



Журнал Суда по интеллектуальным правам

№ 1 (43) Март 2024

К вопросу об охраноспособности
фотографических произведений

Абсолютная непатентоспособность изобретений
в области биомедицины по основанию
противоречия публичному порядку

Корпоративная ценность
информационной приватности

Лебедев Вячеслав Михайлович



Л.А. Новоселова,

*доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель Суда по интеллектуальным правам*

23 февраля этого года судебная система России понесла тяжелую утрату – ушел из жизни Вячеслав Михайлович Лебедев – выдающийся государственный деятель, известный юрист, преданный делу специалист, судья высочайшей квалификации, крупный ученый и педагог. Вся его жизнь была посвящена служению закону, становлению и развитию правовых основ российского государства и современной судебной системы.

Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.

Его трудовая биография началась в 1960 году.

В 1968 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «правоведение».

В 1998 году в Московской государственной юридической академии Вячеслав Михайлович защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе».

В 2000 году в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ им была защищена докторская диссертация на тему «Проблема становления и развития судебной власти в Российской Федерации». В 2001 году Вячеславу Михайловичу присвоено ученое звание – профессор.

Судейскую карьеру Вячеслав Михайлович начал в 1970 в Москве в качестве судьи Ленинградского районного народного суда – ныне Головинский районный суд г. Москвы. В 1977–1984 годы занимал должность председателя Железнодорожного районного народного суда – ныне Коптевский районный суд г. Москвы.

С 1984 года являлся заместителем председателя, а с 1986 года – председателем Московского городского суда.

Вячеслав Михайлович 26 июля 1989 года указом президиума Верховного Совета РСФСР был назначен председателем Верховного суда (ВС) РСФСР/РФ, а 28 июля того же года утвержден в должности на сессии Верховного суда. В апреле 1992 года Верховный Совет РФ подтвердил конституционное право Вячеслава Михайловича осуществлять свои полномочия в течение десяти лет с момента избрания. В дальнейшем Вячеслав Михайлович переизбран

чался на пост Председателя Верховного Суда Российской Федерации в 1999, 2007 и 2012 годах.

21 мая 2014 года Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева председателем объединенного Верховного суда России. В 2019 г. переназначен на этот же пост на следующий срок.

В 1993 году в качестве председателя Верховного суда Вячеслав Михайлович входил в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта конституции, где выступал за предоставление членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами. Такое право было закреплено в Конституции РФ 1993 года.

В рамках колоссальной работы по устройству и трансформации судебной системы Вячеслав Михайлович последовательно выступал за расширение компетенции суда присяжных¹, приложил огромные усилия для создания в системе судов общей юрисдикции самостоятельных апелляционных и кассационных окружных судов² и др. Он был последовательным сторонником декриминализации преступлений небольшой тяжести³. В отношении лиц, осужденных по коррупционным статьям, он высказывался против замены штрафами реальных сроков заключения⁴.

Возглавляя долгие годы судебную систему России, он сделал много для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав и свобод граждан.

Его работа была отмечена многочисленными государственными наградами и знаками отличия и общественного признания.

Значительный вклад Вячеслав Михайлович внес в правовую науку, прежде всего в качестве автора книг «Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития» (2001), Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии» (2001). Под его редакцией неоднократно издавались комментарии к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам России, другие работы в сфере уголовного права и уголовного процесса.

О непрерывной работе над уточнением научных и практических знаний в этой области свидетельствует то, что в 2024 году вышли под редакцией В.М. Лебедева Комментарий к УК РФ в четырех томах, восьмое издание практического пособия о Практике применения УПК РФ, третье издание учебника по Уголовно-процессуальному праву.

¹ «Лебедев предложил существенно расширить компетенцию суда присяжных» // Право.ру, 11 февраля 2020 г.: <https://pravo.ru/news/218420/>

² «Верховный суд предложил формулу независимости судебных решений» // РАПСИ, 17 июля 2017 г.: https://rapsinews.ru/judicial_analyst/20170717/279361737.html

³ «Съезд судей обсудит вопросы декриминализации некоторых нетяжких деяний» // ТАСС, 11 ноября 2022 г.: <https://tass.ru/obschestvo/16301819>; «ВС РФ: Уголовное законодательство “страдает” излишней криминализацией» // Российская Газета, 20 сентября 2016 г.: <https://rg.ru/2016/09/20/vs-rf-ugolovnoe-zakonodatelstvo-stradaet-izlishnej-kriminalizaciej.html>; «Лебедев: Человека останавливает не осознание того, что он станет уголовником» // Право.ру, 31 июля 2015 г.: https://pravo.ru/court_report/view/120716/.

⁴ «Вячеслав Лебедев предложил определять по коррупционным делам альтернативные наказания, которые будут применяться, если осужденные не уплатят штраф» // Информационно-правовой портал Гарант.ру, 01 марта 2017 г.: <https://www.garant.ru/news/1094935/>

В своих трудах В.М. Лебедев уделял особое внимание вопросам истории и современным проблемам российского правосудия. Неслучайно его докторская диссертация была посвящена проблемам становления и развития судебной власти в Российской Федерации.

Ценным вкладом в изучение судебной истории является издание в 6 томах, подготовленное В.М. Лебедевым совместно с О.Е. Кутафичевым и Е.Ю. Семигиным «Судебная власть в России: история, документы» (2003).

В процессе научного осмысления современной модели правосудия в Российской Федерации В.М. Лебедев выделил следующие основные принципы: законность, независимость судей, равенство всех перед законом и судом, доступность правосудия, состязательность и равноправие сторон, открытость судебного разбирательства, оперативность судебной защиты⁵.

В выдвигаемых законодательных инициативах обращалось внимание на обеспечение перечисленных ранее принципов:

– независимости судей («Кассационные и апелляционные суды (*прим. общей юрисдикции*) осуществляют полномочия с соблюдением принципа экстерриториальности правосудия, согласно которому юрисдикция судов не совпадает с административно-территориальным делением государства, и этим обеспечиваются повышенные стандарты независимости судей»)⁶;

– оперативности (расширение упрощенного производства⁷, разумные сроки⁸);

– доступности (электронный документооборот, онлайн-заседания);

– и прозрачности (взаимодействие судов со СМИ) и т.д.

Среди принципов построения судебной системы Вячеслав Михайлович неоднократно выделял принцип единства судебной власти⁹. Вместе с тем он подчеркивал стремление к обеспечению профессиональной специализации. Например, в случае с постепенным обособлением административного судопроизводства¹⁰. Становление специализированного правосудия в сфере защиты интеллектуальных прав – создание Суда по интеллектуальным правам и наделение особыми полномочиями Мосгорсуда – в полной мере отвечает выделяемым В.М. Лебедевым принципам единства и специализации.

⁵ *Правосудие в современном мире*, под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой, 2-е доп. и перераб. изд. Москва. Норма. 2019. С. 427 и далее (глава 3 «Российская модель правосудия: общее и особенное», автор Лебедев В.М.).

⁶ Например, *Лебедев В.М.* Научные основы современной российской модели правосудия // Журнал российского права, 2023, № 5.

⁷ О законопроекте о повышении цены иска, рассматриваемого в упрощенном и приказном порядке: «Председатель ВС Лебедев рассказал о проблемах правосудия» // Право.ру, 29марта 2022 г.: <https://pravo.ru/news/240068/>

⁸ Про институт компенсации за нарушение разумных сроков рассмотрения дела, см. например «Лебедев напомнил о важности исполнения судебных решений в срок» // РАПСИ, 22.05.2023, https://rapsinews.ru/judicial_news/20230522/308934376.html

⁹ Например, *Лебедев А.М.* Научные основы современной российской модели правосудия // Журнал российского права, 2023, № 5: «К числу основных особенностей российской судоустройственной модели относится принцип единства судебной системы России».

¹⁰ *Правосудие в современном мире*, под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой, 2-е доп. и перераб. изд. Москва. Норма. 2019. С. 424–425 (глава 3 «Российская модель правосудия: общее и особенное», автор В.М. Лебедев); Лебедев В.М. Становление и развитие административного судопроизводства в Российской Федерации // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 12.

Не обошел он своим вниманием также и проблемы гражданского и арбитражного процесса. Так, под его редакцией вышел историко-правовой комментарий ГПК РФ (2004)¹¹.

Среди множества законодательных предложений, выдвинутых по инициативе В.М. Лебедева, специалистами отмечается идея «предусмотреть принцип процессуальной добросовестности по аналогии с таким же принципом в материальном праве», озвученная им в 2017 году¹². Данный принцип впоследствии был закреплен в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»¹³.

Нельзя не отметить публикации и интервью по вопросам практической организации судебной системы: о судебных кадрах¹⁴, о судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации¹⁵, благодаря которым можно проследить развитие судебной системы, проблемы, которые в тот или иной момент требовали внимания и решения.

Вячеслав Михайлович внес большой вклад в развитие отношений по судебной защите интеллектуальной собственности. Неслучайно в апреле 2011 в ходе визита руководителя Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Френсиса Гарри в Москву Верховному Суду Российской Федерации была вручена награда ВОИС за вклад в развитие системы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации¹⁶. По его инициативе была проведена большая работа по обобщению судебной практики в этой сфере, выработаны позиции по многим спорным вопросам, принято Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Нелегко в полной мере оценить потерю, которое понесло судебское сообщество. Вячеслав Михайлович останется в наших сердцах замечательным – открытым, интеллигентным, доброжелательным и глубоким человеком.

¹¹ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : Офиц. текст : [Принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г. : Одобрен Советом Федерации 30 окт. 2002 г. : В ред. Федер. закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ] / Ист.-правовой коммент. В.М. Лебедева, – Москва : Норма, 2004. – 362, [1] с.; 16 см.

¹² Среди инициатив, озвученных В.М. Лебедевым на семинаре-совещании глав региональных ККС в мае 2017 г.: <https://pravo.ru/news/view/141199/?cl=A>

¹³ Проблемы реализации принципов гражданского судопроизводства в правоприменительной деятельности: монография” (Отв. ред. В.М. Жуйков, С.С. Завриев) (“НОРМА”, “ИНФРА-М”, 2024), § 2 гл. 4, автор параграфа Решетникова И.В.

¹⁴ Лебедев В.М. Подготовка квалифицированных судебных кадров в России: Состояние и перспективы // Российское правосудие. 2023. № S1. С. 6–18;

¹⁵ Лебедев В.М. Судебному департаменту при Верховном Суде РФ // Судья. 2023. № 2(144). С. 4

¹⁶ <https://rospatent.gov.ru/ru/news/2011-04-27-garry>



Публикация второго дополненного и обновленного издания учебника «Право интеллектуальной собственности»

В конце 2023 года были опубликованы три тома второго дополненного и обновленного издания учебника *Право интеллектуальной собственности* под общей редакцией д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. К публикации в 2024 году готовится четвертый том, посвященный патентному праву.

