законодатели стремятся к следующему:

1) Учесть не только факт использования ОИС патентообладателем ответчиком, но и все возможные правомерные возражения последнего (связанные с обвинением истца в злоупотреблении правом, наличием оснований к применению доктрины эстоппеля, недействительностью патента и т.п.). ОИС рассматривается ими в

качестве точки пересечения интересов различных субъектов, а сфера его использования – «поля битвы», победитель которой заранее предрешен. Подобное понимание явления требует установления всех заинтересованных в соответствующем ОИС, оценку законности их интересов, оправданности притязаний и возражений, что невозможно обеспечить в отсутствие у ответчиков широких правомочий по заявлению встречных требований.

Примечательно и то, что в комментариях, обзорах, посвященных Единому патентному суду Европейского союза, в качестве обоснования возможности предъявления встречного иска о недействительности патента называется необходимость обеспечения баланса интересов патентообладателя и лиц, фактически использующих ОИС в инновационной деятельности<sup>41</sup>.

2) Максимальным образом эффективизировать процесс как реализации интеллектуальных прав, так и их защиты, чему отвечает оперативное устранение правовой неопределенности в отношении прав на конкретные разработки.

В доктрине можно встретить противопоставление американского и немецкого подходов к порядку оспаривания патентов в рамках оппозиции: эффективность, быстрота, доступность versus качество, полнота исследования всех обстоятельств. Вместе с тем это вряд ли можно признать в полной мере корректным. По первым показателям, американская система, действительно, выигрывает перед немецкой. Что же касается «качества», то в данном аспекте не все так однозначно. Абстрагируясь от конкретных правовых систем, следует заметить, что «качество» в аспекте реализации института недействительности патентов, минимизация ошибок во многом сопряжена с квалификацией лиц, рассматриваемых споров, организационными нормами. Представляется, если речь идет о специализированных судебных структурах, в рамках которых дела о нарушении исключительного права рассматриваются судьями, обладающими необходимыми познаниями в сфере интеллектуальной собственности, нет оснований полагать, что некие административные органы (или другой суд) в рамках отдельной процедуры более качественно рассмотрит вопрос недействительности патента.

<sup>39</sup> См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. № 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. № 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.

<sup>40</sup> Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law: Including Trade Secrets – Copyrights – Trademarks. St. Paul, 1987. P. 92-93.

<sup>41</sup> См., например: Harhoff D. Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System: Final Report. München, 2009.



# Установление обстоятельств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака



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

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальных прав предусматривает систему мер, направленных на предотвращение злоупотреблений правообладателей своим монопольным положением.

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием входит в систему таких мер. Содержащийся в ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в арбитражный суд ставится в зависимость от того, является ли подающее это заявление лицо заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому в предмет доказывания по указанной категории дел входит установление не только обстоятельств использования товарного знака правообладателем, но и обстоятельств, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает, в том числе дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В процессе осуществления судебной деятельности Суд по интеллектуальным правам не может не опираться на накопленный арбитражными судами опыт по указанной категории споров и не учитывать правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС), обязательные к применению при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами.



Нельзя также забывать и о правоприменительной практике Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), которая рассматривала дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в порядке административного производства.

Так, Роспатент в целях обеспечения единства подходов при решении вопросов, возникающих при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, издал Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее – Письмо).

Наиболее спорными, как показала судебная практика, являются положения Письма о субъектах заинтересованности и об отношении к заявке на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему такую заинтересованность.

Согласно позиции Роспатента факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности.

Об отношении к заявке на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака как доказательству, подтверждающему заинтересованность, высказался и ВАС в постановлении Президиума от 01.03.2011 № 14503/10 (далее – Постановление № 14503/10).

Согласно правовой позиции, содержащейся в указанном постановлении, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности – лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Данная позиция ВАС вызывает вопрос о соответствии ее подлинному содержанию ее словесному выражению.

Грамматический анализ текста, в котором выражена правовая позиция, позволяет прийти к выводу о том, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены не только производители однородных товаров (работ, услуг), но и лица, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем, как представляется, подлинный смысл рассматриваемой позиции заключается в ином. В тексте документа приводится перечень признаков, характеризующих производителя однородных товаров (работ, услуг) для целей определения его заинтересованности: это лицо, имеющее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию. Подача заявки в рассматриваемом контексте составляет частный случай совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака.

Все станет на свои места, если последнюю часть сложного предложения – «в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения», изложить в следующем виде: «В частности, подача заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

В таком понимании правовой позиции, становится очевидным, что факт подачи заявки на государственную реги-

страцию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака не может сам по себе свидетельствовать о заинтересованности лица. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве необходимого подготовительного действия к использованию обозначения.

Другой и, пожалуй, наиболее сложный вопрос состоит в следующем: является ли заявка достаточным доказательством заинтересованности лица (при условии, что заявка исходит от производителя однородных товаров (работ, услуг)) или же ее следует рассматривать в совокупности с другими доказательствами.

Если опять обратиться к грамматическому анализу текста Постановления № 14503/10, то подачу заявки следует рассматривать как одно из достаточных подготовительных действий к использованию товарного знака.

Вместе с тем, согласно исследуемому постановлению, подготовительные действия должны подтверждать реальное намерение производителя однородных товаров (работ, услуг) к использованию товарного знака. Поэтому вопрос о достаточности доказательств в подтверждение заинтересованности будет возникать всегда, причем независимо от того, представлена ли в обоснование заинтересованности только заявка или имеются еще и другие доказательства. Это вопрос оценки доказательств судом.

Исследуемая правовая позиция ВАС содержит в себе алгоритм доказывания обстоятельств заинтересованности.

В первую очередь, в предмет доказывания входит установление обстоятельств того, является ли заявитель производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Далее устанавливаются обстоятельства осуществления необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения в своей деятельности.

Затем – обстоятельства реального намерения использовать такое обозначение.

По смыслу Постановления № 14503/10 только установление совокупности указанных обстоятельств может свидетельствовать о заинтересованности. По существу же доказываются только первые два обстоятельства, на основании которых суд может прийти к заключению о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение, а затем – к выводу о заинтересованности.

Осуществление необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака тождественно действительности намерений

(одно – неизбежное следствие другого). В том случае, если осуществлены недостаточные действия к использованию товарного знака, то заявителем не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака.

Поэтому, как представляется, для вывода о заинтересованности нет необходимости делать промежуточный вывод о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение.

Однако если рассмотреть правовую позицию в контексте всего Постановления № 14503/10, то станет понятным, почему необходимо устанавливать обстоятельства реального намерения использовать спорное обозначение.

Обосновывая вывод о заинтересованности, ВАС в Постановлении № 14503/10 указывает на то, что доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется. Следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными.

Значит, проверка заинтересованности по критерию ре-

*Другой и, пожалуй, наиболее сложный вопрос состоит в следующем: является ли заявка достаточным доказательством заинтересованности лица*



альности намерений необходима, когда имеются сомнения в добросовестности поведения лица и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение.

Вопрос только в том, надо ли эту проверку суду производить всегда или только при наличии доводов и возражений сторон, которые и формируют предмет доказывания. Исходя из формального характера арбитражного процесса, мы считаем что если указанное обстоятельство не входит в предмет доказывания, нет оснований делать «дежурный» вывод. Доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.

В процессе установления обстоятельств заинтересованности следует различать такие понятия, как недоказанность совершения необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака и создание видимости заинтересованности. При создании видимости заинтересованности формально будет наличествовать необходимая совокупность обстоятельств, достаточная для вывода о заинтересованности, тогда как в первом случае указанная совокупность отсутствует.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного зна-

ка возникает и вопрос о квалификации действий заявителя как злоупотребление правом. Об особенностях применения положений ст. 10 ГК РФ будет более подробно изложено ниже.

Вернемся к вопросу об однородности товаров для целей определения заинтересованности. Для этого обратимся к постановлению Президиума ВАС от 17.09.2013 №5793/13 (далее – Постановление № 5793/13).

Попутно заметим, что в указанном постановлении заявка на регистрацию товарного знака рассматривается как одно из доказательств, подтверждающих намерение использовать спорное обозначение.

В Постановлении № 5793/13 обращается внимание на правовые позиции, выработанные ВАС в постановлениях Президиума от 24.12.2002 г. № 10268/02 и от 18.07.2006 № 2979/06 по вопросу об однородности товаров.

Общий смысл, содержащийся в указанных постановлениях, заключается в том, что однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

В Постановлении № 5793/13 содержится определение одно-

родных товаров: это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Для целей доказывания важен вывод, состоящий в том, что правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготавливаемых истцом.

Теперь обратимся к вопросу о субъектах заинтересованности.

Согласно Письму Роспатента заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве; юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

Таким образом, в понимании Роспатента, способность лица быть субъектом права на товарный знак является определяющим в установлении заинтересованности. Следовательно, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не могут являться заинтересованными лицами.

Однако судебная практика пошла по иному пути, суще-

ственно расширив границы заинтересованности.

Владелец доменного имени, в том числе физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума ВАС № ВАС-14483/12 от 19.03.2013 (далее – Постановление № ВАС-14483/12), можно рассматривать в качестве заинтересованных в случаях, если обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту их прав на доменное имя. При этом не имеет правового значения отсутствие у данных лиц статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Использовать обозначение не как товарный знак, а как доменное имя может любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Позиция, содержащаяся в Постановлении № ВАС-14483/12, принципиальным образом изменила представление о субъектах заинтересованности. По сути, она имеет универсальный характер, поскольку, исходя из ее смысла, заинтересованным лицом может признаваться не только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак.

Основываясь на правовых позициях ВАС в приведенном

выше их понимании, можно предложить следующие выводы и подходы при решении вопросов об определении заинтересованности лица, возникающих при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

- 1) Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
- 2) Субъектом заинтересованности может быть не только физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве или юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое, но и физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.
- 3) К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обо-

значение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Однако неосуществление предпринимательской деятельности в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; а также отсутствие обязательных лицензий на осуществление такой деятельности, само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

- 4) Однородность товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом Международная классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель при-





менения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продаже через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготавливаемых истцом.

5) Подача заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака может служить одним из доказательств в подтверждение обстоятельств по осуществлению необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения.

Однако факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица. Таковую заявку для целей определения заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака следует рассматривать с учетом реального намерения лица использовать в гражданском обороте спорное обозначение.

6) При разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в каждом конкретном случае следует исходить из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств.

*В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.*

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что заявитель не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку отсутствие заинтересованности по смыслу п. 1 ст. 1486 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

7) При наличии доказательств недобросовестного поведения заявителя, суд вправе отказать лицу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия такого лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция рассматриваются как раз-

личные правонарушения. По смыслу ст. 10 ГК РФ, общим последствием правонарушений, содержанием которых являются различные формы злоупотребления правом, является отказ суда в защите прав лица, злоупотребляющего своим субъективным гражданским правом. Поэтому, отказывая в защите

прав лица, злоупотребляющего своим субъективным гражданским правом, суду следует указывать конкретные действия недобросовестного поведения заявителя, относящиеся к каждой форме правонарушения.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. В связи с этим обязанность доказывания неразумности и недобросовестности поведения заявителя лежит на правообладателе товарного знака.

В заключении следует отметить, что понятие заинтересованности наполняется все новым и новым содержанием, постепенно расширяются границы такой заинтересованности, появляются новые субъекты заинтересованности. Представляется, что этот процесс будет продолжаться и далее по мере развития информационного общества, возникновения новых объектов интеллектуальных прав.

# Судебные приказы как специальные процессуальные средства защиты интересов истца в делах о нарушении прав на интеллектуальную собственность в англосаксонском праве<sup>1</sup>



**В.О. Калятин,**

*к. ю. н., профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности ОАО «РОСНАНО»*

Эффективность защиты права зависит от целого комплекса условий, среди которых не последнее место занимают специальные процессуальные инструменты, позволяющие лицу облегчить защиту его интересов в судебном процессе, в том числе и до вынесения решения. В рамках изучения этой темы

несомненный интерес может представлять англосаксонское право потому, что в этой системе в силу ее внутренних характеристик процессуальные инструменты получили особое развитие. С другой стороны истец, желающий добиться успеха в судебном деле, должен представлять спектр доступных ему средств и корректно применять их. Истцу доступны как общие средства, так и некоторые специальные инструменты, ориентированные на сферу интеллектуальной собственности.

Споры об интеллектуальной собственности имеют существенную специфику, обуслов-

ленную как характером самого права, так и существующими на данный момент возможностями использования объекта.

В условиях глобального использования интеллектуальной собственности и легкости копирования соответствующих объектов пользователями для истца крайне важно иметь возможность быстро пресечь нарушение и предотвратить дальнейшее несанкционированное использование интеллектуальной собственности. При этом необходимо и обеспечить доказательства совершенного нарушения. Быстрое пресечение нарушения подчас становится



для правообладателя даже более важным, чем просто возмещение убытков, особенно с учетом длительности процесса и сложностей взыскания сумм с ответчика, который может не иметь достаточного имущества. С другой стороны, предоставление истцу возможностей оперативно запретить определенное использование соответствующей интеллектуальной собственности должно сопровождаться созданием механизмов, обеспечивающих защиту и интересов ответчика – ведь предъявленное требование может быть неосновательным. Выстраивание баланса интересов в таких случаях является непростой задачей.

В этом отношении в англосаксонской системе права важную роль в судебном процессе играют особые судебные приказы (“injunctions”), которые могут как касаться запрета совершения определенных действий, так и устанавливать обязанность лица совершить какие-то действия. Обычно выделяют два основных типа таких приказов:

- 1) предварительный судебный приказ (“preliminary injunction” – в праве США, “interlocutory injunction” – в праве Великобритании);
- 2) постоянный судебный приказ (“permanent injunction” – в праве США, “perpetual

injunction” – в праве Великобритании).

Предварительный судебный приказ принимается судом до вынесения решения по делу и предназначен для обеспечения интересов истца и предотвращения недобросовестных действий ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Подобный приказ может касаться, например, ограничений в распоряжении определенным имуществом, временного удаления материала с сайта и т.д. Это средство воздействия позволяет оперативно пресечь нарушение до того, как суд примет решение по делу.

Вполне понятно, что такой приказ будет являться серьезным бременем для ответчика и способен создать помехи его коммерческой деятельности. В этой связи, как правило, предполагается применение такого инструмента лишь в случаях, когда вероятность выигрыша дела истцом достаточно велика при одновременном существовании явной угрозы его интересам. Так, в США обычно ожидается, что истец продемонстрирует наличие у себя хороших шансов на выигрыш дела<sup>2</sup> и возможность причинения ему действиями ответчика невосполнимого вреда. Интересно, что в делах о защите прав на интеллектуальную собственность угроза

причинения действиями ответчика «невосполнимого вреда» зачастую презюмируется<sup>3</sup> – и это вполне понятно, так как, например, размещение фильма в Интернете может подорвать продажи его легальных экземпляров.

Близок к предварительному приказу временный ограничивающий приказ (“Temporary restraining order”, TRO), используемый в праве США. Его важнейшей особенностью является возможность вынесения в отсутствие ответчика (“ex parte”). Как правило, он применяется как временное средство – до момента вынесения предварительного судебного приказа и только при наличии очевидной и серьезной угрозы интересам истца. Значение такой возможности трудно переоценить, так как это позволяет действовать быстро, а кроме того дает возможность застать нарушителя врасплох.

Схожие инструменты присутствуют и в английском праве.

Основные принципы, которыми руководствуется суд при рассмотрении вопроса о вынесении предварительного судебного приказа, были установлены Палатой лордов в деле *American Cyanamid v. Ethicon*<sup>4</sup>. Как следует из аргументации, представленной лордом Диплоком, прежде всего суд должен убедиться, что

<sup>1</sup> Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 году.

<sup>2</sup> Например, представив доказательства принадлежности ему соответствующих исключительных прав и совершения ответчиком нарушения.

<sup>3</sup> Например, в судебной практике указывалось: «Наличие невосполнимого ущерба презюмируется в случае демонстрации “prima facie” дела о нарушении авторских прав» – *Video Trip Corp. V. Lightning Video Inc.*, 866 F. 2d 50, 51-52 (2d Cir. 1989).

<sup>4</sup> *American Cyanamid v. Ethicon* [1975] A.C. 396, [1975] R.P.C. 513.

в деле есть серьезные вопросы, требующие рассмотрения. В отношении второстепенных и малозначимых вопросов применять предварительный судебный приказ не следует.

Далее, суд должен попытаться определить «баланс удобств». В обычном случае судебный приказ не должен выноситься, если, по мнению суда, возмещение убытков адекватно покроет потери истца. Иными словами, предварительный судебный приказ должен не усилить позицию истца, а лишь обеспечить покрытие убытков, если невозможно это сделать без применения данного инструмента. При этом суд также должен учесть, насколько потери ответчика при вынесении приказа, будут компенсированы истцом в случае проигрыша им дела и если такая компенсация адекватна потерям ответчика, то приказ может быть вынесен.

Интересно заметить определенную разницу между американским и английским подходом: для английского судьи менее важна предварительная оценка «убедительности» доказательств, зато он уделит большее внимание определению того, насколько будут защищены интересы каждой из сторон при разных исходах дела.

В английском праве истцу в делах о защите прав на интеллектуальную собственность доступен целый набор дополнительных специфических ин-

струментов. Пожалуй, самым известным из них является «ордер Антона Пиллера», названный так по делу, в котором он был впервые применен<sup>5</sup>.

Данный судебный приказ позволяет истцу провести инспектирование объектов, где, по его мнению, могут совершаться действия, нарушающие авторские права.

Особую популярность этот инструмент приобрел с распространением электронных способов использования произведений, в том числе в информационно-коммуникационных сетях, когда получить необходимые доказательства может быть затруднительно – среди прочего, и по причине необходимости содействия третьих лиц (например Интернет-провайдера). В этом отношении данный инструмент имеет особенности, позволяющие решить указанную проблему (или, по крайней мере, облегчить ее решение):

- ордер выдается *ex parte*, в отсутствие ответчика, в результате ответчик лишается возможности подготовиться к инспекции и скрыть улики;
- ордер дает возможность проводить исследование как помещений (например предприятий, где предположительно штампуются контрафактные носители произведений), так и любых документов ответчика, что важно в целях выявления

иных нарушителей и для облегчения позиции истца при доказывании причиненных ему убытков;

- ордер может сопровождаться предписанием, запрещающим ответчику уничтожать или изменять относящиеся к спору документы.

Такой комплексный характер судебного приказа позволяет эффективно обеспечить интересы истца уже на ранней стадии судебного разбирательства. В то же время он, очевидно, может создать серьезные неудобства для ответчика. Для того чтобы сбалансировать интересы сторон, суды требуют от истца выполнения ряда условий, призванных исключить вынесение приказа в случае явно необоснованных исков либо в ситуациях, когда в применении этого инструмента нет острой необходимости.

Так, как было указано еще в первоначальном деле, приказ может быть выдан в случае, если истец:

- предоставит чрезвычайно серьезные доказательства (*prima facie*) наличия нарушения своих прав;
- продемонстрирует, что его убытки (имеющие место или потенциальные) являются очень значительными;
- предоставит ясные доказательства того, что во владении ответчика находятся уличающие его документы или иные объекты и существует вероятность, что они

<sup>5</sup> Anton Piller KG v Manufacturing Processes Limited [1976] Ch 55.



будут уничтожены до рассмотрения заявления истца в присутствии обеих сторон.

Ордер прямо определяет лиц, которые могут проводить инспектирование, соответствующие помещения и цели осуществления этих действий, ограничивая тем самым пределы возможных требований истца.

Таким образом, данный приказ не выдается лишь потому, что таково желание истца – суд должен прийти к выводу, что без применения этого инструмента обойтись в данном случае невозможно.

Несмотря на выполнение этих условий и принятие иных мер, направленных на защиту интересов ответчика, этот инструмент неоднократно подвергался критике за перекося баланса интересов в пользу истца. Практика применения этого инструмента была предметом рассмотрения на основании Европейской конвенции по правам человека<sup>6</sup>, однако Европейский Суд по правам человека признал данную процедуру в целом оправданной.

Другой специфический инструмент – это так называемое «средство Норвич фармакл»<sup>7</sup>. Суд может вынести приказ, обязывающий третье лицо предоставить истцу имеющуюся у него информацию, которая может иметь отношение к данному спору. Здесь

важен акцент не просто на совершении четко определенных действий, а на общем раскрытии информации по поставленному вопросу.

Наконец, нередко применяется в судебной практике и «судебный запрет Марева» (*Mareva injunction*)<sup>8</sup>. Данный судебный инструмент направлен на ограничение ответчика в распоряжении принадлежащим ему имуществом, что важно в целях обеспечения наличия у ответчика достаточной имущественной базы для удовлетворения иска на момент завершения дела. Зачастую этот инструмент применяется одновременно с ордером Антона Пиллера, тем более что такой запрет может выноситься судом и *ex parte*. Интересно, что данный инструмент был воспринят и европейским законодательством: аналог судебного запрета Марева введен ст. 9(2) Директивы Европейского Союза № 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О принудительном осуществлении прав интеллектуальной собственности»<sup>9</sup>.

Определенное, хотя и ограниченное значение для обеспечения неприкосновенности закрытой информации имеют в английском праве особые категории судебных приказов, позволяющие сохранить информацию о них в тайне (так называемые *superinjunctions* и *hyper-injunctions*).

Постоянный судебный приказ выносится по результатам судебного разбирательства и должен установить общий запрет совершения определенных действий для ответчика.

Так же как и в случае вынесения предварительного судебного приказа, здесь существуют условия, которые должен выполнить истец, хотя ситуация проще – ведь судебное разбирательство уже завершено и все основные вопросы выяснены.

Верховный Суд США сформулировал условия вынесения постоянного судебного приказа в деле *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* в 2006 г.<sup>10</sup>.

Истец должен продемонстрировать, что:

- он понес невосполнимый вред;
- существующие средства возмещения, включая возмещение убытков, неспособны компенсировать этот вред;
- ввиду соотношения неблагоприятных последствий для истца и ответчика применение (основанное на праве справедливости) средства обеспечения иска обосновано;
- общественные интересы не пострадают в результате вынесения такого приказа.

В английских судах в делах о нарушении прав на интеллектуальную собственность постоянный судебный приказ выносит-

<sup>6</sup> *Chappell v United Kingdom* [1989] F.S.R. 617.

<sup>7</sup> Впервые применено в деле *Norwich Pharmacal Co. V. Commissioners of Customs and Excise*, [1972] R.P.C. 743, [1974] AC 133.

<sup>8</sup> Впервые применено в деле *Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA* [1975] 2 Lloyd's Rep 509.

<sup>9</sup> Official Journal of the European Union L 157 of 30 April 2004.

<sup>10</sup> *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006).



ся в большинстве случаев, если только отсутствуют какие-то необычные обстоятельства, заставляющие суд отойти от стандартного варианта (например, недобросовестность истца, истечение срока действия авторского права в ближайшее время и т.д.). Как отмечалось в литературе, ограничиться возмещением убытков было бы равноценно принуждению истца выдавать лицензию на будущее время всем желающим<sup>11</sup>, что особенно важно в связи с традиционным для английского права негативным отношением к выплатам штрафного характера.

С помощью особого приказа можно решить судьбу контрафактных экземпляров произведения и соответствующего оборудования. Согласно п. 1 ст. 99 Закона Великобритании об авторском праве, дизайнах и патентах 1988 г. в случаях, когда во владении, на хранении или под контролем лица находятся контрафактные экземпляры произведения или объекты, специально разработанные или приспособленные для изготовления копий определенного произведения; то при наличии знания или оснований полагать, что эти объекты будут использованы для изготовления контрафактных копий произведения, – суд, по требованию истца, может издать приказ о предоставлении контрафактных экземпляров произведения или таких объек-

тов истцу или иному лицу (order for delivery up). Такое требование может быть сделано в течение шести лет со дня, когда контрафактные копии или указанные объекты были изготовлены (с возможностью продления этого срока в случаях недееспособ-

ности этого средства (необходимость предварительно уведомлять полицию, запрет захвата контрафактных экземпляров в месте, где лицо постоянно или регулярно ведет бизнес, запрет применения силы) делает данное средство труд-

*Таким образом, судебные приказы представляют собой в Великобритании и США целую систему инструментов, направленных на оперативное обеспечение и защиту интересов истца*

ности истца либо того, что в результате обмана или скрытия истец не имел фактов, которые являются основанием для предъявления указанного требования)<sup>12</sup>. Суд также может принять решение об изъятии контрафактных экземпляров произведения или соответствующих объектов, использованных для совершения нарушения, в целях их последующего уничтожения либо для совершения иных действий, которые суд сочтет целесообразными, например, суд может также обязать ответчика самого уничтожить такие экземпляры<sup>13</sup>.

Интересно заметить, что закон (ст. 100 Закона об авторском праве, дизайнах и патентах 1988 г.) позволяет в Великобритании правообладателю осуществлять даже самостоятельный захват контрафактных экземпляров. Однако установленные законом условия при-

но применимым и потому редко используемым на практике, в связи с чем обращение за судебным приказом остается предпочтительным.

Таким образом, судебные приказы представляют собой в Великобритании и США целую систему инструментов, направленных на оперативное обеспечение и защиту интересов истца. Важно также заметить, что они сопровождаются детально определенными условиями их применения, что позволяет защитить и интересы ответчика. В то же время заметно и различие в концепциях, реализованных в этих двух странах. Особенности этих инструментов важно учитывать как практикам – с целью построения наиболее эффективной защиты своих интересов в этих странах, так и теоретикам – при конструировании системы средств защиты правообладателя.

<sup>11</sup> Cornish W., Llewelyn D. Aplin T. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, 2010, p. 80.

<sup>12</sup> Ст. 113 Закона об авторском праве, дизайнах и патентах 1988.

<sup>13</sup> Ст. 114, 204, 231 Закона об авторском праве, дизайнах и патентах 1988.



# Особенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан



**А.А. Амангельды,**  
кандидат юридических наук, доцент кафедры  
юридических дисциплин Академии экономики и  
права (Республика Казахстан, г. Алматы)



**Х.С. Шарифбаева,**  
судья в отставке, профессиональный  
медиатор, тренер-медиатор (Республика  
Казахстан, г. Алматы)

По действующему процессуальному законодательству гражданско-правовые споры рассматриваются судами первой инстанции, судебные акты которых проверяются апелляционными коллегиями по гражданским и административным делам областных судов, решения которых вступают в законную силу в день оглашения.

Согласно ст. 333 ГПК РК апелляционные жалобы и протесты на решения, вынесенные

районными и приравненными к ним судами, рассматриваются единолично судьей областного и приравненного к нему суда.

До введения изменений в процессуальное законодательство Законом РК от 10.12.2009 № 227-IV, введенным в действие с 01.01.2010 г., апелляционные жалобы и протесты рассматривались коллегиальным составом суда, не менее трех судей. Практика показывает, что при коллегиальном

составе суда апелляционной инстанции ошибки суда районного звена исправлялись в суде апелляционной инстанции. Многие гражданские дела находили логическое завершение в суде апелляционной инстанции.

По действующему в настоящее время процессуальному законодательству суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, предусмотренным для суда первой инстанции: заслушивает объяс-

нения лиц, участвующих в деле; исследует доказательства; проводит судебные прения; в случаях необходимости либо по собственной инициативе ведет протокол судебного заседания.

Судебные акты суда апелляционной инстанции вступают в законную силу с момента их оглашения.

По-нашему мнению, казуальным является то, что в районном звене существуют суды, специализирующиеся на рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел, а областном и приравненном к нему суде апелляционная коллегия по гражданским и административным делам рассматривает дела, рассмотренные специализированными судами. Если законодатель пошел по пути специализации районных судов по категории рассматриваемых дел, то почему в суде апелляционной инстанции нет специализации и не выделены две самостоятельные коллегии: по гражданским и административным делам?

Еще больше вопросов на практике вызывает положение дел с определениями судов первой инстанции.

Так, в ст. 344 ГПК РК регламентированы обжалование, опротестование определения (постановления) суда первой инстанции. Согласно п. 5 ст. 344 ГПК РК определение апелляционной инстанции, вынесенное по результатам рассмотрения частной жалобы, протеста, обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно после его вынесения.

П. 5 ст. 344 ГПК РК полностью противоречит ст. 383-1, 383-2, пп. 3 п. 1 ст. 383-5 ГПК РК, которые предусматривают право и порядок подачи кассационной жалобы на определения судов первой и апелляционной инстанций, ст. 383-12, регламентирующей предмет кассационного рассмотрения – законность и обоснованность вступивших в законную силу решений, постановлений и определений, вынесенных судами первой и апелляционной инстанций, ст. 383-20, 383-21 ГПК РК, регламентирующим полномочия суда кассационной инстанции и основания к отмене постановления и определения суда в кассационном порядке.

Вступившие в законную силу судебные акты проверяются по кассационным жалобам и протестам кассационными судебными коллегиями областных судов. Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его оглашения.

Последней инстанцией является надзорная коллегия Верховного Суда Республики Казахстан, куда могут обратиться с ходатайством лица, участвующие в деле, с протестом Генеральный прокурор Республики Казахстан только в случае соблюдения кассационного порядка обжалования судебных актов местных и других судов. Вступившие в законную силу акты местных и других судов Республики Казахстан, не обжалованные в кассационном порядке,

проверке в порядке судебного надзора не подлежат. Только в исключительных случаях, когда вступившие в законную силу решение суда первой инстанции, решение или постановление суда апелляционной инстанции могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо экономики и безопасности Республики Казахстан; эти судебные акты могут быть пересмотрены в порядке судебного надзора по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Наряду с изложенным постановление надзорной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан может быть проверено в порядке судебного надзора в исключительных случаях, если принятое постановление может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо экономики и безопасности Республики Казахстан

Существующая судебная иерархия, при вышеизложенных противоречиях в процессуальном законодательстве, приводит к тому, что многие гражданско-правовые споры, в том числе по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, не могут получить правильного разрешения на протяжении длительного времени.

Примером может служить гражданское дело по иску ТОО «Zerecon» к ТОО «Digital ORB» о запрете использования патента, находящегося в судах различных инстанций на протяжении более 2-х лет.



С целью разгрузки судов общей юрисдикции, нагрузка которых в среднем по Республике превышает установленные нормативы в 2-2,5 раза, предоставления спорящим сторонам возможности цивилизованно разрешить спор, не обращаясь в суд, с августа 2011 г. введен институт медиации, который регламентирован Законом Республики Казахстан «О медиации», принятым 28 января 2011 г. Медиация является альтернативным способом разрешения споров. За разрешением возникшего спора (конфликта) авторы, правообладатели имеют право обращаться к медиаторам, которые способствуют мирному урегулированию спора (конфликта) между спорящими сторонами, соблюдая принципы добровольности, равноправия сторон, конфиденциальности, независимости и беспристрастности медиатора, а также недопустимости вмешательства в процедуру медиации.