В первом томе «Общие положения» дается общая характеристика интеллектуальных прав, раскрываются их природа, признаки и особенности правового регулирования, характеризуются объекты и субъекты интеллектуальных прав, способы распоряжения этими правами, рассматриваются механизмы государственного регулирования отношений в указанной сфере, а также вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Во втором томе «Авторского права» рассматриваются понятие, история и источники авторского права, дается характеристика объектов и субъектов авторских и смежных прав, раскрываются их содержание, порядок осуществления, сроки действия; анализируются случаи свободного использования объектов указанных прав, особенности договоров по созданию и использованию этих объектов, а также особенности правовой охраны авторских и смежных прав.

В третьем томе «Средства индивидуализации» анализируются понятие, сущность, виды и назначение средств индивидуализации как объектов интеллектуальных прав; исследуются исторический генезис названных средств, их виды и соотношение; рассматриваются современные доктринальные точки зрения на данный институт. Подробно разбираются источники правового регулирования отношений, связанных со средствами индивидуализации,

механизмы возникновения прав на них, способы использования и процедуры прекращения указанных прав; рассматриваются инструменты защиты прав на средства индивидуализации, а также затрагиваются вопросы правовой природы и способов защиты доменного имени в интернете.

Учебник подготовлен творческим коллективом, включающим как сотрудников кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), так и других признанных ведущих специалистов в этой области. Учтены изменения законодательства и тенденции развития судебной практики.

Право интеллектуальной собственности. Учебник. Т. 1–3 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2023

Содержание



@IPC_MAG

- 10 **Колонка суда**
Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам о применении принципа законных ожиданий в делах об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), вынесенных при применении положений пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

- 13 **Об изобретательском уровне новой кристаллической формы известного вещества**

- 23 **О письмах-согласиях как основаниях для снятия противопоставления товарных знаков с более ранней датой приоритета**

Авторские и смежные права

- 49 *М.А. Рожкова*
5 признаков (критериев охраноспособности) произведений литературы и искусства, закрепленных действующим законодательством
Настоящая статья призвана обозначить критерии охраноспособности произведений литературы и искусства, которые предусмотрены действующим законодательством. По результатам проведенного исследования таких признаков было выявлено пять. Признаваться объектом авторских прав и получить авторско-правовую охрану может произведение литературы или искусства, которое: 1) создано физическим лицом, необязательно обладающим профессиональной квалификацией в сфере литературы и искусства; 2) стало результатом творческого труда этого физического лица; 3) выражено в объективной форме, позволяющей воспринимать его другими лицами (однако доведение его до сведения широкой публики не является обязательным); 4) было создано самостоятельно – без неправомерных заимствований из чужих произведений – и допускает его использование вне связи с каким-либо другим произведением; 5) обладает оригинальностью, что проявляется в индивидуальном стиле автора произведения.

- 62 *Н.А. Шебанова*
К вопросу об охраноспособности фотографических произведений
Фотография с момента своего появления рассматривалась как произведение искусства, охраняемое авторским правом. Однако очень скоро вопрос об охраноспособности фотографических произведений стал предметом юридических дискуссий. Как следует подходить к оценке фотографии; возможно ли ее признавать фотографией объектом авторских прав на том основании, что она создана техническим средством; что же в конечном итоге подлежит анализу: процесс создания фотографии или непосредственно сама фотография? Эти вопросы стали предметом анализа в настоящей статье. Автор приходит к выводу, что актуальные острые вопросы нуждаются в законодательном разрешении.

- 70 *А.Е. Туркина*
Опыт регулирования правового режима производных произведений в ЕС
Правовое регулирование производных произведений во многих странах страдает неполнотой, оказывающей влияние на перспективы их коммерциализации. В настоящей работе выполнен обзор норм нескольких стран-участниц ЕС, подтверждающий это утверждение.

- 77 *Ш.К. Курбанов*
Свободные (копилефтные) лицензии: правовая природа положений, связанных с раскрытием исходного кода
В настоящей работе предлагается анализ правовой природы положений свободных (копилефтных) лицензий, связанных с раскрытием исходного кода, с точки зрения российского права. По итогам анализа автор работы приходит к выводу, что такие положения являются условными обязательствами, в связи с чем к ним не могут быть применены положения об исполнении обязательства в натуре.

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Ответственный редактор:

Л.В. Назарычева

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев
М.А. Рожкова
Е.А. Павлова
В.О. Калятин
В.В. Байбак
А.С. Васильев
Е.А. Войниканис
А.А. Смола
Н.А. Шебанова
Н.И. Капырина
Е.Ю. Борзило
Д.А. Братусь
Д.В. Братусь
Е.С. Четвертакова

Редакционный совет:

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

Дизайн, верстка, цветокоррекция

Д.В. Авданин

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам, Фонд «Правовая поддержка», 2024

Учредители:

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

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

Контакты редакции:

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

86 *Н.Ю. Яковлев*

Правовые положения, опосредующие создание программного обеспечения по заказу в РФ и США

В статье анализируются различные подходы к распределению исключительного права на программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий. Автор приводит сравнительную характеристику доктрин России и США по вопросам распределения исключительных прав между сторонами правоотношений, связанных с созданием программного обеспечения и иных результатов интеллектуальной деятельности. Автор приходит к выводу, что отечественному законодателю целесообразно воспринять и реализовать подход, используемый в США к распределению исключительного права между сторонами вместо создания различных видов правовых конструкций в отношении результатов интеллектуальной деятельности.

Патентное право

95 *С.В. Михайлов*

Синдром ретроспективной предвзятости при оценке изобретательского уровня

Негативное влияние ретроспективной предвзятости состоит в том, что эксперт оценивает изобретательский уровень не на основании уровня техники на дату приоритета изобретения в соответствующей области техники, а на основании ставшей известной ему из описания совокупности признаков изобретения. Российская патентная практика и доктрина не учитывают отмеченной предвзятости. Настоящая статья направлена на обретение места и роли названного института в правоприменительной, судебной практике и доктрине.

102 *С.С. Самодурова*

Абсолютная непатентоспособность изобретений в области биомедицины по основанию противоречия публичному порядку

В статье рассматриваются критерии патентоспособности биомедицинских изобретений в России, при этом подчеркивается важность соблюдения этических и моральных принципов. Среди ключевых моментов – роль оценки технологий, запрет на вмешательство в развитие человеческой жизни на раннем этапе, а также важность оценки биотехнологий с позиции биоэтических принципов. Автор утверждает, что российская законодательная база эффективно балансирует между биотехнологическим прогрессом и общественной моралью.

Защита интеллектуальных прав

109 *Д.А. Братусь*

Восстановление нарушенного положения правообладателя: значение, идея, содержание, сравнение с компенсаторной защитой

Статья посвящена концептуальному анализу одного из основных способов защиты субъективных гражданских и, в частности, интеллектуальных прав – восстановлению положения правообладателя, существовавшего до нарушения права. Этот способ сопоставляется в исследовании со средствами компенсаторной защиты – компенсацией морального вреда и компенсацией за нарушение исключительного права. С учетом ряда юридических особенностей и исторических аспектов доказывается самостоятельность восстановления и компенсации.

116 *Ю.А. Ившина*

Конкурсная работа, представленная в номинации «Право интеллектуальной собственности» на XVIII Всероссийский профессиональный Конкурс «Правовая Россия»

В представленном материале приводятся ответы на задания основного тура XVIII Всероссийского профессионального Конкурса «Правовая Россия» в номинации «Право интеллектуальной собственности».

Публично-правовые вопросы

121 *Е.В. Матвеев*

Корпоративная ценность информационной приватности

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты соблюдения принципов информационной приватности внутри организации, осуществляющей в рамках своей деятельности обработку персональных данных. Автором утверждается и обосновывается, что принятие информационной приватности в качестве корпоративной ценности организации является необходимым условием для минимизации рисков нарушения обязательных требований законодательства в области персональных данных и развития доверительных отношений с заинтересованными лицами. На основе сравнительно-правового анализа законодательства в области персональных данных Российской Федерации и Европейского Союза указывается ряд пробелов отечественного правового регулирования, которые следует устранить в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных.

Средства индивидуализации

134 *К.А. Трушкин*

Введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ как способ предупреждения монополизации названий географических указаний и наименований мест происхождения товара

В данной статье анализируется вступление в силу Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», а именно введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ. Исследуются позиции судебных и административных органов по применению п. 7 ст. 1483 ГК РФ до вступления в силу вышеуказанного закона. В статье делается вывод о том, что нововведение позволит предупредить монополизацию названий географических указаний и наименований мест происхождения товара по отношению к товарным знакам, в частности словесных элементов, указывающих на место происхождения (производства товара).

139 *М.В. Радецкая, Н.Б. Спиридонова, А.Е. Туркина*

Некоторые аспекты зарубежного законодательства и судебной практики отдельных стран по вопросам соотношения режимов охраны географического указания и наименования места происхождения, а также иных средств индивидуализации сходного назначения, используемых в иностранных правопорядках (часть 1)

В настоящей статье авторами предпринята попытка проанализировать законодательство отдельных стран (ЕС, Германия, Индия, США, Сингапур, Китай, Бразилия, Австралия) на предмет выявления общих и специальных подходов к правовому регулированию географических указаний, наименований мест происхождения товаров, а также иных средств индивидуализации сходного назначения; проблем, связанных с применением существующего зарубежного законодательства. Актуальность исследования обусловлена дополнением в 2020 году части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации новым средством индивидуализации – географическими указаниями – в дополнение к уже существующим и охраняемым наименованиям мест происхождения товаров. Эта реформа не только поставила перед российским правом задачу выяснения соотношения двух названных институтов, но и потребовала осмысления системы средств индивидуализации в целом.

Для цитирования:

Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам о применении принципа законных ожиданий в делах об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), вынесенных при применении положений пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Март 2024. № 1 (43). С. 10–12.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_1

Recommendations of the Scientific Advisory Council at the Intellectual Property Court on the application of the principle of legitimate expectations in cases challenging decisions of the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) made when applying the provisions of paragraph 1 and subparagraph 1 of paragraph 3 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation//Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 10–12. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_1

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 28.12.2023 № СП-22/28

Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам о применении принципа законных ожиданий в делах об оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), вынесенных при применении положений пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. В пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 № 21 «О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» подчеркнуто: осуществляя проверку решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-

управления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, суды должны исходить из того, что при реализации государственных или иных публичных полномочий наделенные ими органы и лица связаны законом (принцип законности) и обязаны поддерживать доверие граждан и их объединений к закону и действиям государства.

В постановлении от 28.12.2022 № 59-П Конституционный Суд Российской Федерации указал: «Принципы правовой определенности и поддержания доверия к закону и к действиям государства гарантируют гражданам, что решения принимаются уполномоченными государством органами на основе строгого исполнения законодательных предписаний, а также внимательной и ответственной оценки фактических обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение, прекращение прав (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.01.2016 № 1-П). При этом по смыслу правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 22.06.2017 № 16-П, в правовом демократическом государстве, каковым является Российская Федерация, пренебрежение требованиями разумности и осмотрительности со стороны публично-правового образования в лице компетентных органов не должно влиять на имущественные и неимущественные права граждан».