Кроме того, законом Республики Казахстан № 125-V-ЗРК от 03 июля 2013 г., опубликованном в газете «Казахстанская правда» 5 июля 2013 г., вступившим в законную силу с 14 июля 2013 г., внесены изменения в законы Республики Казахстан от 28 декабря 2004 г. «О третейских судах», «О международном коммерческом арбитраже», согласно которым названные Законы применяются в отношении споров, возникающих из гражданско-правовых отношений с уча-

стием физических и юридических лиц. Тем самым законодатель пытается разгрузить суды общей юрисдикции.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством РК подсудность определена не только ГПК, но и другими специальными законами, регуливающими оборот объектов ИС, при этом предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров в отношении объектов патентного права, товарных знаков и других средств индивидуализации.

Есть определенные сходства с регулированием данных вопросов в Российской Федерации (далее – РФ). Гражданский кодекс РФ предусмотрел административный и судебный порядок защиты прав авторов и патентообладателей. Административный порядок защиты предусматривает подачу заинтересованными лицами возражений в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по ИС. В административном порядке рассматриваются споры, касающиеся правил проведения экспертизы заявки на изобретение, промышленный образец, полезную модель. Административная и судебная защита предусмотрена уже на этапе экспертизы заявки. Заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам – в случае несогласия с решениями об от-

казе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной. Патентообладатель может подать и в Палату по патентным спорам возражение против выдачи патента по основаниям, предусмотренным пп. 1-3 п. 1 ст. 1398 ГК (признание патента недействительным в связи с ошибками, допущенными при экспертизе). Порядок подачи и рассмотрения Палатой возражений устанавливается Роспатентом<sup>1</sup>.

По-нашему мнению, следует выделить гражданско-правовые способы защиты, которые представляют собой в своем роде статику механизма защиты прав ИС. По мнению А.П. Сергеева, наибольшую практическую значимость среди форм и видов защиты имеет гражданско-правовая защита авторских и смежных прав, реализуемая в рамках юрисдикционной формы. Она обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты<sup>2</sup>.

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является рассмотрение гражданско-правовых способов защиты ИС в том виде и порядке, в каком они сформулированы в ст. 9 ГК РК. Подобный метод наиболее продуктивен, поскольку позиция законодателя не может не учитываться в любом теоретическом исследовании.

При этом в соответствии со ст. 49 Закона Республики Казах-

<sup>1</sup> Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. Ред. В.П. Мозолин. М.: Проспект. С. 228-229.

<sup>2</sup> Гражданское право: учеб. В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Проспект. 2006. С. 211.

стан от 10 июня 1996 г. № 6-І «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП) защита авторских и смежных прав осуществляется судом путем:

- 1) признания прав;
- 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- 3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- 4) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
- 5) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и (или) смежных прав;
- 6) выплаты компенсации в сумме от двадцати минимальных размеров заработной платы до пятидесяти тысяч минимальных размеров заработной платы, устанавливаемой законодательством Республики Казахстан. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;
- 7) принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.

Свои способы защиты прав определены Законом РК от 29 июня 2001 г. № 217-ІІ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», ст. 14 предусмотрено, что защита прав на топологию осуществляется судом путем:

- 1) признания прав;
- 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- 3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- 4) возмещения нарушителем причиненных убытков и компенсации морального вреда;
- 5) взыскания дохода, полученного нарушителем исключительного права, вместо возмещения убытков;
- 6) выплаты нарушителем исключительного права компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;
- 7) уничтожения или изъятия в пользу правообладателя интегральных микросхем и изделий, включающих такие микросхемы, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью и признанных нарушающими исключительное право, а также материалов и оборудования, специально предназначенных для их изготовления;
- 8) обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;

- 9) принятия иных, предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой прав на топологию.

Требования к нарушителю исключительного права могут быть заявлены также лицензиатом, если это предусмотрено лицензионным договором<sup>3</sup>.

Выбор конкретного способа защиты, предусмотренного ст. 9 ГК РК, ЗоАП и иными источниками права ИС, может быть либо прямо предусмотрен в законе, либо обусловлен спецификой защищаемого права и характера нарушения (например, если при опубликовании произведения искажено имя автора, он может требовать лишь внесения соответствующих исправлений). Однако общим правилом является возможность самостоятельного выбора конкретного способа защиты самим правообладателем. На наш взгляд, нельзя согласиться с точкой зрения, что потерпевший правообладатель обязан каким-либо образом обосновывать перед судом выбор конкретного способа возмещения причиненного вреда<sup>4</sup>.

Перед началом рассмотрения вопросов защиты ИС следует еще раз подчеркнуть, что категория «интеллектуальная собственность» предполагает не только единство, но и определенную, достаточно сильную дифференциацию правовых режимов входящих в нее объектов, что обуславливает особенности

<sup>3</sup> Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года № 217-ІІ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // ИС Параграф.

<sup>4</sup> Симкин Л.С. Из практики рассмотрения дел о правовой охране программ для ЭВМ // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 1997. № 8. С. 78.





их правовой защиты. В отношении объектов авторского права, например, законодательством специально закреплено право на опубликование произведения, т. е. право автора самостоятельно принимать решение о его готовности к раскрытию неопределенному кругу лиц и о выборе конкретной формы такого раскрытия. Для патентного права, где основанием возникновения прав является регистрация, такой проблемы не возникает – при подаче заявки потенциальным правообладателем инициируется процедура, в ходе которой рано или поздно неопределенный круг лиц получит информацию о разработке. Соответственно, и невозможно такое нарушение исключительных прав изобретателя, которое возможно в отношении автора произведения.

Срок охраны ИС в отношении объектов, исторически тяготеющих к «литературной собственности», а значит, и срок их возможной защиты, как правило, гораздо длительнее сроков охраны и защиты объектов, исторически тяготеющих к «промышленной собственности». Объясняется это тем, что, например, изобретения имеют своим предназначением хозяйственное промышленное использование и относительно быстро устаревают. Что касается произведений, то они имеют своим конечным потребителем непосредственно человека и могут содержать непреходящие интеллектуальные ценности.

Вернемся, однако, к последовательному рассмотрению предусмотренных законодательством гражданско-правовых способов защиты ИС.

Признание права является одним из наиболее активно используемых при защите прав ИС способов<sup>5</sup>. Вызвано это тем, что неопределенность исключительного права вследствие его оспаривания или отрицания (угрозы таких действий) делает, как правило, невозможным его использование, или, по крайней мере, затрудняет такое использование.

На наш взгляд, можно разделить ситуации, в которых используется данный способ защиты ИС, на две группы. Первая группа – это случаи, когда существование исключительных прав не вызывает сомнений, но в силу наличия нескольких претендентов на статус правообладателя непонятно, кому они принадлежат (т.е. спорен субъект прав ИС). Подобные случаи особенно характерны для тех областей права ИС, в которых отсутствуют или являются факультативными правоустанавливающие формализованные процедуры возникновения исключительных прав. Прежде всего это касается прав на объекты авторского права, в отношении которых права ИС возникают с момента создания произведения.

Признание прав автора заключается в том, что автор имеет право на авторство, т.е. подтверждение судом факта при-

надлежности авторского права данному лицу. Спор о признании права авторства чаще всего возникает, когда речь идет о плагиате – незаконном присвоении результатов творческой деятельности другого лица. Признавая первенство автора на произведение, суд конкретизирует его и защищает от посягательства других лиц. Признание права автора снимает сомнения в принадлежности этого права другому лицу и устраняет возможность присвоения другим лицом. Это предотвращает нарушение права, пресекает споры о том, кому принадлежит право, прекращает неопределенность в принадлежности авторства. Признание права допустимо и до его нарушения, когда право авторства оспаривается или появляется реальная угроза его.

Спор о признании прав правообладателя возникает, когда правообладатель обращается в суд с иском о защите нарушенного его права, переданного по лицензионному договору либо по авторскому договору.

В судебной практике много примеров, когда юридические лица различных правовых форм, занимающиеся воспроизведением и распространением аудио-, видеопродукции, обращаются в суд с иском о защите их прав на такую деятельность. Для решения вопроса о нарушении прав суд предлагает истцу доказать, что у него есть правомочия на воспроизведение

<sup>5</sup> Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М.: Юрид. лит., 1988. С. 54-55..

и распространение аудио-, видеопроизведений. Зачастую ответчик, оспаривая требования истца, утверждает, что у него нет таких правомочий. При отсутствии доказательств о праве на воспроизведение и распространение истцу отказывают в удовлетворении его требований. Когда истец предъявляет суду доказательства передачи ему прав на те или иные авторские права, то суд в решении, констатируя факт наличия таких прав, обосновывает свои выводы об удовлетворении исковых требований.

*Принцип признания права применяется в отношении тех прав, которые существуют реально, но не тех, которые предполагаются в будущем.*

Не может быть удовлетворено требование о признании исключительных прав на использование произведения путем издания в будущем. Имеет место в судебной практике, когда издатель пытается закрепить за собой право издавать в будущем то или иное произведение. Так, например: издательство обратилось в суд с иском о признании его исключительных прав на использование в целом энциклопедического издания серии «Энциклопедия для детей». Истец просил признать за ним исключительные права на использование книг этой серии, как изданных, так и подлежащих изданию в будущем. В обоснование своих требований указал, что с 1994 г. вы-

пущено уже пять книг. Во время подготовки издательством очередного тома акционерное общество начало выпускать в свет свою серию «Энциклопедия для детей и юношества», чем нарушило исключительные права издательства. Ответчик, возражая против требований истца, указал, что он не оспаривает и не нарушает права издательства на вышедшие в свет пять книг серии «Энциклопедия для детей», но категорически против признания за издательством исключительных прав, которые могут быть созданы в будущем. Суд удовлетворил исковые требования издательства только в части признания за ним исключительных прав на использование уже изданных им книг серии «Энциклопедия для детей». (А.Н. Долженко, В.Б. Резников, Н.Н. Хохлова. Судебная практика по гражданским делам. Москва. 2001. С. 965.)

*Другим примером признания права на объекты ИС можно привести решение суда по товарному знаку.* Так, решением суда города Астаны от 18 июля 2008 г. был удовлетворен иск ЗАО «Простанорм» к Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан о признании прав истца на товарный знак «ТЕТРАЛГИН ТЕТРАЛГИNUM» в Республике Казахстан, так как истец приобрел права на этот товарный знак по международной заявке № 724624 от 01 января 1999 г.

в Республике Казахстан с 19 апреля 2002 года. Право на товарный знак возникло у истца не на основании регистрации знака в Республике Казахстан, а без регистрации в силу международного договора, что предусмотрено п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и п. 1 ст. 1024 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

*Использование такого способа защиты ИС, как признание права, обычно является предпосылкой для использования иных гражданско-правовых способов защиты, но может применяться и самостоятельно, например когда предъявлен иск о взыскании авторского гонорара, вознаграждения, суд сначала признает авторское право истца на произведение, а затем решает вопрос о гонораре и вознаграждении.*

Нельзя не отметить, что на процесс защиты в принципе оказывает значительное влияние то обстоятельство, к какому типу объектов ИС относится тот или иной объект – к тому типу, в котором охраняемым является форма (как, например, авторское право, в котором для доказательства нарушения прав правообладателя составляются таблицы буквальных совпадений<sup>6</sup>) или содержание (изобретения и иные объекты патентного права).

Так, на практике сложно доказать фотографу свое автор-

<sup>6</sup> Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. СПб., 2001. С. 20.



ство на фотографию, так как при производстве фотосъемки с одной позиции (с одного места) у нескольких фотографов могут быть одинаковые фотографии.

Например: в Алмалинский районный суд г. Алматы обратился один фотограф с иском о признании его авторства на несколько фотографий и взыскании компенсации за нарушение авторских прав, так как ответчик без его согласия опубликовал эти фотографии на плакате, в котором рекламировал свою деятельность, но при этом под фотографиями не указал его как автора этих фотографий. Ответчик в возражении на иск привел доводы, что его фотограф производил сам фотосъемки. При выезде на место, где производились фотосъемки, суд убедился, что доводы ответчика не согласуются с видом, изображенным на фотографиях, что с того места, которое указал ответчик, не получится такая фотография, какая опубликована на плакате. Суд принял решение об удовлетворении иска фотографа.

В отношении объектов ИС, охраняемых патентным правом (прежде всего изобретений), как показывает практика, большинство подобных споров «вертится» вокруг формулы изобретения, которая, главным образом, и определяет объем правовой охраны.

Как приведено выше в качестве примера досудебного урегулирования спора в Апелляционный совет возражения против выдачи предварительного

патента на имя Грибенко В.А., Ким В.М. и других авторов на изобретение «Жатка валковая прицепная», формула которого основана на сведениях, полученных в период работы под руководством Д. Уоллиса.

Или другой пример: в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы рассматривалось гражданское дело по иску ТОО «ZERECON» к ТОО «Digital ORB» о запрете использования патента и взыскании компенсации в размере 50 000 месячных расчетных показателей, что составляет в денежном выражении 75 600 000 тенге, запретить ответчику использовать принадлежащий истцу объект по патенту № 594 на полезную модель «Автомобильная система контроля автомобильного транспорта» в своем производстве без выданной истцом лицензии. Выводы местных судов о том, что установлено путем исследования представленных сторонами доказательств и заключения комплексной товароведческой экспертизы, что ТОО «Digital ORB» без заключения лицензионного договора с ТОО «ZERECON», обладающим на основании патента исключительным правом использования модели «Автомобильная система контроля автомобильного транспорта», использовал эту модель, заключив с ТОО «Алматыгортранс» договор о госзакупках, по условиям которого ТОО «Digital ORB» обязался выполнить работы и услуги по внедрению и сопровождению автоматизированной системы дис-

петчерского управления пассажирскими перевозками в городе Алматы. Доводы ответчика о том, что полезная модель ТОО «Digital ORB» носит название «Автоматизированная система геопозиционирования стационарных и подвижных объектов» и отличается от модели «Автомобильная система контроля автомобильного транспорта», опровергаются заключением экспертизы, проведенной по ходатайству сторон, на основании документов, представленных сторонами. Согласно заключению экспертизы «Автоматизированная система централизованного диспетчерского управления городским пассажирскими транспортом» ТОО «Digital ORB» содержит все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте 1 формулы патента на полезную модель РК № 594 «Автомобильная система контроля автомобильного транспорта» (Дело № 2-3987/11 ИС ПАРПАГРАФ –WWW НРТТ://onlin.prg.kz).

Вторая группа нарушений, при которых широко используется такой способ защиты прав ИС, – это случаи, когда спорным является существование объекта ИС (спорен объект исключительных прав).

Например: предметом рассмотрения Павлодарского городского суда был спор по иску Прозоровой Т.А. к Зайковой и ТОО «Экофлора» о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и компенсации морального вреда. Обращаясь в суд с

иском, Прохорова Т.А. мотивировала свои требования тем, что в 1991 г. ей выданы патенты на изобретение Роспатентом и Казпатентом на тему: «Способ противоэрозионной защиты почвы и состав для его осуществления». В 1998 году ей стало известно, что ТОО «Экофлора» и Зайков А.Г., который ранее участвовал в апробации ее научных исследований в качестве летчика от Павлодарского авиапредприятия, и ему была известна формула состава, без ее ведома выполняли работы по золоподавлению и рекультивации земель, заключая договора с предприятиями Павлодара. Судом установлено, что используемые Прозоровой и Зайковым марки полиакриламида различаются по своим биохимическим свойствам, что свидетельствует о неидентичности материала, применяемого в изобретениях истца и ответчика, поэтому было отказано в удовлетворении иска.

Судебной практике РК известны случаи необоснованного предъявления иска, когда истец предполагает несанкционированное использование объекта ИС, принадлежащего ему, тогда как фактически использовался похожий объект ИС.

В качестве примера может служить гражданское дело по иску Аубекерова С. к Атыраускому областному территориальному управлению охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-

ки Казахстан и компании «Аджип ККО» о нарушении конституционного права на авторское право и взыскании с управления компенсации. На момент обращения истца в суд у него не было удостоверения рационализатора на рационализаторское предложение и патента на его предложение по созданию искусственных островов, поэтому в силу требований ст. 994 ГК РК, согласно которой право авторства и иные личные права на изобретение возникают с момента возникновения прав, основанных на патенте, Аубекерову С. было отказано в удовлетворении иска. Оставляя без изменения решение Атырауского областного суда, коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан в постановлении также отразила, что истец в исковом заявлении указал, что его рационализаторское предложение по созданию искусственных островов необоснованно используется компанией «Аджип ККО», которая «заменила его грунтовый искусственный остров на каменный», в связи с чем коллегия считает, что указанные обстоятельства наоборот подтверждают доводы ответчика о том, что предложение истца им не используется (постановление № 3а-254-01 от 08.08.2002 г.)

Наиболее распространенная ситуация, когда спорным является существование творческого элемента в том или ином объекте<sup>7</sup>.

**Так, ТОО «Zerecon» обратилось в суд с иском к ТОО «Digital ORB» о запрете использовании объекта по патенту № 594 на полезную модель «Автоматизированная система контроля автомобильного транспорта» без выданной истцом лицензии. Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 13.09.2011 г. иск удовлетворен. Суть спора заключалась в следующем:** Автоматизированные системы по управлению пассажирским транспортом действуют по похожему принципу: в транспортное средство ставится «маячок» (на техническом языке он называется «терминал транспортного средства», или «трекер»), сигналы от которых через спутник поступают и обрабатываются специальной компьютерной программой (она называется информационно-аналитической системой). В совокупности этих обеих частей изобретение называется «полезной моделью». Есть много однопрофильных полезных моделей, и заказчик выбирает ту, которая наиболее подходит для достижения нужного ему технического результата.

В 2010 г. Акимат города Алматы в лице компании «Алматыгортранс» объявил конкурс на разработку и внедрение в городе такой автоматизированной системы диспетчеризации пассажирского транспорта. Победителем стало ТОО «Digital ORB». С ним был заключен соот-

<sup>7</sup> Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юрид. лит., 1963.



ветствующий договор с техническим заданием.

Согласно техническому заданию заказчика, эта работа должна была быть исполнена следующим образом: в качестве информационно-аналитической системы исполнитель обязан был использовать свой собственный программный продукт «Guide Jet» с шестью самостоятельными программами, обеспечивающими широкий комплекс задач. В качестве «маячка» (чтобы не тратить лишние средства на разработку) исполнитель работ должен был закупить, поставить и установить готовые устройства типа TR-600, производство Тайвань, компания «Global SAT». Таким образом, в целях предотвращения в последующем каких-либо претензий со стороны третьих лиц заказчик определил, что в части информационно-аналитической системы интеллектуальным собственником является сам исполнитель работ, а в части терминала транспортного средства – иностранный производитель. Тем не менее, когда работа была выполнена и принята заказчиком, ТОО «Zerecon» заявило иск о нарушении его интеллектуального права при выполнении данного заказа.

Поскольку районный суд не проверил доводы ответчика о том, что полезная модель ТОО «Digital ORB» носит название «Автоматизированная система геопозиционирования стационарных и подвижных объектов», – она не является тождественной полезной модели по патенту № 594; две указанные модели

являются разными по задачам, техническому результату и совокупным существенным признакам, влияющим на достижение различных технических результатов

Восстановление положения, существовавшего до нарушения прав ИС, может применяться как в юрисдикционном, так и в неюрисдикционном порядке (прежде всего, добровольно нарушителем).

Способ защиты в виде восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, на практике чаще всего применяется в совокупности с другими способами. Например: признание авторства и восстановление положения, существовавшего до нарушения права на признание авторства.

Данный способ защиты заключается в том, что суд обязывает возратить автору, принадлежащие ему экземпляры произведения. Обязывает нарушителя совершить действия, устраняющие нарушение, вследствие чего правомочие восстанавливается в том состоянии, в котором существовало до нарушения.

Правообладатели практически всегда бывают заинтересованы, прежде всего, в восстановлении своей имущественной и личной сферы.

Однако данный способ защиты может применяться только в том случае, если в результате нарушения исключительных прав оно не прекрати-

ло своего существования и может быть реально восстановлено. Можно привести пример, когда ложные сведения об авторстве на объект ИС стали известны неопределенному кругу лиц, например, вследствие изложения ложных сведений об авторстве в средствах массовой информации. Публикация принесенных (изданием) извинений перед настоящим автором произведения, изобретения и т.д. и соответствующих действительности сведений об авторстве приводит лишь к частичному восстановлению прав правообладателя, поскольку право не восстанавливается в том состоянии, в котором оно существовало до нарушения. Так, публикацию извинений могут прочитать по многим основаниям не все лица, узнавшие ложные сведения.

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, является одним из распространенных способов защиты личных немущественных прав правообладателей, но не только.

Пресечение действий, нарушающих право, заключается в запрете или воспрепятствовании совершения таких действий. В результате применения данной меры защиты прекращается противоправное поведение, восстанавливается положение, существовавшее до нарушения права. Вынося решение о прекращении производства контрафактных экземпляров произведения, суд пресекает действия, нарушающие авторские права.



Решением суда может быть пресечение действий, не только нарушающих либо нарушавших права автора, но создающих угрозу нарушения в будущем. Так, например: суд вправе запретить выпуск контрафактных экземпляров.

Как и признание права, данный способ защиты ИС может применяться в сочетании с другими способами защиты, например взысканием убытков, но может использоваться и самостоятельно, когда правообладатель заинтересован лишь в пресечении нарушающих его исключительные права действий.

На практике с заявлением о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения обращаются, как путем подачи искового заявления, так и заявления об обжаловании действий (бездействий) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих.

Примером пресечения действия, нарушающих право, является гражданское дело по заявлению компании «Gallup, Inc» об отмене решения Апелляционного совета от 16 мая 2007 г., которым возражения компании «ТНС Гэллуп Ой» против регистрации товарного знака «GALLUP» на имя компании «Gallup, Inc» по свидетельству

Республики Казахстан № 9242 в отношении товаров (услуг) 32 класса МКТУ удовлетворены, т. е. было отменено решение уполномоченного органа в сфере ИС по выдаче охранных документов на товарный знак.

Очевидно, что с содержательной точки зрения запрет суда не прибавляет ничего нового к запрету на использование объекта ИС, вытекающему из закона. Разница состоит в том, что в силу действия нормы права, устанавливающей правопритязание исключительного права, запрет установлен для любого и каждого, в то время как при удовлетворении иска о запрещении запрет устанавливается для конкретного лица и становится для него обязательством (тем самым осуществляется преобразование абсолютного правопритязания в отношении всех иных лиц помимо установленного судом нарушителя). Но если было нарушено абсолютное право, он сможет сделать то же самое и при наличии обращенного к нему персонального запрета. Персональный запрет, установленный судом в результате рассмотрения иска о запрещении, обеспечивается дополнительной ответственностью лица на случай его неисполнения. В законодательстве предусмотрены дополнительные меры воздействия (некий суррогат ис-

полнения), чтобы преодолеть сопротивление воли правонарушителя и побудить его к исполнению обязанности пассивного типа<sup>8</sup>.

Еще один фактор, побуждающий правообладателей прибегать именно к данному способу, – дилеммный характер правонарушения (которое само по себе, может быть, права не лишает, но мешает правообладателю нормально им пользоваться).

Как указывается в литературе, данный способ защиты особенно активно применяется в патентном праве, как авторами изобретений против лиц, безосновательно притязующих на получение патента, так и патентообладателями против нарушающих их исключительные права субъектов<sup>9</sup>. Так как пресечение действий, нарушающих права ИС или создающих угрозу такого нарушения, относится к мерам защиты, а не к мерам ответственности, то применение данного способа возможно как к виновным, так и к невиновным нарушителям патентных прав, достаточно одного лишь факта нарушения патентной монополии.

Кроме того, данный способ защиты используется зачастую тогда, когда восстановление положения, существовавшего до причинения вреда, уже невозможно, например, когда произведение, изданное с нарушением авторских прав, уже ста-

<sup>8</sup> Дедков Е.. Пресечение и запрещение нарушения исключительного права // Хозяйство и право. № 2. 2011. С. 92.

<sup>9</sup> Сергеев А.П. Право ИС в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 1999. С. 550.



ло доступно неопределенному кругу лиц.

Например: предметом рассмотрения Алматинского районного суда города Астаны 02.06.2009 г. было дело по иску Компании «Inter IKEA Systems BV» к Айтмаганбет М.Д., учреждению «Казахстанский центр сетевой информации» о пресечении действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность и создающих угрозу их нарушения. Поскольку компания истца зарегистрирована в доменном пространстве Казахстана под доменным именем «ikea.com.kz», а деятельность ответчика не направлена на предоставление товаров и услуг, перечень которых определен в свидетельстве № 25450 о регистрации товарного знака «IKEA», то не нарушено исключительное право истца на пользование и распоряжение принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг, то суд отказал в удовлетворении иска.

Защита ИС путем признания сделки недействительной способствует восстановлению положения, существовавшего до нарушения права, т.к. он совпадает с ним по правовой сущности (особенно очевидно это при приведении сторон в первоначальное положение после признания сделки недействительной).

Даже если к одной из сторон такой сделки применяются конфискационные меры (взыска-

ние всего полученного или причитающегося по сделке в доход государства), права и законные интересы другой стороны защищаются путем восстановления для нее положения, существовавшего до нарушения права.

Самозащита. Название данного способа защиты ИС вызывает наибольшие дискуссии в гражданском праве

Не ставя целью разрешение этой дискуссии, что к тому же невозможно в рамках данной статьи, можно лишь отметить, что распространение этого способа (формы) защиты в сфере ИС невелико и ограничено, по сути, сферой договорных отношений правообладателей с третьими лицами.

В то же время в литературе отмечается (хотя это и не имеет прямого отношения к самозащите ИС), что в подавляющем количестве случаев предварительное направление претензии нарушителю приводит к добровольному устранению нарушения. Например, представительство компании Майкрософт в Казахстане практикует направление претензии нарушителю об устранении несанкционированного использования нелицензионного продукта компании Майкрософт: в случае неприятия мер по устранению нарушения компания Майкрософт обращается в суд.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Обычно использование этого способа защиты ИС противопоставляется денежной компенсации.

Использование в сфере права ИС данного способа защиты ограничено спецификой творческих правоотношений. В силу особенностей творческой деятельности невозможно принудить лицо создать произведение, изобретение, иной объект исключительных прав. Не случайно в авторском договоре заказа ограничена ответственность автора за неисполнение обязанности по предоставлению произведения лишь реальным ущербом (п. 3 ст. 33 ЗоАП РК).

Такие способы защиты прав ИС, как возмещение убытков и взыскание неустойки, широко применяются как в сфере договорных, так и в сфере внедоговорных отношений в области ИС<sup>10</sup>. Значительная специфика их применения вызвана тем, что они относятся к мерам ответственности, а соответственно, на основании их применения и процесс реализации распространяются те особенности, на которые было указано выше.

Наряду с изложенными способами защиты нарушенного права на интеллектуальную собственность широкое применение на практике имеет взыскание компенсации за нарушение авторских прав.

Так, например: компания Microsoft Corporation, объектом авторских прав которой является программное обеспечение, защищаемое как законодательными актами Республики Казахстан, так и международным законодательством,

<sup>10</sup> Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М.: Юрид. лит., 1988. С. 54-55.

практикует обращение в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. В качестве примера можно сказать о гражданском деле, рассмотренном 17.02.2011 г. специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы. Компания Microsoft Corporation предъявила иск в ТОО «Almaty New Technology» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав при следующих обстоятельствах: нарушение ответчиком авторских прав истца было выявлено 18.11.2009 г. при проведении проверки сотрудниками ДБЭКП г. Алматы, в результате чего установлено незаконное использование программного обеспечения истца. Был включен работающий персональный компьютер, на котором установлены нелицензионные программы, на которые авторские права принадлежат истцу. Также выявлен факт реализации 2 системных блоков с нелицензионным программным обеспечением. Решением суда взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 1 372 170 тенге (эквивалентно 91 478 долларов США).

Именно поэтому нельзя не одобрить введение в свое время в авторско-правовое законодательство нормы, дающей право обладателю нарушенных исключительных прав по своему усмотрению воспользоваться возможностью потребовать выплаты компенсации в сумме от 20 до 50 000 минимальных размеров заработной платы, устанавливаемых зако-

нодательством Республики Казахстан, определяемой по усмотрению суда вместо возмещения убытков или взыскания.

В специальной литературе указывается, какие именно размеры компенсации обычно используются в практике, прежде всего в ситуациях, когда интересы правообладателей представляет организация, осуществляющая управление правами авторов на коллективной основе, а факт нарушения достаточно очевиден.

В качестве примера можно сказать о гражданском деле по иску РОО «Казахстанское авторское общество» в интересах казахстанских авторов песен к индивидуальному предпринимателю Енжанову Н.М. о взыскании компенсации. Решением специализированного межрайонного суда Южно-Казахстанской области от 01.06.2011 г. было отказано в удовлетворении иска по мотивам, что в договорах, представленных истцом, не указано, какие именно произведения (песни) авторов были переданы истцу на управление. С такими выводами суда первой инстанции согласился суд апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты по мотивам, что выводы преждевременны ввиду неполноты выяснения обстоятельств дела, и направил дело на новое рассмотрение суда первой инстанции, с чем согласилась надзорная судебная коллегия Верховного Суда Республики Казахстан.

Представляется необходимым, на наш взгляд, закрепить

нормы о возможности требовать правообладателем выплаты компенсации взамен возмещения убытков или взыскания дохода, так успешно зарекомендовавшей себя в авторском праве, в других институтах права ИС: патентном законодательстве, законодательстве об охране прав на селекционные достижения, топологий интегральных микросхем и других, поскольку в основе всех результатов интеллектуальной творческой деятельности лежит авторство (творческий элемент).

Компенсация морального вреда также относится к мерам ответственности. Применение данного способа защиты, смысл которого заключается в возложении обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические и нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушением его исключительных прав, практически всегда применим по отношению к обладателю первоначальных прав ИС, в связи с наличием в них, как указывалось выше, значительного личностного компонента.

В ст. 9 ГК РК предусмотрена в виде меры защиты компенсация морального вреда. Хотя в Законе РК «Об авторском праве и смежных правах» не предусмотрена такая мера защиты авторских прав, компенсация морального вреда применяется при нарушении авторских прав, потому что авторы имеют исключительные неимущественные права, предусмотренные ст. 15 Закона. В соответ-



ствии с п. 1 ст. 141 ГК РК лицо, личные неимущественные права которого нарушены, помимо мер, предусмотренных ст. 9 ГК РК, имеет право на возмещение морального вреда по правилам Гражданского Кодекса.