Таким образом, органы, наделенные публичными полномочиями, обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа законных ожиданий.

Под принципом законных ожиданий следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств. Решения органа, наделенного публичными полномочиями, должны быть предсказуемыми, иначе они не обеспечивают государственную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, гарантированную частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Предсказуемость поведения органа, осуществляющего публичные полномочия, и мотивированность его актов является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа законных ожиданий и способствующих формированию у невластных

субъектов доверия к закону и действиям государства (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по делу № СИП-6/2023, от 21.07.2023 по делу № СИП-939/2022, от 01.03.2021 по делу № СИП-551/2020*).

2. Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, который наделен публичными полномочиями, в том числе по рассмотрению возражений на решения о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны товарным знакам, против предоставления правовой охраны товарным знакам (пункт 1 статьи 1500, пункт 1 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ, пункт 5.4.3 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218).

Решения Роспатента, вынесенные по результатам рассмотрения указанных возражений, могут быть оспорены в суде (пункт 1 статьи 1248, пункт 4 статьи 1513 ГК РФ). При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента суд при наличии соответствующих доводов лиц, участвующих в деле, учитывает исходя из принципа законных ожиданий также иные решения Роспатента, вынесенные по спорам с участием тех же лиц (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по делу № СИП-6/2023*).

3. При проверке законности решений Роспатента суд в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) учитывает обстоятельства, установленные судом в другом деле с участием тех же лиц, а при отсутствии оснований для признания фактов преюдициальными суд согласно статье 16 АПК РФ принимает во внимание судебные акты, вынесенные по другому делу.

С учетом части 1 статьи 16 АПК РФ, правовых позиций высших судебных инстанций¹, а так-

¹ Пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

же принципа законных ожиданий, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, то оценка обстоятельств, которые установлены в рассмотренном ранее деле, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В случае если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. Иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018, от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018, от 01.11.2019 по делу № СИП-580/2017*).

3. С учетом принципа законных ожиданий суд при проверке решения Роспатента на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ исходит из того, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью применительно к конкретным товарам, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться в качестве обладающих такой способностью (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 по делу № СИП-201/2022, от 02.09.2021 по делу № СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020 и другие*).

4. Аналогичным образом суд учитывает выводы Роспатента в делах об оспаривании решений Роспатента, вынесенных по подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (*постановления президиума Суда*

по интеллектуальным правам от 12.10.2022 по делу № СИП-1095/2021, от 19.06.2020 по делу № СИП-860/2019).

5. Роспатент вправе доказывать отличие обстоятельств, обуславливающих иной вывод, например: различие обозначений, товаров, адресной группы потребителей, изменение восприятия обозначения потребителями с течением времени и т.п.

Таким образом, иной вывод Роспатента в отношении охраноспособности обозначения может быть обусловлен различием обстоятельств, однако иная оценка должна быть мотивирована в решении и подтверждена доказательствами (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2023 по делу № СИП-6/2023, от 26.05.2023 по делу № СИП-1121/2021, от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021, от 25.05.2023 по делу № СИП-1016/2022, от 14.06.2022 по делу № СИП-1051/2021, от 14.12.2020 по делу № СИП-300/2020*).

6. При отсутствии различий в обстоятельствах Роспатент может пересмотреть свои выводы только в случае подачи третьим лицом возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2020 по делу № СИП-860/2019, от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018 и другие*) или «мягкой оппозиции» на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 1493 ГК РФ (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2022 по делу № СИП-1095/2021*).

Для цитирования:

Об изобретательском уровне новой кристаллической формы известного вещества // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 13–22.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_2

On the inventive level of a new crystalline form of a known substance // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 13–22. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_2

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_2

Об изобретательском уровне новой кристаллической формы известного вещества



В.А. Корнеев,

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

При рассмотрении кассационной жалобы на решение суда по конкретному делу президиум Суда по интеллектуальным правам столкнулся с необходимостью дать толкование нормам ГК РФ об изобретательском уровне изобретения, представляющего собой новую кристаллическую форму известного вещества.

Стандартный вариант методологии проверки изобретательского уровня изобретения, применимый исходя из правил действия правовых актов во времени, предусмотрен п. 76 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316, и предполагает определенный алгоритм действий:

– определение наиболее близкого аналога изобретения (шаг 1);

– выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);

– выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения (шаг 3);

– анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Применение стандартной методики приводит к тому, что если конкретная кристаллическая форма вещества неизвестна из уровня техники (является новой), то она всегда будет соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень» в связи с невыявлением на шаге 3 решений с совпадающими признаками.

С учетом этого Роспатент первое время выдавал патенты на новые кристаллические формы известных веществ.

Вместе с тем практика Роспатента изменилась, и в рамках рассматривавшегося дела исходила из прямо противоположного – поиск полиморфов является рутинной задачей, а выявленные новые кристаллические формы известных веществ по умолчанию непатентоспособны.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам счел необходимым погрузиться в изучение вопроса о полиморфизме веществ для того чтобы определить, при каких обстоятельствах выдача патента на новые кристаллические формы известных веществ будет отвечать сути отношений в сфере патентного права, а при каких – нет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам самостоятельно изучил положения Государственной фармакопеи Российской Федерации XIII издания, введенной в действие 1 января 2016 г. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 771, для целей уяснения сути полиморфизма; доктринальные источники по вопросу об изобретательском уровне полиморфов; выявленную практику Европейского патентного ведомства (применяющего аналогичным образом сформулированные нормы права к аналогичным ситуациям).

Выявив отдельные подходы в зарубежных право порядках, президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал относительную неизученность поставленного вопроса в российском

праве и посчитал необходимым направить запросы ученым.

Журнал Суда по интеллектуальным правам с разрешения авторов ответов на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам публикует мнения ученых, которые могут быть интересны читателям, – патентного поверенного Российской Федерации А.В. Михайлова и патентного поверенного Российской Федерации А.В. Залесова.

Итоговая правовая позиция президиума Суда по интеллектуальным правам выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2024 г. по делу № СИП-877/2022 и впоследствии повторена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2024 г. по делу № СИП-96/2022.

Президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что проверка новой кристаллической формы на соответствие условию охраноспособности «изобретательский уровень» включает в себя анализ, в числе прочего:

– известности (или очевидности для специалиста) полиморфизма конкретного вещества (а не полиморфизма в целом как явления);

– известности (или очевидности для специалиста), в том числе стандартности, методов получения конкретной кристаллической формы конкретного вещества;

– неожиданности для специалиста конкретного изменения физико-химических свойств, эффекта (неожиданности технического результата) в сравнении с известными формами конкретного вещества.

В Суд по интеллектуальным правам
Направлено только по электронной почте info@ipc.arbitr.ru

От патентного поверенного РФ А.В. Михайлова
[Кас. дела СИП-877/2022 \(С01-2130/2023\)](#)

ОТВЕТ НА СУДЕБНЫЙ ЗАПРОС

В ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-877/2022

Президиум Суда по интеллектуальным правам просит Вас высказать профессиональное мнение по вопросу о том, по каким правилам и с учетом каких обстоятельств должно определяться соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» новой кристаллической формы вещества в ситуации, когда известно наличие у такого вещества (полиморфа) нескольких кристаллических форм?

Хотя суд безусловно компетентен в вопросах права, и соответствующие подходы ему известны, тем не менее отмечу следующее: при оценке изобретательского уровня Роспатент на протяжении десятков лет в основном использует четырехступенчатую методику анализа, при которой:

- 1) вначале устанавливают ближайший аналог,
- 2) выявляют признаки, которыми заявленное изобретение отличается от известных аналогов (отличительные признаки),
- 3) выявляют источники, из которых известны отличительные признаки,
- 4) выявляют источники, из которых известно о влиянии отличительных признаков на технический результат.

Формальное применение этой методики к полиморфным кристаллическим формам¹ практически неизбежно означает соответствие заявленной ПКФ условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. коль скоро ПКФ является новой, – анализ завершается уже на шаге 3, в связи с тем, что уровне техники невозможно отыскать кристалл с таким же расположением пиков на дифрактограмме².

Наряду с упомянутой четырехступенчатой методикой, законодательство также содержит неисчерпывающий перечень негативных³ и позитивных ситуаций, в которых может быть сделан вывод об отсутствии или о наличии изобретательского уровня.

По всей видимости, тот факт, что прописанные в подзаконных актах подходы непригодны для отделения очевидных и неочевидных специалистам технических решений и приводят к контринтуитивным результатам, со временем стал осознаваться специалистами Роспатента, с чем и связано изменение практики по заявкам на полиморфные кристаллические формы в последние несколько лет.

При этом нужно отметить, что ни закон, ни подзаконные акты не устанавливают, что указанная четырехступенчатая методика является единственно пригодной при установлении соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Можно руководствоваться общим критерием в п. 2 ст. 1350 ГК РФ «явным образом следует для специалиста из уровня техники», в пределах которого могут существовать иные подходы к определению соответствия изоб-

¹ Что имело место в большинстве решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против выдачи патентов на ПКФ по крайней мере до недавнего времени.

² Их интенсивность и/или расположение рассматриваются в качестве отличительных признаков изобретения.

³ Например, дополнение известного средства известной частью по известным правилам и т.п.

ретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Следует отметить, что иностранная практика, которую приложил Суд к запросу, малоинформативна. По сути, все описанные в приложении подходы сводятся к тому, что предложение новой ПКФ не обязательно соответствует условию «изобретательский шаг», но может соответствовать, если ПКФ проявляет неожиданные для спе-

циалиста свойства по сравнению с другими ПКФ или с аморфной формой. Наличие таких свойств должно быть подтверждено (по-видимому, экспериментом). В целом этот подход мало отличается от российского.

Однако, например, в п. 1 раздела «Европейский союз», после изложения сути подхода сказанное резюмируется тем, что неожиданность свойства определяется в каждом случае индивидуально:

What is considered an «unexpected property»? This can vary on a case-by-case basis depending on the nature of the prior art cited. However, examples of where patentees have been successful (and where they have not) are detailed below...».

Приведенная судом иностранная практика, как я вижу, не дает ответа на самый главный вопрос о том, что для специалиста неожиданно, а что нет. Можно ли, например, считать неожиданными наиболее типичные для заявок на полиморфные кристаллические формы результаты, такие как изменение скорости растворения, стабильности, гигроскопичности и тому подобных свойств?

Если подходить к ответу на этот вопрос с позиции точных наук, таких как математика или логика, то обнаружение / измерение любого свойства у новой кристаллической формы будет неожиданным для специалиста, поскольку на сегодняшний день отсутствуют методы, позволяющие с абсолютной достоверностью предсказать:

- образует ли молекула ПКФ;
- точные условия образования ПКФ;
- точные свойства ПКФ (показатели стабильности, скорости растворения, гигроскопичности и др.).

В точных науках очевидным и одновременно достоверным считаются выводы, отвечающие принципам математической строгости.