По нашему мнению, в п. 1 ст. 141 ГК РК допущена неточность, т. к. моральный вред не может возмещаться, он компенсируется. Правильней было бы указать, что лицо, личные неимущественные права которого нарушены, имеет право на компенсацию морального вреда.

По нашему мнению, следует отметить как положительный опыт, что нормы права о моральном вреде изложены в Гражданском кодексе Российской Федерации последовательно. Параграф 4 главы 59 называется «Компенсация морального вреда», ст. 1099-1101 особенной части развивают и конкретизируют принципиальные положения, установленные ст. 151 общей части Гражданского кодекса.

На практике при применении данного способа защиты нарушенного авторского права возникают проблемы из-за противоречий норм Общей части нормам Особенной части Гражданского кодекса.

Так, в п. 3 ст. 141 ГК РК предусмотрено, что личные неимущественные права подлежат защите *независимо от вины* лица, нарушившего право, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом. Лицо, предъявившее требование, должно доказать факт на-

рушения его личного неимущественного права.

В соответствии с п. 1 ст. 951 ГК РК моральный вред – это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических и юридических лиц, в том числе нравственные или физические страдания..., испытываемые ... потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения.

Согласно п. 2 ст. 951 ГК РК моральный вред возмещается причинителем *при наличии вины* причинителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

Анализ выше приведенных двух норм гражданского права свидетельствуют о резком противоречии их друг другу.

Пункт 4 статьи 951 ГК РК, согласно которому моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, противоречит п. 3 ст. 952 ГК РК, в соответствии с которым моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Логичнее было бы расположить эти правила в одной норме так: сначала – первое, а затем – второе как его развивающее.

На практике, когда авторы требуют компенсации морального вреда, судьям необходимо анализировать не одну

норму права. Такое положение, когда имеется противоречие в нормах одного закона, приводит к тому, что складывается резко противоречивая судебная практика. По одним делам судьи, руководствуясь нормами Закона «Об авторском праве и смежных правах», ст. 9 и 141 ГК РК, удовлетворяют требования авторов о компенсации морального вреда. По другим делам на основании п. 1 ст. 951 ГК РК, по мотивам отсутствия правонарушения, п. 2 ст. 951 ГК РК, указывая на отсутствие вины, отказывают в удовлетворении требований о компенсации морального вреда.

Когда предъявлен иск о взыскании материального вреда в виде убытков, упущенной выгоды и компенсации морального вреда, некоторые судьи на основании п. 4 ст. 951 ГК РК отказывают в удовлетворении иска в части морального вреда по мотивам, что нарушены имущественные права. Другие судьи, принимая за основу п. 3 ст. 952 ГК РК, взыскивают компенсацию морального вреда по мотивам, что моральный вред возмещается независимо от имущественного вреда.

Поэтому назрела необходимость внесения соответствующих изменений в закон относительно компенсации морального вреда.

Личные неимущественные права обладателей исключительных прав обычно нарушаются путем их отрицания или присвоения третьими лицами.

Прекращение или изменение правоотношения как спо-

события защиты ИС применяются, как правило, в юрисдикционном порядке, т.к. они связаны с принудительным прекращением или изменением правоотношения, в то же время не исключается и самостоятельное его применение потерпевшим (расторжение договора в одностороннем порядке при существенном нарушении его другой стороной, но только если это прямо предусмотрено законом или договором).

Применяется прекращение или изменение правоотношения как в связи с виновными действиями правонарушителя, так и в связи с невиновными действиями контрагента.

Общим правилом при применении данного способа защиты является изменение или прекращение прав и обязанностей сторон правоотношения на будущее время. Тем не менее иногда возникшее правоотношение может быть признано недействительным с самого начала.

Поскольку права ИС являются исключительными, то внедоговорные способы защиты применяются на практике к любым нарушителям прав ИС, предполагают «абсолютную» охрану ИС и действие по отношению ко «всем и каждому». Договорные способы защиты ИС, казалось бы, должны иметь относительно небольшое значение, т.к. применяются только к контрагентам по договору. Однако действующее казахстанское законодательство

установило принцип использования объектов ИС исключительно на основании договора с правообладателем, что существенно расширяет сферу применения таких способов защиты.

В части, касающейся обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право, данный способ защиты нарушенного исключительного права вызывает вопросы: на ком лежит ответственность обязательной публикации, в каком издании должно быть опубликовано (в официальном либо неофициальном), только ли суд может применить данный способ защиты.

В данном вопросе, по мнению Э.П. Гаврилова, если в деле о нарушении интеллектуального права ответчик докажет отсутствие своей вины, что является основанием освобождения его от гражданской ответственности, суд не вправе вынести решение о публикации судебного акта о факте правонарушения за счет ответчика. Однако в этом случае судебный акт может быть опубликован за счет истца<sup>11</sup>.

В теории права ИС вызывает вопросы компенсация внедоговорного вреда, однако включение данного способа защиты прав ИС позволяет сделать вывод о самостоятельности такого способа, хотя, конечно же, есть определенные основания полагать об общности с

таким правом, как возмещение убытков.

По такому же пути пошла и судебная практика РФ. В отношении взыскания убытков в виде упущенной выгоды Федеральный арбитражный суд Московского округа в своем постановлении от 31 августа 2004 г. по делу № КГ-А40/6637-04 высказался так: «Законом не предусмотрено, что данная компенсация является возмещением убытков в форме неполученной выгоды или является штрафом. Более того, ст. 49 (действовавшей до 1 января 2008 г., – Прим. авт.). Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрена как выплата компенсации нарушителем, так и уплата им же штрафных санкций. По мнению кассационной инстанции, анализ правовых норм, связанных с выплатой компенсации за нарушение права, позволяет сделать вывод о том, что компенсация представляет собой возможность потерпевшей стороне избрать один из способов защиты своих прав. Или самой определить (рассчитать) размер понесенных убытков в форме прямого ущерба, или воспользоваться установленным законом способом определения размера причитающейся компенсации, являющейся по своей сути платой за неосновательное пользование имуществом потерпевшего»<sup>12</sup>.

Одним из наиболее интересных являются споры в об-

<sup>11</sup> Гаврилов Э.П. Публикация решения суда о нарушении интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. № 1. 2011. С. 30.





ласти использования доменов, поскольку этот аспект пока и законодательством РК не урегулированы, а судебная практика часто противоречива, здесь также есть и другая проблема применение к доменам правового режима товарных знаков. Богат такой практикой Арбитражный суд ВОИС.

Из практики последних лет видно, что наличие в доменном имени иных слов, помимо товарного знака, не является препятствием для защиты прав владельца этого знака. Так, НАФ защитил права компании «Yahoo!» и счел нужным передать ей права на домены

«Flickr.org» и «Wallpaper-Flickr.com», поскольку они сходны до степени смешения с товарным знаком «Flickr.» «Flickr.com» является сервисом «Yahoo!», предназначенным для хранения и использования пользователями своих цифровых фотографий и видеороликов<sup>13</sup>.

В большинстве случаев имеющиеся сходства в названиях доменов и товарных знаков были оценены арбитрами как сходные до степени смешения. Прежде всего, это дела, связанные со случаями, когда к наименованию товарного знака в домене прибавлялось какое-либо общеизвестное и

широко употребляемое слово (наименование территорий, название товаров и т.д.) Поэтому даже когда на интернет-сайте открыто подчеркивалось, что он не имеет отношение к обладателям прав на товарный знак, или размещались ссылки на официальный сайт самого правообладателя, при решении вопроса о сходности до степени смешения это во внимание не принималось<sup>14</sup>.

Таким образом, мы раскрыли особенности рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан.

<sup>12</sup> Богданова О. Взыскание компенсации внедоговорного вреда как способ защиты авторских прав // ИС. Авторское право и смежные права. № 9. 2011. С. 32-33.

<sup>13</sup> Серго А. Использование средств индивидуализации в доменных именах: практика арбитражного суда ВОИС // ИС. Промышленная собственность. № 1. 2011. С. 34.

# Суд по интеллектуальным правам как действенный механизм, направленный на повышения эффективности системы защиты интеллектуальной собственности в России



**О.В. Добрынин,**  
*Начальник Управления организации предоставления государственных услуг Роспатента, кандидат юридических наук*

**П**оддержка и защита творчества, охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации непосредственно связаны с защитой свободы личности, прав человека и представляют собой один из важнейших показателей любого правового государства.

Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью и определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, которое осуществляет суд. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации осуществляется в административном либо судебном порядке в зависимости от характера спора.

Судебный порядок рассмотрения споров – наиболее демо-

кратичная и совершенная форма защиты субъективного права, поскольку только судебная процедура в полной мере обеспечивает равенство сторон и независимость органа, рассматривающего дело. Судебная защита является высшей формой защиты прав граждан, в том числе на объекты интеллектуальной собственности.

Сегодня в Российской Федерации действует более 2,5 тысяч судов, и практически любой судья может рассматривать дела,



связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. Если же говорить об эффективности, то приходится констатировать, что существующая сегодня судебная система не в полной мере обеспечивает эффективную защиту исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в нашей стране.

Одной из основных проблем в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации остается крайне низкий уровень общественного правосознания, когда авторы не знают свои права и, как следствие, не заявляют об их нарушении, когда правоприменители недостаточно знают нормы права и слабо представляют возможности их реализации и защиты.

Безусловно, становление российского законодательства в этой области значительно определило уровень правосознания как участников гражданского оборота на различные виды интеллектуальной собственности, так и правоприменителей, в том числе судей, а формирование судебной практики по делам данной категории все еще связано с серьезными различиями в уровне развития регионов России и, соответственно, использованием в них объектов интеллектуальной собственности, а также осознанием авторами своей монополии на использование данных объектов, учитывая, что по ранее действующим

закону законодательству данная монополия не признавалась.

Проблема правоприменения теснейшим образом связана с отсутствием хорошо проработанной теоретической базы в рассматриваемой сфере, а также анализа специфических отношений, возникающих в процессе осуществления обладателями своих прав, использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и пр.

В то же время представляется, что выработка правоприменительной практики невозможна без четкого понимания норм и принципов законодательства в рассматриваемой сфере в силу его существенных отличий от традиционных права собственности и обязательственного права, а также правового содержания исключительных прав, их дуалистической природы и защиты наряду с имущественными правами личных неимущественных прав.

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, справедливо относят к одним из самых сложных для рассмотрения гражданских дел. Эта сложность обусловлена множеством причин, одни из которых носят субъективный характер и связаны, в частности, с отсутствием у стороны, обращающейся в суд за защитой своего права, необходимого опыта и знаний (отсюда порой неосновательные иски, некорректные формулировки исковых требо-

ваний, недостаточность доказательств и т.д.). Другие причины носят объективный характер (например, недостаточность нормативных правовых актов).

Дела, связанные с защитой объектов интеллектуальной собственности имеют ярко выраженную специфику; для обеспечения правильного и справедливого их разбирательства необходим комплекс специальных правовых и технических познаний, а это «обуславливает необходимость особой юридической подготовленности судей». Следует согласиться с позицией тех судей, которые утверждают, что «опыт в рассмотрении таких дел, доскональное знание законодательства в определенной области права могут быть достигнуты лишь при регулярном рассмотрении споров данной категории»<sup>1</sup>. По образному выражению одного из представителей руководства высших судебных инстанций, дела в сфере интеллектуальной собственности являются «высшей математикой в праве».

Другими словами, судебные разбирательства в области интеллектуальной собственности являются трудоемкими, требуют много времени и специальных знаний, поэтому для обеспечения высокого профессионального уровня рассмотрения подобных дел необходима соответствующая специализация судей.

<sup>1</sup> Шкурдюк Ж.Б. Особенности создания и функционирования судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь. Авторское право – XXI век: Сборник научных статей. – М.: МФГС, РАП, 2010.

Следует отметить, что в специализации судей есть позитивные моменты. Так, в Арбитражном суде г. Москвы успешно работает судебный состав, ориентированный на рассмотрение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав. Кроме того, нельзя не отметить, что в ряде судов общей юрисдикции г. Москвы, в которых рассматривается значительное число дел о нарушениях в указанной сфере, в порядке эксперимента также введена специализация судей. При этом, по мнению специалистов, качество рассмотрения таких дел существенно повысилось. Кроме того, с учетом положений Федерального закона от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (с изменениями от 30.06.2003) в делах рассматриваемой категории активно функционирует институт арбитражных заседателей, где в качестве последних привлекаются технические специалисты в области интеллектуальной собственности.

Однако в целом квалификация судей продолжает оставаться невысокой. Так, суды общей юрисдикции все еще не имеют достаточного опыта, чтобы рассматривать, в частности, сложные вопросы патентного права. Выход из создавшегося положения возможен, если судьи, помимо специального юридического образования, получают еще и техническое образование. Например, в ряде европейских стран судьи уже получают такое образование и рассма-

тривают патентные споры самостоятельно, без привлечения экспертов в области техники, за исключением наиболее сложных дел. Российские же суды при рассмотрении патентных споров вынуждены привлекать различных специалистов для подготовки экспертных заключений.

По-прежнему актуальным остается введение во всех высших учебных заведениях России (независимо от получаемой специальности) и для действующих юристов (при их переподготовке и повышении квалификации) обязательной учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность» в рамках единого образовательного стандарта.

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, рассматриваются судами различных юрисдикций, что сопряжено с новизной и принципиальными изменениями, произошедшими в российском законодательстве. В этой связи наблюдается разобщенность судов в применении данного законодательства, что ведет к двойственной правоприменительной практике.

Кроме того, наблюдается большая загруженность судей делами о спорах в отношении различных видов имущества и прав, что препятствует их быстрой и глубокой специализации в области интеллектуальной собственности, а также разобщенность судов различных юрисдикций в применении законодательства об интеллектуальной собственности. Значи-

тельное число вопросов возникает и при рассмотрении судами споров, связанных с использованием охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также с защитой прав на такие объекты от незаконного использования. В результате необходимость единообразного применения законодательства в ходе судебных разбирательств в настоящее время очевидна.

Проблемой продолжают оставаться сроки рассмотрения дел, осложненные многочисленными судебными инстанциями разного уровня. В результате судебное разбирательство растягивается на длительный срок. Например, рассмотрение сложных, специфических и дорогостоящих патентных споров в суде общей юрисдикции тянется годами. Так, по одному из судебных дел вопрос, «кто является обладателем патента – автор или работодатель решался в течение пяти лет и повлек за собой целый ряд исков. Между тем правовая защищенность во многом зависит от того, насколько быстро и правильно разрешается спор.

С длительностью рассмотрения дел связана проблема повышения уровня расходов на их ведение на каждой последующей стадии судопроизводства за счет роста судебных издержек. В итоге небольшие фирмы, а тем более изобретатели-одиночки, финансовые возможности которых ограничены, вынуждены отказываться от обращения в суд за защитой своих прав. По данным некоторых социологических опросов, около



половины обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности считают действующую систему судебной защиты данной области крайне неэффективной.

Поэтому одним из основных вопросов, который необходимо решить в процессе формирования специализированного суда – это недопущение ограничения доступа к правосудию.