Однако химия, химическая технология и фармацевтика относятся не к точным, а к естественным наукам. Для них в целом характерно использование специалистами умозаключений, построенных на неполной индукции, аналогии, упрощен-

ных моделях, и частое применение вероятностных суждений (отражающих, по сути, степень уверенности специалистов в том или ином утверждении, основанной на обобщении сведений о похожих случаях).

Золотым стандартом *достоверности* в естественных науках служат не умозрительные построения, а эксперимент. Вместе с тем нужно учитывать, что законодатель использует словосочетание «очевидным образом вытекает из уровня техники», а не, например, «достоверным образом вытекает из уровня техники».

С учетом этого, по моему мнению, в данной области техники мерилom очевидности достижения того или иного результата также могут служить критерии вероятностного характера. Иными словами, очевидность достижения того или иного результата для специалиста не обязательно должна достоверным образом следовать из уровня техники. Техническое решение может быть очевидным и в том случае, если специалист сочтет, что вероятность получения искомого результата за счет используемых средств достаточно высока.

Однако оценка такой вероятности правоприменителем на практике затруднительна, т.к. она предполагает оценку суммы знаний специалиста на дату подачи заявки⁴.

⁴ К слову, в иностранной судебной практике имеют место попытки суда оценить, какие знания и умения образуют сумму знаний специалиста, прежде чем суд переходит к оценке изобретения соответствию условиям патентоспособности. Однако такая практика, насколько мне известно, имеет место в основном в английских судах и не получила широкого распространения в мире. Вызывает вопросы и принципиальная способность суда (специалиста в праве) оценить не только то, какие источники образуют сумму знаний специалиста, но и степень убежденности специалиста в тех или иных вопросах, связанных с применением этих знаний.

В этой связи весьма полезными могут быть критерии, которые упоминаются в п. 5.8 Правил рассмотрения заявок на изобретения Евразийским патентным ведомством, и которые по сути представляют собой перечень видов доказательств, которые косвенным образом могут свидетельствовать об очевидности или неочевидности изобретения с учетом различных обстоятельств:

- 1) удовлетворение длительно существующей потребности;
- 2) сложность решаемой задачи;
- 3) внесение существенных улучшений в технический прогресс;
- 4) преодоление недоверия и скепсиса специалистов;
- 5) продолжительность исследований, приведших к положительному результату;
- 6) простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;
- 7) существенная экономическая значимость изобретения;
- 8) использование экспертизой множества ссылок, относящихся к различным временным периодам и/или к различным областям техники;
- 9) пионерный характер изобретения.

Как можно видеть, указанные критерии ЕАПО в значительной мере являются показателем того, что усилия, затраченные заявителем (реальные и интеллектуальные) на создание изобретения превосходили усилия других специалистов, которые работали или могли бы работать с теми же исходными материалами. Хотя данные критерии являются косвенными, тем не менее они являются более простыми, понятными и дают более предсказуемый результат при использовании на практике, чем попытки каким-то образом оценить сумму знаний специалиста.

Разумеется, не все критерии из приведенного списка могут быть легко взяты на вооружение в качестве доказательств неочевидности. Например, критерий 3 является слишком неопределенным, а критерий 9 вряд ли вообще необходим, ибо если изобретение пионерное (т.е. не имеющее аналогов), то оно неизбежно будет признано имеющим изобретательский уровень. Критерий 7 также с трудом применим в случае ПКФ, т.к. вклад, который вносит применение вещества в определенной ПКФ

в прибыль от продаж лекарственного средства, находящегося под патентом, невозможно выделить из общей прибыли и с чем-то сопоставить.

Из характера указанных критериев следует, что бремя доказывания их выполнения в отношении предложенного технического решения лежит на заявителе, т.к., например, отсутствие скепсиса специалистов или отсутствие длительно существовавшей потребности является отрицательным фактом. Иными словами, изобретение можно считать очевидным, если заявитель не предоставил соответствующих доказательств.

Весьма интересен вопрос о том, какого рода доказательства являются допустимыми. Полагаю, что к ним могут быть отнесены только такие доказательства, которые основаны на сведениях, уже имевшихся в уровне техники. Например, о длительно существующей потребности или о начале исследований по решению какой-то проблемы могут свидетельствовать публикации в журналах или выступления на конференциях, обсуждения специалистов на форумах и т.п. Ссылки заявителя на собственные неопубликованные материалы вряд ли могут быть рассмотрены, т.к. в этом случае нарушался бы общий принцип, согласно которому оценка изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» может осуществляться только на основе уровня техники (законодатель отступает от него лишь в явным образом оговоренных исключительных случаях, например, во избежание двойного патентования при конкуренции неопубликованных заявок и т.п.). Использование доказательств не из уровня техники допускается в некоторой степени лишь для оценки соответствия изобретения условиям «промышленная применимость» или «раскрытие с полнотой, достаточной для осуществления...».

При этом, помимо позитивных критериев, на мой взгляд, могут учитываться и негативные критерии, такие как мотивы создания изобретения, рутинный характер деятельности, приведшей к результату, трудоемкость методики, приведшей к результату.

Так, например, если из уровня техники не было известно о существовании каких-то сложностей, связанных с неудовлетворительными свойствами аморфного вещества, то получение веще-

ства в кристаллической форме вряд ли связано с решением насущной технической проблемы.

Цель, которую преследуют заявители, обращающиеся за защитой ПКФ, во многих случаях не имеет ничего общего с решением каких-то насущных технических проблем, что соответствовало бы целям самого института патентного права. В отдельных случаях зависимые патенты на ПКФ получают исключительно, чтобы создать правовые основания для получения принудительной лицензии по п. 2 ст. 1362 ГК РФ. А в большинстве случаев такого рода патентование правильнее было бы рассматривать как одну из множества уловок, посредством которых патентообладатель стремится отдалить исполнение своей части сделки с обществом (раскрытие секрета производства в обмен на его правовую охрану в течение ограниченного периода времени).

Задача поиска ПКФ биологически активного соединения для увеличения эффективного срока правовой охраны в типичной фармацевтической компании как правило ставится вскоре после того, как у лиц, принимающих решения, появляется понимание дальнейших перспектив коммерческого продукта на основе этого соединения (например, после завершения клинических исследований 3-й фазы). Патенты на ПКФ, как средство увеличения эффективного срока охраны, становятся особенно эффективными в тех случаях, когда количество альтернативных ПКФ ограничено или когда патентообладатель без разбора патентует все существующие и сколько-нибудь пригодные для изготовления лекарственных средств ПКФ. Часто для целей патентования выбирается наиболее очевидный и технологичный в производстве ПКФ (например, кристаллизующийся из самых обычных и безопасных лабораторных растворителей). Такой выбор вынуждает альтернативных производителей отыскивать не подпадающие под патент ПКФ, полученные действительно неочевидными специалистом способами (которые как правило кристаллизуются из менее пригодных растворителей, или в необычных условиях, или в условиях, не подходящих для масштабного производства). Не всегда такая задача принципиально выполняема.

Также в качестве негативного критерия можно предложить наличие в уровне техники сведений о том, что данное вещество в принципе обра-

зует кристаллические формы. Хорошо известно, что многие биологически активные соединения и их сольваты образуют ПКФ, поэтому в норме специалист в области фармацевтики будет ожидать, что, перепробовав разные растворители и условия кристаллизации, он с высокой вероятностью получит новые кристаллические формы соединения или его сольвата (т.е. ПКФ). Вместе с тем долгое отсутствие в уровне техники каких-либо упоминаний о получении вещества в кристаллической форме может говорить специалисту о том, что получение вещества в кристаллической форме обычными методами по каким-то причинам проблематично. Соответственно, сведения о получении кристаллических форм обычными методами увеличивают уверенность специалиста в том, что поиск альтернативных форм может быть продолжен и приведет к успеху.

Также об очевидности может свидетельствовать рутинный характер деятельности, которая привела к получению результата. К слову, цель, которую преследовал законодатель, вводя требование «изобретательского уровня» в качестве дополнительного по отношению к новизне условия патентоспособности, и состоит в том, чтобы никто не ограничивал свободу пользования плодами рутинной деятельности.

На данный момент (как, впрочем, и на дату подачи заявки 2020113141) поиск различных ПКФ является рутинной задачей для специалиста в области фармацевтики. Более того, в настоящее время существует оборудование для автоматического скрининга ПКФ, которое требует минимального участия персонала см., например:

– <https://www.labmate-online.com/news/laboratory-products/3/spt-labtech/fully-automated-chemistry-system-for-salt-and-polymorph-screening/4578>

– <https://www.crystallizationsystems.com/news/accelerate-crystallization-screens-through-increased-control-and-automation/>

– <https://www.chemspeed.com/example-solutions/swing-crystal/>

О рутинном характере может свидетельствовать:

– применение обычного лабораторного оборудования (емкостей, нагревателей, термостатов, мерных цилиндров, пипеток и т.п.),

– применение обычных реагентов, имеющих-ся во многих химических лабораториях (особенно фармацевтически приемлемых растворителей, если речь о ПКФ, применяющейся в фармацевтике);

– применение простых, хорошо известных подходов к получению веществ в кристаллической форме (выпаривание, нагрев, охлаждение, добавление антирастворителя, использование затравочных кристаллов, перекристаллизация и т.п.);

– применение обычных условий проведения технологических этапов (необычными условиями можно было бы считать, например, кристаллизацию при высоком давлении или с применением полимеров).

Неочевидной можно было бы считать ПКФ, которая в принципе не могла быть получена традиционными, обычно используемыми методами, когда попытки получить вещество в кристаллической форме традиционными способами потерпели фиаско и заявителю пришлось разработать какой-то необычный способ.

И, наконец, при определении соответствия изобретения в области ПКФ, на мой взгляд, важно учитывать, что с развитием фармацевтики и инструментальных методов исследования, увеличилось также и количество свойств, которые можно измерить у кристаллического порошка и изменение которых заявитель может преподнести в качестве технического результата. К таким параметрам можно отнести температуру плавления/разложения, форму и размер частиц, их твердость, прочность, насыпную плотность, удельную поверхность, гигроскопичность, прессуемость, скорость

растворения в различных средах (при разном значении водородного показателя и при разном содержании ПАВ), смачиваемость и многие другие.

Для специалиста будет совершенно очевидно, что при получении ПКФ с большой вероятностью хотя бы одно из множества свойств изменится по сравнению со свойствами известной аморфной или известной полиморфной кристаллической формы. В этой связи некорректно сводить вопрос об очевидности изобретения специалисту только к вопросу о том, очевидна ли специалисту возможность изменения одного конкретного свойства (или нескольких свойств). Такая узкая постановка вопроса означала бы, что плоды простого использования арсенала известных средств и методов измерения квалифицированным лаборантом всегда могут быть защищены в качестве изобретения.

В этой связи при оценке очевидности или не очевидности изобретения в области ПКФ, специалист не будет рассматривать изменение каких-то отдельных свойств ПКФ как решающий фактор в сравнении с вкладом других факторов и упомянутых косвенных показателей. Исключение можно сделать, пожалуй, лишь для такого экстраординарного изменения свойств, которое далеко выходит за обычные пределы изменения у других похожих соединений при переходе от аморфной к кристаллической форме или от одной ПКФ к другой (например, растворимость вещества увеличилась в 10 раз).

Михайлов Алексей Викторович
Патентный поверенный РФ № 1339



Тел.: +7 495 150 06 80 | E-mail: office@azalesov.com | Web: www.azalesov.ru

Адвокатское Бюро города Москвы
«А.Залесов и партнеры»
ОГРН 1217700120527 ИНН 7734441202 КПП 773401001

123060, Россия, Москва,
ул. Маршала Рыбалко 2,
корпус 9, этаж 5

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

Ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2023 по делу № СИП-877/2022 (С01-2130/2023)

В полученном запросе Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2023 по делу № СИП-877/2022 (С01-2130/2023) был поставлен следующий вопрос: *«По каким правилам и с учетом каких обстоятельств должно определяться соответствие условию патентоспособности “изобретательский уровень” новой кристаллической формы вещества в ситуации, когда известно наличие у такого вещества (полиморфа) нескольких кристаллических форм?»*

В отношении поставленного вопроса могу высказать следующее мнение.

Для определения факта соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» новой кристаллической формы вещества необходимо применять законодательство, действовавшее на дату подачи заявки на выдачу патен-

та, в которой заявлена данная кристаллическая форма.

При этом применение «стандартного» подхода к оценке изобретательского уровня кристаллической формы, традиционно установленного в подзаконных нормативных актах¹, с выделением отличительных признаков (обычно для полиморфов – это характеристические пики на их рентгенограмме) и демонстрации 1) известности отличительных признаков в уровне техники и 2) известности влияния этих признаков на технический результат – принципиально невозможно.

Это следует из того, что в уровне техники такие отличительные признаки отсутствуют всегда, то есть любая новая кристаллическая форма согласно такому подходу всегда имела бы изобретательский уро-

¹ Данный стандартный подход неизменно присутствует во всех подзаконных нормативных актах, начиная с Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента 20 сентября 1993 г.:

«19.5.3. Проверка изобретательского уровня

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

– определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

– выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

– выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

(2) Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.»

вень, что принципиально неверно с позиции закона, устанавливающего условие «изобретательский уровень» в качестве самостоятельного обязательного условия патентоспособности наряду с условием «новизна». Во всех подзаконных актах было указано, что «стандартный» подход не является единственно возможным способом проверки очевидности объекта для специалиста из уровня техники. Таким образом, для оценки изобретательского уровня полиморфов правомерно применить иной подход.

В целом нужно согласиться с позицией Роспатента, что выполнение условия «изобретательский уровень» для новой кристаллической формы известного вещества связано с подтверждением в материалах патентной заявки неожиданного технического результата, достигаемого при использовании данной новой кристаллической формы в определенной области техники (как правило, это здравоохранение).

Полагаю, что новая кристаллическая форма известного химического вещества не может считаться изобретением, соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», если материалами заявки на выдачу патента на дату приоритета не подтверждено, что данная полиморфная форма проявляет неожиданные для специалиста полезные свойства.

То есть само по себе создание новой кристаллической формы известного вещества, изучение ее свойств и демонстрация даже существенных отличий в ее свойствах от известных кристаллических форм или аморфной формы в заявке на выдачу патента не обеспечивают изобретательского уровня, пока описанные в заявке свойства не демонстрируют неожиданный для специалиста эффект (технический результат). Неожиданным для специалиста может считаться эффект, который позволяет использовать новую форму так, как не могли использоваться известные формы данного вещества.

Данный вывод основан на следующих рассуждениях.

В качестве изобретения охраняется техническое решение², в том числе в области здравоохранения, к которой относится фармацевтика.

Под техническим решением понимается решение определенной технической задачи, то есть достижение определенного технического результата за счет использования изобретения.

Под технической задачей (в иностранной литературе для этого понятия также используется термин «object of invention» («цель изобретения»)) обычно понимают определенную потребность в области техники (в данном случае в здравоохранении), которую на момент создания изобретения существующие в уровне техники решения не могли удовлетворить, но авторы изобретения смогли удовлетворить за счет созданного ими изобретения. То есть авторами изобретения была решена техническая задача.

В отношении изобретений, касающихся фармацевтических веществ, к таким потребностям в здравоохранении обычно относят получение определенной (ранее неизвестной) фармакологической активности за счет создания нового вещества, повышение фармакологической активности известного вещества, снижение побочных эффектов от применения лекарственного средства, улучшение или модификация биодоступности вещества при применении в лекарственном средстве и тому подобное.

Под техническим результатом понимают определенный эффект, достигаемый при использовании изобретения, или полезное свойство, проявляемое при использовании изобретения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно не следует для специалиста с очевидностью из уровня техники.

При этом в отношении применения фармакологически активных соединений (действующего вещества лекарственного средства) общеизвестно, что фармакологическая активность обеспечивается при поступлении данного соединения в плазму крови. Перед этим происходит растворение вещества вне зависимости от того, в какой форме оно находится. То есть вне зависимости от конкретной кристаллической или аморфной формы соединения сама по себе фармакологическая активность соединения является одной и той же.

В зависимости от физико-химических свойств конкретной формы соединения (например, пока-

² Пункт 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

зателей ее растворимости) биодоступность соединения (скорость попадания в плазму крови) будет различна для всех полиморфных форм, поскольку определяется конкретным строением кристаллической решетки формы.

Создание кристаллических форм известных веществ связано со стандартной исследовательской деятельностью. Для этого применяют известные методики, включая известные растворители, оборудование и описанные способы кристаллизации. Подбор конкретного растворителя и способа кристаллизации может быть осуществлен любым квалифицированным специалистом, хотя данный процесс может быть трудоемким. То есть создание новой формы само по себе не связано с чем-то неожиданным для специалиста.

Изучение и описание физико-химических свойств новой формы (растворимость, температура плавления, параметры кристаллической решетки и пр.) и связанных с этим эффектов при ее применении в различных лекарственных формах также является стандартной процедурой для специалиста, выполняемой на известном лабораторном оборудовании, в том числе с использованием магнитно-ядерных установок.

Таким образом, сама по себе деятельность по созданию новой кристаллической формы известного вещества, ее изучению и описанию не состав-

ляет акт создания неочевидного для специалиста технического решения. Для признания новой полиморфной формы известного химического вещества (соединения) в качестве изобретения, соответствующего условию патентоспособности «изобретательский уровень», должен выполняться ряд следующих условий:

1) полиморфная форма должна быть направлена на решение определенной технической задачи, а не быть создана «как таковая»;

2) получаемый при применении новой полиморфной формы эффект (технический результат) должен быть неочевиден специалисту в сравнении с известными формами данного соединения;

3) простое изменение свойств полиморфной формы в сравнении с ранее известными (что будет происходить всегда), которое позволяет ее использовать понятным специалисту образом (например, повышенная растворимость полиморфной формы позволяет ее использовать в пероральных лекарственных формах для более быстрого действия), не обеспечивает изобретательского уровня до того момента, пока такие изменения свойств не являются качественно новыми и неожиданными для специалиста в сравнении с известными формами, то есть позволяют ее применять так, как не могли использоваться известные формы.

Залесов А.В.

Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Адвокат

Для цитирования:

О письмах-согласиях как основаниях для снятия противопоставления товарных знаков с более ранней датой приоритета // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 23–48.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_3

On consent letters as grounds for removing the juxtaposition of trademarks with an earlier priority date // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 23–48. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_3

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_3

О письмах-согласиях как основаниях для снятия противопоставления товарных знаков с более ранней датой приоритета



В.А. Корнеев,

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

В силу подпункта 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с такими товарными знаками, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал необходимым разобраться в сути отношений, регулируемых нормой о допустимости учета согласия правообладателя, при рассмот-

рении кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам от 11 сентября 2023 г. по делу № СИП-363/2023, особенностью обстоятельств которого стала тождественность обозначений старшего и младшего знаков.

Суд первой инстанции указал, что смысл нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ состоит в защите не только прав обладателя товарного знака с более ранней датой приоритета, но и прав потребителя – адресата товарного знака, который, запоминая конкретное обозначение, связывает его с конкретным производителем товара и его репутацией, с конкретными потребительскими свойствами маркированного этим обозначением товара. Относительный характер основания для отказа в государственной регистрации товарного знака означает, что при определенных условиях предусмотренные соответствующей нормой ограничения можно преодолеть.

Суд пришел к выводу, что при наличии представленного согласия и договора заявленная реги-

страция не может нарушить частноправовые интересы правообладателя противопоставленного товарного знака.

Суд также признал, что регистрация не нарушает публичные интересы – интересы неопределенного круга потребителей. Вывод Роспатента о введении потребителей в заблуждение не подтвержден материалами административного дела и не обоснован. Суд исходил из того, что фактическое введение в заблуждение потребителей в отношении источника происхождения услуг, маркируемых спорным обозначением и противопоставленным товарным знаком, возможно лишь в случае, если такие услуги фактически оказываются и исходят из различных, не связанных друг другом источников. В рамках дела № СИП-966/2020, имеющего преюдициальное значение, судом установлено, что на дату подачи заявки, по состоянию на которую подлежит оценке охраноспособность такого обозначения, противопоставленный товарный знак не использовался в отношении каких-либо услуг 35-го класса, в том числе признанных Роспатентом однородными услугами по заявке. В таких условиях вероятность заблуждения потребителей признана судом близкой к нулю.

С учетом изложенного и пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 50 «О применении сторон в арбитражном процессе» суд первой инстанции отменил решение Роспатента и обязал его зарегистрировать знак обслуживания.

После вынесения данного решения принято постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2023 г. № 57-П, в котором отмечено, что абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, при определенных условиях, к которым относится и согласие правообладателя так называемого старшего товарного знака.

Однако, как следует из этой же нормы, даже при наличии указанного согласия в регистрации должно быть отказано, если ее результатом может стать введение потребителя в заблуждение.

В этом постановлении Конституционного Суда Российской Федерации также приведено решение Суда по интеллектуальным правам, в котором суд

исходил из того, что правило п. 6 ст. 1483 ГК РФ о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии согласия правообладателя противопоставленного товарного знака не подлежит применению в случае тождественности товарных знаков, поскольку соответствующая возможность предусмотрена законодательством только для обозначений, сходных до степени смешения (решение от 20 апреля 2016 г. по делу № СИП-31/2016).

В законодательстве отсутствует определение «обозначения, сходного до степени смешения». Как правило, отдельно устанавливается сходство обозначений в определенной степени (высокой, низкой и др.) и вероятность смешения. Такая вероятность зависит не только от сходства обозначений, но и от однородности товаров (услуг), и других обстоятельств, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении определенных товаров (п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10).