Представляется, что разрешение перечисленных и иных проблем, в том числе связанных с отсутствием систематизированной базы данных, относящихся к рассмотрению судебных дел, регулярных обзоров судебной практики по различным видам интеллектуальной собственности, – лежит, прежде всего, в создании специализированной структуры, способной принимать более качественные судебные решения, что должно существенно повысить эффективность судопроизводства в сфере применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Сегодня в ряде стран рассмотрение споров, связанных с защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, осуществляют различные специализированные структуры – такие, как, например, Верховный сенат по патентам и товарным знакам Австрии, федеральный патентный суд Германии, апелляционный суд по патентным делам Швеции, апелляционный суд федерального округа

США, высокий суд Великобритании и т.д.; которые, по свидетельству экспертов, достаточно эффективны в разрешении споров в области интеллектуальной собственности и максимально учитывают интересы как спорящих сторон, так и общества в целом.

В этой связи интересен опыт Китая, который при проведении судебной реформы, начатой в 1993 г., пошел по пути создания специальных судебных составов, начиная с судов первой инстанции, занимающихся делами, связанными с правами интеллектуальной собственности. В настоящий момент там создано около 3 тыс. судов первой инстанции и около 400 муниципальных судов. Делами, связанными с интеллектуальной собственностью, занимаются 1600 судей. Они ежегодно рассматривают около 20 тыс. дел. В ближайшей перспективе Китай намерен создать специализированный суд по интеллектуальной собственности в Пекине, подобно Европейскому патентному суду в рамках Европейского сообщества.

Создание подобных специализированных структур в различных государствах продиктовано вытекающей из общемировых тенденций к унификации национальных законодательств в области интеллектуальной собственности необходимостью обеспечить единый подход в правоприменительной сфере за счет сближения судебных систем. Это в свою очередь

обусловлено разветвляющимися процессами глобализации мирохозяйственных связей и транснациональным характером использования объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, обеспечение эффективного судопроизводства по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности, – одно из важных условий членства в ВТО, в том числе и России.

Вопрос об организации патентного суда в нашей стране обсуждался давно. Еще в конце 1980 – начале 1990-х гг. в ходе обсуждения совершенствования судебной системы высказывался ряд предложений о создании различных специализированных судебных органов, которые дополняли бы сложившуюся к тому времени систему судов. Например, Закон СССР от 31 мая 1991 года № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» (введен в действие с 1 июля 1991 года)<sup>2</sup> в ст. 43 определил вопросы организации и компетенции судов, рассматривающих споры, связанные с изобретательской деятельностью, в том числе впервые упомянув название «Патентный суд СССР». При этом организация и порядок деятельности Патентного суда СССР, равно как и точное определение видов споров, подведомственных этому суду, должны были быть определены Законом СССР «О Патентном суде СССР». Кроме того, еще в ряде законов, которые были приняты, но так и не были введены в

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., № 25, ст.703.



действие, упоминается Патентный суд СССР, например, в ст. 32 Закона СССР от 3 июля 1991 г. № 2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания»<sup>3</sup> и ст. 26 Закона СССР от 10 июля 1991 года № 2328-1 «О промышленных образцах»<sup>4</sup>. Однако в силу известных причин проект Закона СССР «О Патентном суде СССР» так и не увидел свет,

В современной России к вопросу формирования специализированного суда обращались и обращаются многие ученые и практики, в том числе представляющие органы судебной власти. Так, бывший Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС России), а ныне советник Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлев высказывался о необходимости создания патентного суда в России. На его взгляд, «споры, связанные с интеллектуальной собственностью, глубоко специфичны. Человек, разрешающий такие споры, должен хорошо знать право, регулирующее эту сферу отношений, поэтому для обеспечения высокого профессионального уровня требуется специализация судей»<sup>5</sup>. По словам В.Ф. Яковлева, необходимо

«произвести специализацию в виде создания отдельных судов или введения специализации судей по таким направлениям, как ювенальное правосудие, а также патентные суды»<sup>6</sup>. В печати также встречаются мнения, что «выстраивая организационную структуру судов ... следует безусловно реализовать идею специализации судебной деятельности, поскольку она открывает верный путь к скорому, а главное – более качественно правосудию ... поэтому первоочередной задачей является создание административных, ювенальных, налоговых и патентных судов»<sup>7</sup>.

О возврате к вопросу по созданию специализированного патентного суда в системе арбитражных судов заявил на совещании председателей арбитражных судов России, состоявшемся 17 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге, Председатель ВАС России А.А. Иванов, который, в частности, сказал: «Считаю целесообразным создание специализированного патентного суда в рамках арбитражных судов. Когда-то об этой идее говорили практики, но в то время она была сочтена преждевременной»<sup>8</sup>. Судя по данному

заявлению, такое время наступило, поэтому сделанное заявление было рассмотрено обществом как еще один шаг вперед в направлении формирования судебного органа, который, по словам А.А. Иванова, должен «стать серьезной защитой для участников соответствующего рынка».

В своем более позднем интервью российской правовой газете «ЭЖ-ЮРИСТ» Председатель ВАС России А.А. Иванов, выступая в поддержку создания патентного суда в России, отметил, что «идеи о создании патентного суда высказывались и ранее, но сейчас это стало особенно актуальным в связи с принятием IV части ГК РФ, изменившийся подход к рассмотрению патентных споров. К тому же довольно сильно увеличилось количество дел. Например, на Президиум ВАС России чаще, чем раньше рассматриваются дела по патентным спорам, по товарным знакам, по авторским правам»<sup>9</sup>.

По мнению специалистов<sup>10</sup>, создание специализированного суда будет иметь позитивные факторы, в частности, повысит эффективность судопроизводства в сфере защиты

<sup>3</sup> Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., № 30, ст. 864.

<sup>4</sup> Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., № 32, ст. 909.

<sup>5</sup> Опубликована на сайте: <http://www.kadis.ru/daily/dayjust.phtml>.

<sup>6</sup> Опубликовано на сайте: <http://www.pda.ru/politics/court/20051024/41874430/html>.

<sup>7</sup> Терехин В.А. Модернизация судостроительства и судебных инстанций как приоритетное направление судебной политики. Российская юстиция. 2010. № 5. С. 39.

<sup>8</sup> Опубликовано на сайте: <http://www.rian.ru/politics/20080417/105293428.html>.

<sup>9</sup> Шиняева Н. Арбитражные суды: пути развития // Российская правовая газета «ЭЖ-ЮРИСТ». № 23. 2008 / <http://www.akdi.ru/scripts/articles/smotri.php?z=2101>.

<sup>10</sup> Орлова В.В., Добрынин О.В., Крысанов А.Б., Карелина М.М., Юсуфов А.Ш. Каким быть патентному суду? Москва. ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». 2007.



интеллектуальных прав и уровень законности в рассматриваемой сфере, улучшит уровень и качество защиты обладателей интеллектуальных прав, повлияет на инвестиционную привлекательность российской экономики для иностранных и отечественных компаний, будет способствовать росту конкурентоспособности экономики, позволит в международном аспекте унифицировать правоприменительную практику и приблизить ее к международным стандартам судопроизводства в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

С принятием Федерального конституционного закона от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»<sup>11</sup> и Федерального конституционного закона от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»<sup>12</sup> можно выразить надежду, что затянувшийся период становления в России

специализированного суда завершен.

По мнению разработчиков<sup>13</sup>, цель создания Суда по интеллектуальным правам, который является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, заключается в повышении скорости и эффективности рассмотрения дел в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав, обеспечении единообразия их рассмотрения. В ходе работ по созданию суда по интеллектуальным правам учитывались тенденции рассмотрения споров в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации, а также исследовался международный опыт рассмотрения споров соответствующей категории, в том числе стран, в которых созданы специализированные суды по рассмотрению таких дел. Что касается средств, которые предложены для достижения поставленной цели, то они направлены, в первую очередь:

- на создание специализированного суда в системе арбитражных судов, к компетенции которого относится рассмотрение споров в сфере интеллектуальных прав;

- привлечение для рассмотрения дел в первоочередном порядке судей – не только специалистов в области права, но имеющих второе высшее образование по различным отраслям техники;
- создание в данном специализированном суде специального подразделения советников по вопросам науки и техники;
- привлечение к рассмотрению дел в арбитражном суде специалистов, которые по ходу рассмотрения дела могут отвечать на вопросы суда и сторон по тем или иным сферам, требующим специальных познаний;
- введение в арбитражный процесс, осуществляемый в Суде по интеллектуальным правам, института запроса по аналогии с запросом, который сейчас может направляться Конституционным судом Российской Федерации. В рамках данного института Суду по интеллектуальным правам предоставляется право направлять те или иные соответствующие вопросы ученым, которые смогли бы высказывать по ним свое профессиональное мнение в письменной форме.

В целом создание Суда по интеллектуальным правам направлено на повышение каче-

<sup>11</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. 2011 г., № 50, ст. 7334.

<sup>12</sup> Там же ст. 7364.

<sup>13</sup> Корнеев В.А. Каким будет Суд по интеллектуальным правам? // Патенты и лицензии, 2011. № 1. с. 2.

*Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение.*

ства правосудия в сфере интеллектуальной собственности за счет специальных требований к судьям, а также привлечения лиц, обладающих специальными познаниями в данной сфере, в связи с чем механизм защиты прав станет более эффективным.

Пленум ВАС России постановлением от 22 июня 2012 г. № 17 определил местом постоянного пребывания Суда по интеллектуальным правам город Москву<sup>14</sup>. В свою очередь, Всероссийская квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) 12 сентября 2012 г. одобрила заявление судьи ВАС России Л.А. Новоселовой на должность Председателя Суда по интеллектуальным правам, а Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1580 Л.А. Новоселова была назначена Председателем Суда по интеллек-

туальным делам. Суд по интеллектуальным правам 21 января 2013 г. был зарегистрирован в качестве юридического лица. В своем интервью газете «Известия» Л.А. Новоселова заявила, что «среди приоритетных задач Суда по интеллектуальным правам – обеспечение единообразия и стабильности судебной практики по спорам о защите интеллектуальных прав, организация тесного взаимодействия с государственными органами и общественными организациями в этой области, сотрудничество с научными кругами»<sup>15</sup>. В то же время представляется, что уже сегодня требует проработки вопрос о расширении полномочий Суда по интеллектуальным правам. Так, например, по мнению Роспатента, представляется целесообразным передать на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам

«споры об авторстве, которые «по сути своей не очень отличаются от споров о патентообладателе»<sup>16</sup>.

Безусловно, главная задача всей судебной системы состоит в том, чтобы обеспечить доступ к правосудию, оперативность, быстроту разрешения споров и рассмотрения дел, а также высокое качество правосудия, которое предполагает, в том числе, вынесение исполнимых решений. Вот почему вопрос об учреждении специализированного суда в Российской Федерации не надуман, а вызван потребностью сегодняшней жизни, поскольку неперенным атрибутом правового государства является наличие судебной системы, способной обеспечить скорое, справедливое и компетентное правосудие по делам любой категории, в том числе в области интеллектуальной собственности.

<sup>14</sup> Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012 г., № 8.

<sup>15</sup> Размещено на сайте: <http://izvestia.ru/news/533719>.

<sup>16</sup> Стенограмма «круглого стола» от 14 ноября 2011 года: <http://www.google.ru>.



# Некоторые особенности применения в судебно-арбитражной практике ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ



**А. Н. Оганесян,**

*помощник судьи Суда по интеллектуальным правам.*

работ, услуг (далее – средства индивидуализации).

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что при рассмотрении конкретных дел о нарушении прав на средства индивидуализации у судов возникают многочисленные вопросы, связанные с правильностью квалификации правонарушений, разграничения (конкуренции) между нормами КоАП РФ (например, ст. 14.10 и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ), во многом имеющих сходный предмет правового регулирования, что в конечном счете отражается на эффективности защиты нарушенных интеллектуальных прав.

Учитывая изложенное, попытаемся в настоящей работе проанализировать те особенности, которые с точки зрения автора позволят минимизировать возможную конкуренцию

между указанными нормами права.

В связи с этим необходимо отметить активную позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) по даче соответствующих разъяснений по вопросам, возникающим при рассмотрении арбитражными судами разнообразных дел (в том числе об административных правонарушениях) и применении отдельных положений КоАП РФ с целью устранения многочисленных вопросов судебно-арбитражной практики. Применительно к рассматриваемой проблематике необходимо отметить постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной ч. Кодекса Российской Федерации об административных

**В** настоящей статье будут рассмотрены вопросы применения в судебно-арбитражной практике ч. 2 ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)<sup>1</sup>, предусматривающей административную ответственность за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции,

<sup>1</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002. № 1.

правонарушениях» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 11)<sup>2</sup>.

Несмотря на кажущуюся очевидность нетождественности норм ст. 14.10 и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ (например: однородность товара для ст. 14.10, наличие акта недобросовестной конкуренции и более широкий перечень объектов интеллектуальных прав для ч. 2 ст. 14.33), в практике их применения возникают определенные сложности.

Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ч. 1 ст. 14.10), а также за производство в целях сбыта либо реализация товара с незаконным воспроизведением указанных обозначений (ч. 2 ст. 14.10). При этом по смыслу данной ст. производство и реализация товара с незаконным воспроизведением соответствующих средств индивидуализации включается в более широкое понятие «использование».

Как ранее было отмечено, ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ устанавливает ответственность за введение в оборот товара с незаконным использованием средств индивидуализации с нарушением норм антимонопольного законодательства.

При этом «введение в оборот» также включается в понятие «использование», что с учетом особенностей совершенного деяния может свидетельствовать о незаконном использовании средств индивидуализации по смыслу ст. 14.10 КоАП РФ, то есть охватываться нормой данной статьи. Поэтому в целях исключения подобных ситуаций необходимо в первую очередь проанализировать две главные составляющие объективной стороны правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ.

Для квалификации правонарушения по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ необходимо одновременное установление, во-первых: являются ли эти действия актом недобросовестной конкуренции, о чем может свидетельствовать их направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, объем реализуемой продукции (п. 17 Постановление Пленума ВАС РФ № 11); во-вторых: имеет ли место введение товара с незаконным использованием средств индивидуализации в оборот.

Как показывает анализ судебно-арбитражной практики, если при установлении акта недобросовестной конкуренции у судов особые затруднения не возникают, то применительно к «введению товара в оборот» ситуация не вполне однозначная. Причем указанные слож-

ности зачастую обусловлены тем, что введение в оборот, как ранее было отмечено, также охватывается ст. 14.10 КоАП РФ.

Важно отметить, что по смыслу ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ введение в оборот имеет место тогда, когда оно осуществляется впервые, что нашло отражение в абз. 4 п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 11: ответственность за данное правонарушение наступает за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся только во введении в оборот товара с незаконным использованием средств индивидуализации, а не любое их незаконное использование. Субъектом ответственности в таком случае может быть лишь лицо, которое первым ввело в оборот товар с незаконным использованием средств индивидуализации.

Следовательно, в отличие от ст. 14.10 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за любое незаконное использование средств индивидуализации, ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ охватывается только такой вид незаконного использования как введение товара в оборот (впервые) (например первая продажа). Все последующие действия после введения товара в оборот, так или иначе связанные с незаконным использованием средств индивидуализации – перепродажа контрафактной продукции, не могут считаться введением товара в оборот, поскольку пред-

<sup>2</sup> Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной ч. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.





ставляют собой иное незаконное использование средств индивидуализации, которые могут охватываться в том числе нормами ст. 14.10 КоАП РФ.