Подпункт 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ охватывает четыре случая:

1) «двойное тождество» – заявленное обозначение и товарный знак тождественны, товары/услуги, в отношении которых подана заявка и в отношении которых противопоставленный товарный знак зарегистрирован, тоже идентичны; причем обозначения могут быть признаны юридически тождественными не только в случае полного совпадения, но и при наличии отличий, которые незаметны потребителям (п. 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2023 г. № 57-П);

2) заявленное обозначение и товарный знак тождественны, а товары/услуги однородны;

3) заявленное обозначение и товарный знак сходны в определенной степени, а товары/услуги тождественны;

4) заявленное обозначение и товарный знак сходны в определенной степени, а товары/услуги однородны в определенной степени.

В случае «двойного тождества» вероятность смешения презюмируется (статья 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной

собственности, заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.). Во всех остальных случаях она устанавливается с учетом обстоятельств конкретного дела.

Как следует из п. 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2023 г. № 57-П, вопрос о том, достигают ли обозначение и товарный знак, не будучи тождественными, степени смешения; разрешается с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно которым для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак; специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (п. 162 Постановления № 10).

Роспатент исходит из того, что тождество обозначений автоматически (без необходимости дополнительной мотивировки) приводит к риску введения потребителей в заблуждение даже в ситуации отсутствия «двойного тождества» – при неидентичности, но однородности товаров.

В то же время в аналогичной ситуации, когда тождественные обозначения оказываются в правообладании разных лиц – при отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг, риск введения потребителей в заблуждение устанавливается применительно к конкретной ситуации (п. 2 ст. 1488 ГК РФ)¹.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам направил запросы ученым, предложив ответить на следующие вопросы.

1. При каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, который не возражает против регистрации тождественного обозначения заявителем?

2. Должно ли положение абзаца пятого п. 6 ст. 1483 ГК РФ толковаться таким образом, что согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие в регистрации только в том случае, если заявленное обозначение является сходным, но не тождественным этому товарному знаку²? Какими целями оправдано такое ограничительное толкование и в чем его рациональный смысл?

3. Какие обстоятельства подлежат учету при оценке риска введения в заблуждение потребителей при применении положений абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ? Имеют ли значение факт использования старшего товарного знака, наличие договора о сосуществовании товарных знаков? В каких случаях имеется вероятность смешения знаков, но введение потребителей в заблуждение отсутствует?

Журнал Суда по интеллектуальным правам с разрешения авторов ответов на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам публикует мнения ученых, которые могут быть интересны читателям, – К.Н. Бузовой, А.С. Ворожевич, Г.И. Гришановой, В.В. Орловой и А.П. Рабец.

Итоговая правовая позиция президиума Суда по интеллектуальным правам выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2024 г. по делу № СИП-363/2023.

¹ Раньше действовал подход, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно осуществляется в отношении части товаров и услуг, являющихся однородными товарам и услугам, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на него (п. 9.9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 321).

В настоящее время аналогичная норма отсутствует.

² Применительно к оценке факта нарушения по п. 3 ст. 1484 ГК РФ термин «сходные» толкуется в широком смысле, как включающий и тождественные обозначения.

Председателю
Суда по интеллектуальным правам
Л.А. Новоселовой

В связи с судебным запросом Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2023 г. СИП-363/2023 (С01-2502/2023), касающегося применения п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), по существу поставленных в судебном запросе вопросов сообщая следующее.

По общему правилу, установленному подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. То есть обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, могут быть зарегистрированы в отношении товаров, которые не являются однородными.

Исключение для обозначений, сходных до степени смешения, установлено в абзаце пятом п. 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в случае если заявка на регистрацию товарного знака подана в отношении обозначения, являющегося тождественным с товарным знаком другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров, должен отказать в регистрации такого обозначения. Если заявленное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначение сходно до степени смешения с более ранним товарным знаком, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при принятии ре-

шения может принять во внимание согласие правообладателя более раннего товарного знака, если, по мнению органа, регистрация не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение.

С одной стороны, анализ положений п. 6 ст. 1483 ГК РФ показывает наличие некой правовой неопределенности в части возможности выдачи письма-согласия правообладателем старшего товарного знака для учета федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации обозначения в качестве товарного знака с более поздним приоритетом. В отличие от коллективных знаков, для которых в абзаце шестом прямо указывается на невозможность применения положений о письмах-согласиях, предусмотренных абзацем пятым п. 6 ст. 1483 ГК РФ для сходных товарных знаков, в отношении тождественных товарных знаков в ст. 1483 ГК РФ прямой запрет отсутствует. При этом можно предположить, что, поскольку положения п. 6 в целом касаются тождественных и сходных до степени товарных знаков, применение к тождественным товарным знакам положений о письмах-согласиях допустимо.

С другой стороны, такая кажущаяся неопределенность, возможно, является особенностью применения юридической техники, но не упущением законодателя, когда для усиления невозможности применения положений о согласии для коллективных знаков предусматривается отдельное положение, а в отношении тождественных товарных знаков такое положение отсутствует.

В Законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» в ст. 7 (иные основания для отказа в регистрации) также были отражены положения о допустимости согласия правообладателя более раннего товарного знака в отношении обозначения, сходного до степени смешения. В отношении тождественных товарных знаков положение о письмах-согласиях также не было предусмотре-

но. При применении ст. 7 указанного закона специалистами обращалось внимание на то, что существование тождественных товарных знаков невозможно, и соответственно тождественные обозначения с более поздним приоритетом не могут быть зарегистрированы¹.

Необходимо учитывать, что при разработке части четвертой ГК РФ были объединены положения законов Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности. В указанных законах содержались нормы не только гражданского права, но и административного права. В результате в части четвертой ГК РФ содержатся нормы как частноправового, так и публично-правового характера. Нормы, содержащиеся в ст. 1483 ГК РФ, можно отнести к нормам публично-правового характера, не являющимся диспозитивными, и которые не могут толковаться расширительно. Они адресованы в большей степени к федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности и создают для него правила (некоторые условия) регистрации обозначений в качестве товарных знаков. В этой связи представляется, что положения, касающиеся писем-согласий, не могут применяться к тождественным товарным знакам.

О невозможности применения положения о писемах-согласиях к тождественным товарным знакам отмечается и учеными в данной сфере. Например, В.В. Орлова указывает на то, что «...письма-согласия учитываются только в тех случаях, когда обозначения являются сходными до степени смешения, но не тождественными. Иной подход может привести к массовому появлению на рынке однородных товаров и услуг, производимых и оказываемых разными лицами. Очевидно, что их качество не может быть одинаковым. В конечном счете потребитель будет постоянно вводиться в заблуждение относительно производителя товара (лица, оказывающего услуги), что является недопустимым...»².

При этом сторонники противоположного мнения могли бы возразить приведенной выше пози-

ции, отметив, что при заключении лицензионных договоров количество изготовителей товара (лиц, оказывающих услуги) с использованием такого товарного знака увеличивается, и при достаточно большом количестве лицензиатов потребителю сложно будет отслеживать конкретного изготовителя (лица, оказывающего услугу), поскольку при приобретении товара потребитель в первую очередь обращает внимание на характеристики товарного знака, не вчитываясь в информацию об изготовителе.

Вместе с тем при заключении лицензионных договоров лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимого или реализуемого им товара, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, установленным лицензиаром. Несмотря на то, что контроль качества товара, производимого или реализуемого лицензиатом, является только правом лицензиара, а не его обязанностью, по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товара, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, согласно ст. 1034 ГК РФ предусмотрена также ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю по договору коммерческой концессии. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.

Кроме того, в ряде случаев правообладатель даже ограничен в распоряжении исключительным правом, если отчуждение этого права может ввести в заблуждение потребителя товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Положения, ограничивающие регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, а также

¹ Правовой комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Авторы А.Д. Корчагин, В.В. Орлова, С.А. Горленко // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. № 2-3. С. 29.

² Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76. Под ред. П.В. Крашенинникова. М. Статут, 2015. С. 44.

распоряжение исключительными правами на них, направлены на обеспечение потребителей в получении достоверной информации о товаре и его изготовителе, что необходимо, в частности, для соблюдения положений ст. 8 Зако-

на Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» о праве потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах).

Бузова Наталья Владимировна,
к.ю.н.,
доцент кафедры предпринимательского
и корпоративного права Российского
государственного университета правосудия

Ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-363/2023 д.ю.н., доцента кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, Ворожевич Арины Сергеевны

В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация в качестве товарного знака в *отношении однородных товаров* обозначения, *сходного до степени смешения* с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из буквального толкования данной нормы, а также системного толкования положения части IV ГК РФ необходимо сделать следующий вывод. При наличии согласия на то правообладателя «старшего товарного знака» может быть зарегистрирован только «сходный до степени смешения», но не тождественный товарный знак. В пункте 6 ст. 1483 ГК РФ, четко разграничены два вида товарных знаков, которые не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров: «сходные до степени смешения» и «тождественные» с зарегистрированными товарными знаками. К тождественным обозначениям относятся те из них, которые совпадают друг с другом во всех элементах. Сходным до степени смешения является такое обозначение, которое, хотя и не идентично с другим, но в целом с ним ассоциируется. При этом в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ речь идет только о сходных до степени смешения товарных знаках.

К подобному выводу можно прийти и с позиции телеологического толкования; с позиции назначения и функций товарных знаков и исключительных прав на них.

Средства индивидуализации, в том числе товарные знаки, в отличие от объектов авторских и патентных прав не являются «продуктом» творческой созидательной деятельности. Они облада-

ют ценностью не сами по себе, а только как идентификаторы конкретного бизнеса, предпринимательской деятельности, связанной с ними положительной репутации. В доктрине называют два основных признака товарных знаков: инструментальный и служебный характер. Инструментальный характер знака проявляется в том, что «он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте». Служебный характер знака – в том, что «он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг»¹.

Ключевой функцией товарного знака является индивидуализирующая функция. В общем виде под индивидуализацией понимается выделение (обособление) субъекта и/или объекта гражданских правоотношений из массы однородных путем выявления у субъекта и/или объекта либо придания субъекту и/или объекту характерных (индивидуальных) признаков².

Посредством товарных знаков потребители выделяют товары или услуги из массы однородных и связывают их (атрибутируют) с конкретным источником происхождения товара, сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. В результате они получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны³. Таким образом, товарный знак выступает средством установления «диалога» между потребителем и правообладателем (как правило, производителем или продавцом товара).

С индивидуализирующей функцией непосредственно связана рекламная функция: товарный знак выступает инструментом побуждения общественности к приобретению товаров и услуг, продвижения товара. А также **гарантийная: товарный знак «гарантирует» потребителям, что все товары, маркированные обозначением, были**

¹ Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 439.

² Орлова В.В. Теория и практика индивидуализации в сфере интеллектуальной собственности: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2005. С. 15.

³ Hefter L.R. U.S. Courts in Quandary over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers? URL: <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f>.

произведены под контролем одного субъекта, который может нести ответственность за их качество⁴.

Исключительное право служит обеспечению указанных функций товарного знака. Помимо частных интересов, оно обеспечивает интересы потребителей, рассматривающих товарный знак в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара. При этом, как отмечается в доктрине, исключительные права на них служат в большей степени интересам общества, чем даже правообладателя⁵.

Перечисленные в пункте 6 ст. 1483 ГК РФ основания для отказа в регистрации товарного знака являются относительными. Относительный характер оснований означает, что соответствующее обозначение как таковое могло бы быть зарегистрировано в отношении указанных товаров или услуг в качестве товарного знака, если бы в отношении такого обозначения ранее бы не возникло право у другого субъекта. Иными словами, речь идет о ситуации, когда регистрация товарного знака может привести к нарушению ранее возникших у других лиц субъективных гражданских прав.

Между тем ошибочным будет тезис о том, что при установлении и применении таких оснований учитываются и защищаются только частные интересы правообладателя «старшего товарного знака». Запрет на регистрацию тождественных и схожих до степени смешения товарных знаков служит и общественным интересам: недопущению введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара, характеристик соответствующего товара и т.п.

В отличие от результатов интеллектуальной деятельности товарные знаки представляют собой частные блага и характеризуются конкурирующим характером использования. Правомерный интерес в их использовании в качестве средств индивидуализации своих товаров и услуг может иметь только один субъект: только при последовательном атрибутировании таких обозначений конкретному субъекту могут реализоваться их полезные, в том

числе с позиции общества, функции. Такие объекты обладают ценностью (как с позиции частного, так и общественного интереса) исключительно в том случае, когда выступают в качестве идентификатора товаров (работ, услуг), бизнеса субъекта.

Как только обозначение начнет использоваться несколькими субъектами, потребители перестанут связывать его с одним источником происхождения товаров и услуг, ориентироваться на него при осуществлении потребительского выбора. Обозначение перестанет выделять товары (услуги) субъекта из массы однородных. В таком случае об использовании обозначения в качестве средств индивидуализации в отсутствие исключительных прав можно будет говорить лишь с определенной долей условности.

В таком случае ситуация использования схожих товарных знаков несколькими субъектами должна рассматриваться в качестве исключительной. Она может быть оправдана, прежде всего, тем, что один правообладатель контролирует действия иных лиц по использованию соответствующего товарного знака. Неспроста на уровне ГК РФ императивно закреплено, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиатом. Лицензиар при этом вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Данная норма была закреплена для обеспечения интересов потребителей, недопущению введения их в заблуждение, для поддержания гарантийной функции товарных знаков.

Последствием регистрации схожих товарных знаков в отношении однородных товаров станет то, что два субъекта получают легальную возможность одновременного использования таких товарных знаков на одном и том же рынке. При этом такие субъекты смогут производить и реализовы-

⁴ *Fhima I. How Does 'Essential Function' Doctrine Drive European Trade Mark Law?* // *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 36(4). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1597300.

⁵ *Ridgway, Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, 21 *Berkeley Tech. L.J.* 1547 (2006). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol21/iss4/7>

вать товары, обладающие принципиально различными характеристиками. В отличие от ситуации с лицензионным договором, в данном случае ни у одного из правообладателей, ни у кого-либо еще не будет возможности контролировать качество товаров правообладателей. Это может привести к существенному нарушению интересов потребителей. При тождественности товарных знаков крайне высока вероятность того, что потребитель, думая, что приобретает товар, произведенный правообладателем № 1 (характеристиками которого он остался доволен) приобретет товар, произведенный правообладателем № 2 (который обладает иными характеристиками).

Согласие правообладателя старшего товарного знака является достаточным условием для регистрации схожего младшего товарного знака на другого субъекта, тогда когда данные правообладатели относятся к одной группе компаний. В таком случае их можно рассматривать в качестве единого источника происхождения товаров (услуг) (несмотря на то, что с точки зрения корпоративного права они являются отдельными юридическими лицами). Именно подобную ситуацию, в первую очередь, и рассматривал Конституционный Суд в постановлении № 57–П от 14.12.2023.

Во-вторых, согласие может быть достаточным условием тогда, когда «старший» и «младший» товарный знак при их сходстве обладают все равно достаточно существенными отличиями, в связи с чем риск введения потребителей в заблуждение будет незначительным. Здесь можно говорить, в том числе, о различных пограничных ситуациях, когда заявитель «младшего товарного знака» не уверен (с учетом жесткой позиции Роспатента по поводу сходства товарных знаков) в том, что его обозначение будет зарегистрировано, и получает «для подстраховки» согласие правообладателя. В таком случае необходимо оценивать: во-первых, степень сходства обозначений; во-вторых, – степень однородности товаров (идет ли речь про идентичные товары или все таки однородные). Чем выше степень сходства и однородности, тем выше риск введения потребителей в заблуждение.

В-третьих, в качестве дополнительных факторов может учитываться изначальная и приобретенная различительная способность «старшего» и «младшего» товарного знака. Изначальная различительная способность определяется оригинальностью товарного знака. Если старший и младший товарные знаки совпадают в элементе, который представляет собой распространенное слово, обладающее самостоятельным лексическим значением (например, «торжество», «ромашка»), то в таком случае риск введения потребителей в заблуждение незначительный. Потребители в целом привыкли к ситуации, когда такие слова используются различными субъектами предпринимательской деятельности для целей индивидуализации. В таком случае они будут ориентироваться на отличия в обозначениях.

Приобретенная различительная способность определяется известностью, «раскрученностью» товарного знака, наличием у него репутации. Если правообладатель «младшего товарного знака» добавил к элементам «младшего» товарного знака свой собственный известный бренд, то в таком случае вряд ли можно говорить о введении в заблуждение потребителей. Например, согласие ООО «Компания Афиша»⁶ на регистрацию ООО «Яндекс» товарного знака «Яндекс Афиша» могло изначально обеспечить Яндексу регистрацию на себя соответствующего товарного знака без долгих судебных разбирательств (постановление СИП РФ от 22.05.2023 по делу № СИП-591/2020). Или компания Гугл смогла бы зарегистрировать на себя товарный знак «Google Orion» (Роспатент отказал в регистрации данного обозначения, противопоставив товарные знаки со словесным элементом Orion / Орион), получив согласие Телеком-оператора из Сибирского федерального округа «Орион Телеком», агентства «Орион-недвижимость» и др.

Должно ли в данном случае учитываться то, насколько активно правообладатель старшего товарного знака использует свое обозначение? В деле о нарушении исключительного права данный фактор, однозначно, должен исследоваться. Если правообладатель – истец не использует свой товарный

⁶ Речь идет о гипотетически возможной ситуации. В действительности ООО «Компания Афиша» не предоставляло согласие на регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша».

знак, то вряд ли можно говорить о том, что использование сходного обозначения ответчиком могло ввести потребителей в заблуждение. Потребители не могли атрибутировать товары (услуги) ответчика правообладателю, как источнику происхождения товаров с учетом того, что они не сталкивались с товарами (услугами) правообладателя.

На первый взгляд, к ситуации с регистрацией младшего товарного знака должен действовать такой же подход: если правообладатель старшего товарного знака не использовал свое обозначение, то регистрация младшего не может ввести в заблуждение. Между тем, в действительности все сложнее.

Вполне возможно следующее развитие событий: правообладатель старшего товарного знака спустя некоторое время начинает активно использовать свое обозначение. Или предоставляет лицензию, отчуждает исключительное право третьему лицу, которое начинает такое использование. В случае с нарушением исключительного права особой проблемы здесь не возникает. Если ответчик также продолжает использовать спорное обозначение, то правообладатель может обратиться к нему с новым иском о нарушении исключительных прав. В таком случае его требования будут удовлетворены.

Между тем в случае с регистрацией «младшего товарного знака» у правообладателя или третьих лиц отсутствует какая-либо возможность оспорить такую регистрацию. Согласие правообладателя не может быть отозвано. Каких-либо иных оснований для аннулирования регистрации младшего товарного знака нет. В таком случае существует риск

введения потребителей в заблуждение. Если правообладатель «старшего» товарного знака все-таки начнет его использовать, то на рынке окажутся товары, маркированные схожим образом, происходящие из различных источников.

Если у правообладателя «старшего товарного знака» нет какого-либо интереса в использовании его обозначения, то он может произвести отчуждение исключительного права заинтересованному лицу, предоставить ему лицензию (в т.ч. исключительную). Если он не использует обозначение в течение 3-х лет, то заинтересованное лицо может добиться досрочного прекращения правовой охраны вследствие неиспользования (ст. 1486 ГК РФ).

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующий вывод: согласие правообладателя старшего товарного знака в соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ устраняет препятствие в регистрации младшего товарного знака в том случае, если заявленное обозначение является сходным, но не тождественным старшему товарному знаку. При оценке риска введения в заблуждение потребителей при применении положений абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ должны учитываться следующие обстоятельства: степень сходства товарного знака и заявленного обозначения; степень однородности товаров; изначальная и приобретенная различительная способность обозначений, входящих в них элементов.

Д.ю.н., Ворожевич А.С.

**Президиум Суда
по интеллектуальным правам**

Огородный проезд, д.5, стр.2,
Москва, 127254
E-mail: info@ipc.arbitr.ru

Кас.: **Судебный запрос от 29 декабря 2023 г.
Дело № СИП-363/2023 (С01-2502/2023)**

В связи с получением судебного запроса от 29 декабря 2023 г. об обстоятельствах дела № СИП-363/2023 и связанных с ним других судебных дел № СИП-185/2022 и СИП-966/2020, в парадигме правовой позиции, сформулированной в п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.12.2023 № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам».

Ниже изложено мнение по поводу поставленных Судом по интеллектуальным правам вопросов (выделены для удобства восприятия информации):

1. При каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 п. 6 статьи 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, который не возражает против регистрации тождественного обозначения заявителем?

Совершенно однозначно Роспатент должен отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 п. 6 статьи 1483 ГК РФ без учета мнения правообладателя старшего товарного знака только в случае двойного тождества (**случай 1**), описанного в последнем абзаце на с. 3 и в первом абзаце на с. 4 судебного запроса, т.е. при одновременном тождестве заявленного обозначения и старшего товарного знака и совпадении товаров и услуг, для которых подана заявка на регистрацию заявленного обозначения и кото-

рые поименованы в свидетельстве о регистрации старшего знака.

В **случае 2**, когда заявленное обозначение и товарный знак тождественны либо несущественно отличаются между собой, а товары и услуги однородны, необходимо исследовать, существует ли риск введения в заблуждение потребителей с учетом конкретных обстоятельств дела и степени однородности таких товаров и/или услуг, степени известности старшего знака и/или известности заявленного обозначения.

К примеру, правообладатель старшего знака и заявитель могут быть аффилированными юридическими лицами, имеющими общие задачи в области бизнеса, и потребители будут воспринимать товары и/или услуги, маркированные данными обозначением и старшим знаком, как происходящие из одного источника. В такой ситуации риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров отсутствует.