В то же время вопрос о том, какие именно действия можно считать введением в оборот в судебно-арбитражной практике вызывает многочисленные вопросы. Причем если незаконное использование средств индивидуализации непосредственно на товаре (например этикетка) с точки зрения установления его введения в оборот очевидно (непосредственное использование), то установление введения в оборот при их использовании опосредованно (то есть не на самом товаре, а например на вывеске магазина, реклама товаров, услуг) не так-то просто. Рассмотрим некоторые примеры.

#### **А. Суды не признали введением в оборот.**

1) Постановление ФАС Центрального округа от 13.03.2012 по делу № А08-6025/2011<sup>3</sup>. Отказывая в удовлетворении заявления УФАС по Белгородской области о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, суды отметили, что несмотря на незаконное использование на фасаде магазина вывески «КРОШка» с использовани-

ем вместо буквы «О» одного из логотипов товарного знака «Смешарики» в виде зайца в форме шара голубого цвета не может рассматриваться как введение товара в оборот. При этом суды указали, что действия предпринимателя свидетельствуют о наличии признаков объективной стороны состава административного правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ.

- 2) Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2010 по делу № А64-5820/09<sup>4</sup>. Суды признали незаконным и отменили постановление УФАС по Тамбовской области о привлечении общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ за незаконное использование над оконными витринами кафе стилизованных изображений факела с расположенными под ним пятью переплетенными кольцами, указав, что при этом объективная сторона правонарушения по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ отсутствует.
- 3) Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.07.2009 № Ф04-4053/2009(10189-А75-23) по делу № А75-6721/2008<sup>5</sup>. В рамках указанного дела суд кассационной инстанции указал, что для выявле-

ния события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, необходимо установление факта введения в оборот продукции с использованием сходного обозначения на печати общества. Ведь какая именно продукция реализовывалась обществом, имела ли эта продукция изображение товарного знака – неизвестно.

#### **Б. Суды признали введением в оборот.**

- 1) Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.07.2009 по делу № А32-20249/2008-19/322-32АЖ<sup>6</sup>. Суд кассационной инстанции, отменяя ранее принятые судебные акты о признании незаконным и отмене постановления УФАС по Краснодарскому краю о привлечении ЗАО «Абрау-Дюрсо» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ указал, что совершение правонарушения подтверждается тем, что при проведении обществом торжественной церемонии закладки тиража шампанского (начало процесса производства) был продемонстрирован плакат с изображением образца бутылки российского коллекционного шампанского «Абрау-Дюрсо» на котором

<sup>3</sup> Постановление ФАС Центрального округа от 13.03.2012 по делу № А08-6025/2011 // СПС

<sup>4</sup> Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2010 по делу № А64-5820/09 // СПС.

<sup>5</sup> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.07.2009 № Ф04-4053/2009(10189-А75-23) по делу № А75-6721/2008 // СПС.

<sup>6</sup> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.07.2009 по делу № А32-20249/2008-19/322-32АЖ // СПС.

размещена олимпийская символика в виде наименования «Sochi 2014», являющейся товарным знаком.

- 2) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу № А43-955/2010.<sup>7</sup> Суды признали нарушением ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ использование на фасаде и в помещении супермаркета словесного обозначения «SPART», сходного до степени смешения с товарным знаком «SPAR».
- 3) Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.02.2013 № Ф03-153/2013 по делу № А16-490/2012<sup>8</sup>. Суды признали нарушением ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ незаконное использование в наименовании магазина, наименования «Короб ОК», сходного до степени смешения с товарным знаком «Коробо К».
- 4) Постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2011 по делу № А55-16669/2010<sup>9</sup>. Судами по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ квалифицированы действия общества, выразившиеся во введении в гражданский оборот вывески внешне-го оформления салона связи с незаконным использованием обозначения

«mobiNOKI», являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком «NOKIA».

- 5) Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 по делу № А52-4884/2011<sup>10</sup>. Суды признали нарушением ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ незаконное размещение товарного знака «Ford» на вывеске с элементами рекламы на здании магазина «Все для „Ford”» и рекламного макета услуг в газете «Из рук в руки».
- 6) Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.02.2011 по делу № А19-772/10<sup>11</sup>. Суды признали нарушением ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ использование в доменном имени и в журнале «Стройка Иркутский выпуск» рекламной информации с незаконным использованием товарного знака «Caleo». При этом суд апелляционной инстанции отметил, что рекламное предложение товара к приобретению является одним из способов введения данного товара в оборот;
- 7) Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2012 № 17АП-2989/2012-АК по

делу № А50-1066/2012<sup>12</sup>. Суды признали нарушением ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ использование в доменном имени «promed-perm.ru» обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «ПРОМЕД».

В связи с изложенным возникает вопрос: можно ли считать правильным признание введением в оборот товара в соответствии с ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если при этом фактически товар с незаконной маркировкой в оборот не вводится (опосредованное использование); то есть когда товары по смыслу п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, таковыми не является?

Представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований. Прежде всего необходимо отметить, что по смыслу ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ предполагается, что незаконное использование средств индивидуализации имеет место на самом товаре. Поэтому опосредованное использование средств индивидуализации

<sup>7</sup> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу № А43-955/2010 // СПС.

<sup>8</sup> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.02.2013 № Ф03-153/2013 по делу № А16-490/2012 // СПС

<sup>9</sup> Постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2011 по делу № А55-16669/2010 // СПС.

<sup>10</sup> Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 по делу № А52-4884/2011 // СПС.

<sup>11</sup> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.02.2011 по делу № А19-772/10 // СПС.

<sup>12</sup> Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2012 № 17АП-2989/2012-АК по делу № А50-1066/2012 // СПС.



нельзя рассматривать как введение товарооборот, поскольку в обязательном порядке подлечит установлению факт незаконного использования средств индивидуализации на товаре и введение его в оборот, если оно осуществляется впервые.

В качестве исключения из этого правила можно привести пример, когда товар по своим физическим особенностям не может быть индивидуализирован (маркирован), например продажа нефтепродуктов на автозаправочных станциях (и схожие ситуации). Посколь-

ку в указанном случае индивидуализация реализуемых товаров путем их маркировки в силу физических особенностей невозможно, то действия по их реализации с незаконным использованием средств индивидуализации на автозаправочных станциях можно отнести к правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ при условии, что такие действия (введение в оборот) осуществляется впервые и имеет место акт недобросовестной конкурен-

ции (постановление ФАС Поволжского округа от 15.12.2009 по делу № А12-14163/2009; постановление ФАС Центрального округа от 14.01.2009 по делу № А14-5180-2008/86/22; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.04.2009 по делу № А01-91/2009).

Поэтому необходимо отметить об отсутствии достаточных оснований для широкого толкования ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. В противном случае ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ будет применяться к не свойственным ее правовой природе правоотношениям.

# Обеспечительные меры в области интеллектуальной собственности в Швейцарии

## 1. Принятие обеспечительных мер как условие реального (эффективного) существования прав интеллектуальной собственности

В Швейцарии почти всегда признавалось, что обеспечительные меры нужны для того, чтобы интеллектуальные права существовали на самом деле. Без временной защиты до процесса и/или во время процесса в случае, т.е. если права интеллектуальной собственности защищены только после окончания процесса, они не смогли бы выполнять своих экономической и общественной функций. Это иллюстрирует один интересный исторический момент: до 2011 года материальное частное право Швейцарии (включая законы об интел-



Николя Руйе  
адвокат, доктор юридических наук, профессор.

лектуальных правах)<sup>1</sup> было федеральным, а процессуальное, – в принципе, кантональным (созданным субъектами Швейцарской Конфедерации). Такое распределение предусматривала Конституция Швейцарской Конфедерации. Несмотря на это, все материальные законы о праве интеллектуальной собственности содержали положения об обеспечительных мерах<sup>2</sup>. Это связано с тем, что законодатель посчитал необходимым введение таких мер для того, чтобы права интеллектуальной соб-

ственности существовали на самом деле<sup>3</sup>.

## 2. Принятие или отказ от обеспечительных мер как ключ (de facto часто как окончание) процесса

В действительности можно сказать, что на практике такие меры являются своеобразным ключом процесса.

Если истец получает право на применение обеспечительных мер, которые будут действовать в течение всего процесса, это создает юридиче-

<sup>1</sup> Самые важные законы частного права Швейцарии: гражданский кодекс, облигационный кодекс (который содержит регулирование всех типов обществ) и федеральные законы в сфере интеллектуальной собственности, а именно: федеральные законы о патентах, об авторских правах, о торговых знаках, о дизайнах и о селекционных достижениях.

<sup>2</sup> Ст. 59 Федерального Закона Швейцарии о защите торговых знаков содержит специальные положения об обеспечительных мерах. Абсолютно идентичные положения установлены в ст. 65 Федерального Закона об авторском праве, ст. 38 Федерального Закона о дизайнах, ст. 43 Федерального Закона о селекционных достижениях, а также положения относительно сохранности доказательств в ч. 1 пп. в ст. 77 Федерального Закона о патентах. В то время как в российском законодательстве подобные положения содержатся в п. 2 ст. 1252 ГК РФ.

<sup>3</sup> См. Feuille fédérale/FF (федеральный официальный бюллетень) 1982 II 662, сообщение правительства парламенту во время предложения новых правил о защите прав личности («une protection efficace n'est souvent possible que si la personne concernée peut obtenir une mesure provisionnelle par une procédure rapide précédant le procès au fond»; также стр. 664, 669-671, 689-695); правила об обеспечительных мерах, которые были приняты парламентом в этой сфере в 1983 г., действовали как модель для новых законов об интеллектуальных правах (закон о товарных знаках 1991 г. [FF 1991 I 42]; закон об авторских правах 1992 г. [FF 1989 III 550-551, 591: «une protection n'est véritablement efficace que si des mesures peuvent être ordonnées dès qu'il y a péril en la demeure, et qu'une procédure simple et rapide a été prévue»).



скую ситуацию, имеющую длительный характер<sup>4</sup> (обычный процесс может длиться от полутора до четырех лет)<sup>5</sup>. Следовательно, если обеспечительные меры были приняты, ответчик зачастую действует с учетом их долгосрочного эффекта и с прагматичной точки зрения меняет свою коммерческую политику. Например, если выражения или обозначения, которые он использует, нарушали права на товарный знак истца, и обеспечительные меры были приняты, ответчик, чтобы адаптироваться под эту ситуацию, ищет другие выражения и создает рекламу с новыми выражениями; он инвестирует в них. В результате исчезает интерес в будущем использовать те выражения, которые нарушают права истца. Следовательно, процесс теряет свой предмет. Согласно моей оценке, такая ситуация имеет место примерно в 70% случаев принятия обеспечительных мер.

И наоборот, если суд отказывает в обеспечительных мерах, требуемых истцом, – нередко уже сам истец адаптируется соответствующим образом. Например, в области товарных знаков он может сам добавить элемент в свой товарный знак или создать рекламу в целях дифференциации от ответчика, поскольку он не может в таком

случае зависеть от долгосрочного процесса, длящегося, как было указано выше, зачастую от полутора до четырех лет. По моей оценке, примерно в 40% – 50% случаев отказа в обеспечительных мерах истец не продолжает процесс.

Очевидно, что эти меры очень важны, и такая же ситуация наблюдается в других странах<sup>6</sup>.

### 3. Сравнение положений швейцарского и российского законодательства

Как именно швейцарский законодатель занимался данным вопросом? С 2011 года обеспечительные меры урегулированы исключительно на федеральном уровне. Будет интересно сравнить на примитивном уровне работу швейцарского законодателя с работой российского.

В ГПК Швейцарии (ст. 261 – 269) законодатель уделил этому вопросу 533 слова и 2950 букв, тогда как российский законодатель<sup>7</sup> уделил этому вопросу 2332 слова и 15 750 букв.

Что является причиной такого различия? Если исключать гипотезы, что швейцарский законодатель просто ленился или что, так как страна маленькая, ей нужны только

небольшие законы, или что швейцарский законодатель особенно талантлив и следует советам А. П. Чехова в отношении краткости, – можно сказать, что причинами особенного швейцарского законодательного «стиля» в обозначенной области является то, что швейцарский законодатель очень доверяет судьям и не хочет им детально «диктовать», как они должны рассматривать дело. Также швейцарский законодатель считает, что многие аспекты решаются при помощи юридических принципов: в этой сфере, как будет изложено ниже, такими принципами являются пропорциональность (соразмерность) и добросовестность (общее обязательство добросовестного поведения).

До непосредственного изложения положений, касающихся применения этих принципов, необходимо вкратце резюмировать, во-первых, что является объектом обеспечительных мер (см. п.4), и, во-вторых, на каких условиях существует возможность их принятия (см. п. 5).

### 4. Объект обеспечительных мер

Здесь нет ничего нового и удивительного для российского правоприменителя.

<sup>4</sup> В новом патентном суде Швейцарии ожидается, что процедуры будут решаться быстрее. Tribunal fédéral des brevets, находящийся в г. Санкт-Галлен, начал свою деятельность 1 января 2012 года. Для более подробной информации см. <http://www.patentgericht.ch>.

<sup>5</sup> См. решение Кантонального суда Вале 27.8.2012, п. 9 пп. с (стр. 14): от 1 года до 3 лет, иногда до 5 лет.

<sup>6</sup> Например: доклады от 22.04.2013 г. Элизабет Ложе, Обзор практики рассмотрения споров по интеллектуальной собственности в ЕС; Штефан Русслис, Основные аспекты судопроизводства по интеллектуальной собственности в Германии.

<sup>7</sup> Ст. 90 – 100 АПК РФ.



В соответствии со ст. 262 ГПК Швейцарии<sup>8</sup> суд может, например, наложить арест на товар, который нарушает права интеллектуальной собственности. Или, что зачастую является наиболее важным, он может установить запрет в отношении ответчика по созданию нарушения прав интеллектуальной собственности или же продолжению такого нарушения (например, запретить ответчику производить, продавать, распространять товар, который нарушает права; или использовать выражения или обозначения, которые нарушают права).

В случае, когда существует спор о праве собственности, – например, в случае возникновения вопроса о действительности договора о переуступке, – суд может запретить предоставление этого права путем вынесения постановления, адресованного реестру, где данное право интеллектуальной собственности зарегистрировано. Иногда, что на самом деле является редкостью на практике, суд может приказывать предварительную переуступ-

ку права истцу, что возможно только если ситуация не вызывает серьезных сомнений в отношении того, кому принадлежит оспариваемое право.

## 5. Условия для обеспечительных мер

В соответствии со ст. 261 ГПК Швейцарии<sup>9</sup> истец должен показать вероятным образом, что у него есть права, которые нарушаются или нарушению которых угрожают, и что нарушение создаст трудновозместимый ущерб.

### 5.1. Процессуальные и практические аспекты.

В каждом конкретном случае истец в целях создания вероятности, установленной ст. 261 ГПК Швейцарии<sup>10</sup>, в большинстве случаев до подачи иска должен ходатайствовать о принятии обеспечительных мер и при помощи письменных доказательств убедить суд в наличии соответствующих условий для их применения.

Примерно в течение трех-шести недель имеет место слушание, на которое можно также вызвать несколько свидетелей.

В случае необходимости проводится суммарная экспертиза (в отношении патентных споров или технически необходимой формы товарного знака<sup>11</sup>).

Стоимость проведения таких действий представляет сумму в размере от 1000 до 15000 швейцарских франков без учета экспертизы.

Решение, включающее мотивировочную часть, выносится судом в течение нескольких дней или недель после слушания. Иногда процедура об обеспечительных мерах может длиться до года, что касается случаев, когда требуется судебная экспертиза; во всех же остальных случаях она занимает от трех недель до трех месяцев. С другой стороны, в Швейцарии существуют также крайние срочные меры, о принятии которых суд может вынести решение в течение одного дня или даже нескольких часов, во всяком случае до проведения слушания, когда это является необходимым для защиты прав интеллектуальной собственности (например, арест контрафакта, когда есть высокий риск,

<sup>8</sup> Содержание ст. 262 ГПК Швейцарии является следующим: «[Объект] Суд может вынести постановление о принятии срочных временных мер, направленных на предупреждение или предотвращение причинения вреда (обеспечительные меры), в частности следующих мер:

- a. запрет;
- b. распоряжение о прекращении осуществления незаконных действий;
- c. распоряжение, выдаваемое органу власти, являющемуся держателем реестра, или третьему лицу;
- d. оказание услуги в натуре;
- e. выплата денежной суммы в случаях, предусмотренных законом».

<sup>9</sup> Данная статья имеет следующее содержание: «[Условия] Суд применяет обеспечительные меры, если есть вероятность того, что истец обладает правом:

- которое нарушено или нарушению которого угрожают, и
- что нарушение рискует создать трудно возместимый ущерб».

<sup>10</sup> См. сноску № 5.

<sup>11</sup> К примеру, в отношении капсул «Неспрессо» в качестве товарного знака – см. п. 2.4 постановления Фед. суда от 26.06.2012; п. 4 постановления Фед. суда от 09.01.2013.



что ответчик переуступит груз, если он узнает о ходатайстве; запрет и инвентаризация имущества могут тоже быть приняты как крайние срочные меры).

### 5.2. Пропорциональность (соразмерность)

Главным принципом обеспечительных мер является принцип пропорциональности.

Этот принцип существенно дифференцирует решение об обеспечительных мерах от конечного решения, когда право окончательно признано. Это означает, что в частном праве правообладатель не должен заботиться о пропорциональности применения или использования своих прав; а при принятии обеспечительных мер, поскольку признание его прав предварительно основано на вероятности, пропорциональность является ключевым параметром в целях сохранения баланса между защитой нарушаемых прав и неуверенностью в окончательном результате процесса.

#### 5.2.1. Пропорциональность с точки зрения способности

Первым аспектом пропорциональности является такое правило, что обеспечительные меры должны действительно достигнуть цели, и это означает эффективную защиту права.

Такой аспект называется «способность» в швейцарской доктрине (*aptitude / Geeignetheit*). Например, запрет суда одному магазину продавать товар, который нарушает право, в случае, когда в действительности существует импортер, который распределяет этот товар многим магазинам, не способен достичь цели защиты права<sup>12</sup>.

В том, что касается вышеказанного аспекта, можно сказать, что истец должен тщательно оценить существующую ситуацию, а также обратиться за помощью к судье в случае, если он сам определил, как эффективно защищать право. Он уполномочен только на такие меры.

#### 5.2.2. Пропорциональность с точки зрения «необходимости» (или «нужности»)

Другой аспект, который является гораздо более важным и более спорным в конкретно рассматриваемых случаях, заключается в том, что только те обеспечительные меры, которые нужны или необходимы, могут быть приняты. В швейцарской доктрине данный аспект называется необходимостью (*nécessité / Erforderlichkeit*). Если существует несколько возможных

мер, которые могут эффективно защищать права истца, то могут быть приняты только те меры, которые наименьшим образом ограничивают свободу или экономическую позицию ответчика<sup>13</sup>.

Данный аспект отражает идею «субсидиарности» обеспечительных мер. Для более полного понимания полезно привести несколько примеров:

- суд накладывает арест, а не принимает решение об уничтожении товара, который (вероятно) нарушает права;
- суд также налагает запрет на продажу или на распространение товара, а не арестовывает товар, если, например, репутация ответчика не позволяет думать, что ответчик нарушит судебный запрет (по моему мнению, это является более важным)<sup>14</sup>.

Также, и это прямо предусмотрено законом, в принципе есть возможность предоставления ответчиком финансовых гарантий в целях покрытия ущерба<sup>15</sup> и для избежания вынесения судом постановления о запрете в случае, если возможно оценить такой ущерб. Здесь следует отметить, что такие гарантии на практике – достаточ-

<sup>12</sup> См. мнение Lucas David, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, SIWR I/2 (1998), стр. 180; см. также Ralph Schlosser, *Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles*, Sic! 2005, стр. 350 (152).

<sup>13</sup> Решение Федерального суда (ATF/BGE) 94 [1968] разд. 8 п. 5. См. также решения кантонального суда Вале in Sic! 2001 стр. 744, п. 7 (*montana.ch*); апелляционный суд кантона Берн RSP1 1995 133 п. 8 (*Pentax*).<sup>1</sup> К примеру, в отношении капсул «Неспрессо» в качестве товарного знака – см. п. 2.4 постановления Фед. суда от 26.06.2012; п. 4 постановления Фед. суда от 09.01.2013.

<sup>14</sup> См. David (сноска выше №12), *Rechtsschutz*, стр. 183 и Schlosser (сноска выше №12), *octroi*, стр. 351 (156).

<sup>15</sup> Ч. 2 ст. 261 ГПК Швейцарии, которая имеет следующее содержание: «Суд может отказать в принятии обеспечительных мер в случае, если ответчик предоставляет соответствующие гарантии».

но большая редкость, так как объективно часто невозможно оценить точно ущерб, и почти всегда дополнительно существует нематериальный ущерб, когда есть нарушения.

Также с точки зрения принципа необходимости анализируется вопрос принятия крайних срочных мер до проведения слушания. Такие меры пропорциональны и нужны в юридическом смысле только если время до слушания дало бы ответчику обойти будущие меры и сделать их бессмысленными.

На основании вышеизложенного, пропорциональность с точки зрения «необходимости» должна учитывать возможную длительность всего процесса.

### 5.2.3. Пропорциональность *stricto sensu*

Третий аспект пропорциональности называется в швейцарской доктрине «пропорциональность *stricto sensu*» (в узком смысле).

Речь здесь идет о балансировании интересов между защитой вероятного права и ограничениями для ответчика, сильное влияние оказывает неуверенность в результате про-

цесса. Основным вопросом является установление того факта, оправдывает ли защита прав истца применение таких ограничений, является ли она достаточно легитимной в конкретном случае, чтобы в таком объеме ограничить свободу ответчика, хотя на данный момент еще нет окончательного решения о признании прав истца.

Например, если идет спор об использовании товарного знака, который является названием компании ответчика, считается, что это очень серьезное ограничение свободы ответчика. Здесь пропорциональность *stricto sensu* позволяет оценить, оправдан ли такой запрет в каждом конкретном случае. На практике, если компания начала свою деятельность и соответственно пользуется таким названием только в течение трех-четырех месяцев, можно считать, что такое применение обеспечительных мер является пропорциональным<sup>16</sup>, и, как следствие, оправдывает запрещение употребления названия, которое нарушает товарный знак заявителя. Использование такой защиты в рамках обеспечительных мер приво-

дит непосредственно к замене названия этой компанией. Напротив, если применение обеспечительных мер требуется уже после нескольких лет существования такой компании, запрет на использование своего названия в рамках обеспечительных мер в принципе не соответствует принципу пропорциональности *stricto sensu*.

Другим параметром пропорциональности *stricto sensu* является принцип, в соответствии с которым чем очевиднее наличие права интеллектуальной собственности у истца, тем строже могут быть обеспечительные меры<sup>17</sup>. Если право истца является весьма вероятным, может иметь место предварительное исполнение иска (например, запрет на использование названия), даже если последствия для ответчика очень серьезные (такой как угроза существованию предприятия ответчика)<sup>18</sup>.

Также с точки зрения пропорциональности *stricto sensu* анализируется вопрос применения гарантии со стороны истца, которая должна покрывать возможный ущерб, связанный с принятием обеспечительных мер, на случай, если в конце процесса будет установлено,

<sup>16</sup> Суд дистрикта Берн-Лаупен, Sic ! 1998 72 п. 7.1 (фирма «König Mineralöl AG» начала деятельность только 4 месяца назад до момент подачи ходатайства истцом). См. также решение кантонального суда Во 20.2.1997 («CGC Construction Génie Civil SA» с/ «CGC Compagnie Générale de Construction»), которое цитирует Schlosser, стр. 353 (195).

<sup>17</sup> См. мнение Jean-Marc Reymond, Commentaire de la Loi sur les cartels (2002), ст. 17, N 57. См. также Urs Schenker, Die vorsorglichen Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, 1985, стр. 90.

<sup>18</sup> См. Schlosser (сноска выше №12), стр. 352: «Si les conséquences de la mesure sont lourdes pour l'intimé, mais que l'examen rigoureux de la requête conduit à considérer les conditions d'octroi de mesures provisionnelles comme réunies, il s'impose de faire droit à la requête». Решение федерального суда (ATF/BGE) 130 (2003) II 149 п. 2.3: «Die ganze oder teilweise Vorwegnahme des mutmasslichen Resultats des Untersuchungsverfahrens rechtfertigt sich nur, wenn die Entscheidungsprognose entsprechend eindeutig ausfällt»; ATF/BGE 127 (2001) II 132 п. 4d. См. также Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, № 684, согласно которой обеспечительные меры, которые имеют окончательный эффект, могут быть приняты только «que si les faits ont pu être établis en procédure probatoire et que le droit au fond est manifestement fondé».



что обеспечительные меры не были оправданы<sup>19</sup>. Было вынесено около десяти судебных постановлений о принятии обеспечительных мер, касающихся известных капсул «Неспрессо»<sup>20</sup>. Вопрос заключался в том, могут ли компании «Неспрессо» и «Нестле» запретить создание аналогичных капсул на основании того, что форма капсулы является товарным знаком. В одном из случаев конкурент объяснил и доказал, что он получил бы прибыль в размере 500 000 швейцарских франков в год, если бы он мог продавать капсулы. В результате, когда кантональный суд принял решение предоставить обеспечительные меры в пользу компаний «Нестле» и «Неспрессо», он одновременно обязал «Неспрессо» и «Нестле» предоставить гарантию в размере 2 000 000 швейцарских франков, поскольку ожидалось, что процедура будет длиться (а с ней и существовать обеспечительные меры) около четырех лет.

### 5.3. Добросовестность

Что касается принципа добросовестности<sup>21</sup>, то он без со-

мнения является самым фундаментальным принципом в швейцарском частном праве<sup>22</sup>. Принцип пропорциональности, описанный выше, частично основывается на нем. Вне зависимости от этого, принцип добросовестности также предусмотрен в целях того, что заставить суд, в который предоставлено ходатайство о принятии обеспечительных мер, произвести оценку того факта, не слишком ли поздно истец его предоставил; в таком случае имеет место прекращение действия права на обеспечительные меры (до истечения срока давности). Часть доктрины и некоторые суды считали, что факт, позволяющий истечь сроку в 3 месяца, после того, как лицо узнало о нарушении, перед подачей ходатайства о принятии обеспечительных мер, не соответствует принципу добросовестности<sup>23</sup>. Такое видение является чрезмерно схематичным и сейчас очевидно устаревшим. Срок, по истечении которого более не соответствует принципу добросовестности требование о принятии обеспечительных

мер, зависит, с одной стороны, от внимания и осмотрительности, которые можно ожидать от любой компании (*jus vigilantibus, non dormientibus, scriptum est*)<sup>24</sup>, и с другой стороны, от того, как бездействие может быть трактовано будущим ответчиком. Если бы будущий ответчик смог понять в соответствии с принципом добросовестности, что истец не потребует принятия обеспечительных мер, право их требования будет в принципе исключено<sup>25</sup>. Пассивность в течение более одного года может дать возможность прийти к такому заключению<sup>26</sup>. Причины пассивности в любом случае являются существенными: если время прошло, поскольку будущий истец и ответчик проводили переговоры в целях обсуждения предоставления лицензии или соглашения о «сосуществовании», ответчик не может прийти к выводу в соответствии с принципом добросовестности, что истец отстался отстаивать свои права.

С точки зрения, основывающейся на объективной добросовестности, то есть требо-

<sup>19</sup> Ст. 264 ГПК Швейцарии.

<sup>20</sup> В частности, решения суда кантона Во от 11.11.2011 и 21.08.2013.

<sup>22</sup> Даже в договорном праве он является не менее важным, чем принцип свободы волеизъявления, см. Nicolas Rouiller, *Droit suisse des obligations et Principes du droit européen des contrats*, Центр предпринимательского права Университета г. Лозанны, стр. 219 sq.; Nicolas Rouiller, *International Business Law*, 2013, IV/3.

<sup>23</sup> См. Schenker (сноска выше №17), стр. 87; коммерческий суд кантона Санкт-Галлен, RSPI 1990 385, пункт 2a.2<sup>4</sup> Ст. 264 ГПК Швейцарии.

<sup>24</sup> См. Rouiller (сноска выше №22), стр. 254 et 392 (сноска №1119).

<sup>25</sup> Также коммерческий суд Ааргау, Sic ! 2002 стр. 353 п. 5a, i Sic ! 2000 478 пункт 8b; коммерческий суд Цюриха RSPI 1992 стр. 253, п. II/1.

<sup>26</sup> В отношении решения по существу, истечение срока давности в принципе предусмотрено после 4 лет пассивности истца (ATF/BGE 117 [1991] II 575 п. 4a; Федеральный суд RSPI 1995 стр. 268). В отношении обеспечительных мер, решение апелляционного Суда Берна, Sic ! 1998 стр. 511 п. 2b/aa предусматривает, что пассивность на протяжении 8,5 месяцев является несовместимой с принципом добросовестности в определенных обстоятельствах.

вания обладать предусмотрительным поведением<sup>27</sup>, право требования обеспечительных мер исследуется также под углом сопоставления конкретно необходимого на получение обеспечительных мер времени; то есть после просрочки, и времени, которое было бы необходимым для получения решения по существу в случае, если бы истец не остался пассивным<sup>28</sup>. В случае, когда выигранное время имеет мало значения, в обеспечительных мерах может быть отказано<sup>29</sup>. В совокупности я считаю, что наложение на противополож-

ную сторону решения о принятии обеспечительных мер не соответствует принципу добросовестности, поскольку оно в силу своего суммарного характера и того факта, что оно основано исключительно на вероятности, содержит в себе значительный риск быть неправильным и обладать тяжелыми последствиями в случае, если истец мог бы получить настолько же быструю защиту в рамках вынесения решения по существу, то есть без такого риска, если бы он действовал с предусмотрительностью (*sum vigilantia*<sup>30</sup>).

## 6. Заключение

В заключение о швейцарской системе обеспечительных мер в сфере интеллектуальной собственности можно сказать, что предположительно она не соответствует совершенству, но в целом является системой, которая все же создает разумное равновесие между необходимостью срочной временной защиты вероятных прав и окончательным точным определением, признанием и полноправным использованием прав интеллектуальной собственности.

<sup>27</sup> См. сноску выше №24.

<sup>28</sup> Федеральный суд, RSP1 1983 стр. 148 пункт 3 ; кантональный суд Вале 27.8.2012 пункт 9b/aa (стр.14-15).

<sup>29</sup> Коммерческий суд Цюриха, Sic ! 2003 стр. 511 пункт 2b/aa ; а также Суд дистрикта Берн-Лаупен, Sic: 1997 стр. 409 пункт 5.3.

<sup>30</sup> См. сноску выше № 24.