Кроме того, важное значение имеет степень однородности и специфика товаров и услуг, для маркировки которых предназначены анализируемые обозначение и товарный знак, репутация заявителя и правообладателя старшего знака в своей профессиональной области (если таковая имеется), известность какого-либо или обоих сравниваемых старшего знака и обозначения.

При определенных, можно даже сказать, исключительных обстоятельствах согласие правообладателя старшего знака может быть принято даже в **случае 2**.

Но такие обстоятельства нужно очень тщательно взвешивать и анализировать. Полагаю, что такая ситуация может иметь место, когда компании заявителя и правообладателя старшего знака производят весьма специфические товары, например, промышленное или научное оборудование, применяемое в разных областях экономики. При этом и заявитель, и правообладатель старшего знака на момент представления письма-согласия в Роспатент обладают высочайшей деловой репутацией, каждый из них – в сво-

ей профессиональной области, а сопоставляемые товары адресованы несовпадающим узким кругам потребителей-профессионалов и имеют особые каналы реализации, которые не пересекаются между собой.

Описанные в судебном запросе **случай 3** (заявленное обозначение и старший товарный знак сходны в определенной степени, а товары и услуги тождественны) и **случай 4** (заявленное обозначение и старший товарный знак сходны в определенной степени, а товары и услуги однородны в определенной степени) предполагают с высокой долей вероятности, что воля правообладателя старшего знака в форме безотзывного письма-согласия должна быть принята во внимание, а заявленное обозначение – получить правовую охрану. Безусловно, всегда должны приниматься во внимание конкретные обстоятельства каждого дела.

2. **Должно ли положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ толковаться таким образом, что согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие только в том случае, если заявленное обозначение является сходным, но не тождественным этому товарному знаку? Какими целями оправдано такое ограничительное толкование? В чем рациональный смысл такого ограничительного толкования?**

Буквальное прочтение положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ подразумевает, что согласие правообладателя старшего товарного знака должно относиться только к сходным до степени смешения обозначениям, но не к обозначениям, тождественным старшему товарному знаку.

При этом, как совершенно справедливо отмечено в судебном запросе, понятие сходства до степени смешения законодательно четко не регламентировано. Обозначения, имеющие разное шрифтовое или цветное исполнение, не считаются тождественными даже при наличии одинакового звучания и смысла.

По указанной причине в судебной арбитражной практике давно сформировался подход, закрепленный в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), согласно которому вероятность смешения старшего знака и заявленного обозначения надлежит определять не только исходя из степени их сходства, но и с учетом степени однородности товаров. При этом **смешение возможно** и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или **при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения**.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Основополагающий вывод п. 162 Постановления № 10 заключается в том, что «суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга». При этом вполне достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Таким образом, представляется, что если правообладатель старшего знака не усматривает опасности смешения и выдает согласие с регистрацией тождественного знака ввиду низкой степени однородности товаров, а также если суд с учетом конкретных обстоятельств дела и низкой степени однородности товаров не установил риска смешения заявленного обозначения и старшего знака по

причине минимальной вероятности их отнесения потребителями к одному источнику происхождения, согласие правообладателя тождественного старшего знака может быть принято судом с целью устранения препятствия для регистрации.

Ограничительное (буквальное) толкование положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, по моему мнению, не учитывает правовую позицию п. 162 Постановления № 10 о необходимости анализа возможного влияния в совокупности (а) степени сходства обозначений, (б) степени однородности товаров, (в) иных обстоятельств (использование старшего знака, его известность, репутация, серийный характер, степень внимательности потребителей в зависимости от категории товаров, данные социологических опросов) на вероятность смешения.

Норма п. 6 статьи 1483 ГК РФ в первую очередь направлена на защиту частного интереса правообладателя старшего знака, имеющего исключительное право его использования.

В ситуации, когда правообладатель не усматривает нарушения своих прав регистрацией тождественного заявленного обозначения для товаров с низкой степенью однородности, и нет явных причин, по которым потребитель должен воспринять товары под анализируемыми товарным знаком и обозначением в качестве принадлежащих одному изготовителю, отказ в принятии такого согласия представляется лишенным какого-либо рационального смысла и продиктован только буквальным толкованием формулировки абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем судебная практика и даже правоприменительная практика самого Роспатента, как показано далее, не всегда столь строго формализована и учитывает целый ряд обстоятельств, способных оказать влияние на вероятность смешения.

Так, положения п. 7.3. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарно-

го знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 20 января 2020 г. № 12 (далее – **Руководство**), по сути дублируют подход п. 162 Постановления № 10 при сопоставлении двух товарных знаков.

Согласно п. 7.4.7. Руководства, где изложены общие подходы к решению вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, вероятность введения потребителя в заблуждение зависит не от самого факта сходства заявленного обозначения и «старшего» товарного знака.

То есть выработанный самим Роспатентом подход в ситуации, когда в ходе экспертизы выявлено, что заявленное обозначение и «старший» товарный знак имеют высокую степень сходства, однако доказательств возможности введения в заблуждение не имеется, заключается в том, что представленное согласие «не может быть не принято и должно быть учтено при принятии решения по заявке».

Как следует из п. 7.4.7. Руководства при высокой степени сходства знаков, близкой к тождеству, и дискуссионном характере однородности товаров, а также при наличии письма согласия от правообладателя старшего знака, такое согласие не будет принято лишь при наличии следующих условий:

– широкая известность старшего знака среди потенциальных потребителей вплоть до общеизвестности, ассоциативная связь этого знака с конкретным производителем;

– низкая степень внимательности потребителей, если заявленное обозначение и старший знак предназначены для индивидуализации товаров массового спроса или лекарственных средств;

– старший знак является коллективным или наоборот, обозначение заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака (в отношении однородных товаров).

На основании вышеизложенного я полагаю, что положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не должно толковаться сугубо таким образом, что согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие для регистрации, лишь когда заявленное обозначение является сходным, но не тождественным этому товарному знаку. В некоторых случаях, описанных выше, даже при степени сходства, приближенной к тождеству, согласие может быть принято с учетом низкой степени однородности товаров и/или услуг и ряда других фактических обстоятельств, исключающих риск смешения.

Какие обстоятельства подлежат учету при оценке риска введения в заблуждение потребителей при применении положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ? Имеет ли значение факт использования старшего товарного знака, наличие договора о сосуществовании товарных знаков? В каких случаях имеется вероятность смешения знаков, но введение в заблуждение отсутствует?

При оценке риска смешения подлежат учету обстоятельства, перечисленные в п. 162 Постановления № 10 и пунктах 7.3, 7.4.7. Руководства Роспатента.

Особое значение имеет степень однородности товаров и услуг и характеристики самих товаров, от которых зависит степень внимательности и осмотрительности потребителей. Оценка однородности будет различной для товаров массового спроса или для дорогостоящих товаров длительного пользования и/или производственно-технического назначения.

Факт использования старшего товарного знака имеет значение в случае, если использование

было длительным, интенсивным и привело к известности данного знака у потребителей и его ассоциации с конкретным источником происхождения товаров. В таком случае риск смешения старшего знака с заявленным обозначением многократно увеличивается даже при дискуссионном характере однородности товаров.

Наличие договора о сосуществовании товарных знаков может иметь важное значение, поскольку в таких договорах стороны могут предусмотреть, что каждый из знаков будет иметь свои непересекающиеся каналы реализации, разные способы продвижения, разные территории использования. Например, стороны договора могут предусмотреть, что старший знак будет использоваться только в Центральной России, а заявленное обозначение – на Дальнем Востоке. Следовательно, риск смешения знаков будет низким.

Вероятность смешения знаков при отсутствии введения в заблуждение главным образом может иметь место, когда вариант ранее зарегистрированного знака с минимальными отличиями регистрируется на имя аффилированного лица правообладателя старшего знака. Данный вывод находит косвенное подтверждение в п. 7.4.7. Руководства Роспатента, где указано, что так называемые «родственные связи» компаний могут предотвратить введение в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

31 января 2024 г.

Галина Гришанова
Патентный поверенный РФ, рег. № 1153

В Суд по интеллектуальным правам
127254, г. Москва, Огородный проезд, д 5, стр. 2
Председательствующему по делу
№ СИП-363/2023
(С01-2502/2023)
Л.А. Новоселовой

ОТВЕТ
на Судебный запрос от 29.12.2023

Уважаемая Людмила Александровна, уважаемые члены Президиума, благодарю вас за оказанное мне доверие. Ниже представлены ответы на вопросы, содержащиеся в Судебном запросе от 29.12.2023.

Вопрос № 1

При каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, который не возражает против регистрации тождественного обозначения заявителем?

Ответ

Пункт 6 статьи 1483 ГК РФ содержит установление о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения: (1) тождественного или (2) сходного до степени смешения с товарными знаками (заявленными обозначениями) третьих лиц.

Данное установление также определяет/конкретизирует препятствия, не допускающие регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Среди них – однородность товаров сравниваемых обозначений, дата приоритета / дата получения правовой охраны противопоставляемого товарного знака, статус заявки третьего лица, вид товарного знака.

При этом рассматриваемая норма содержит указание на возможность исключения в ее применении, а именно – «регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, **сходного до степени смешения** [выделено мною – В.О.] с каким-либо из товарных

знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация **не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя** [выделено мною – В.О.]».

Из вышеприведенного следует, что закон установил возможность допущения регистрации заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, при установленной однородности товаров, только в отношении обозначения, являющегося **сходным до степени смешения** с противопоставленным товарным знаком. При этом абзацем шестым пункта 6 статьи 1483 ГК РФ особо подчеркнуто, что «положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, **сходных до степени смешения** [выделено мною – В.О.] с коллективными знаками».

Таким образом, можно сделать вывод, что закон не содержит указания на обстоятельства, при которых Роспатент не может отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, не возражающего против регистрации заявленного **тождественного** обозначения на имя заявителя.

Вопрос № 2

Должно ли положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ толковаться таким образом, что согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие в регистрации только в том случае, если заявляемое обозначение является сходным, но не тождественным этому товарному знаку. [* При этом применительно к оценке факта нарушения по пункту 3 статьи 1484 ГК РФ

термин «сходные» толкуется в широком смысле, как включающий и тождественные обозначения]. Какими целями оправдано такое ограничительное толкование /в чем рациональный смысл такого ограничительного толкования?

Ответ

1. Положение абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ должно и может толковаться исключительно таким образом, что согласие правообладателя «старшего» товарного знака может устранить препятствие в регистрации заявляемого обозначения только в том случае, если заявляемое обозначение является сходным до степени смешения со «старшим» товарным знаком, но не тождественным этому товарному знаку.

2. Представляется, что применительно к ситуациям с оценкой фактов нарушения исключительного права на товарный знак на основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ использование расширительного толкования термина «сходные», как включающие и тождественные обозначения, вполне допустимо. Очевидно, что уместно будет говорить о распространении толкования и на обозначения, сходные до степени смешения. Возможно, имеет смысл внести соответствующее уточнение в данную норму или дать соответствующее широкое толкование в документе высшего судебного органа.

3. Представляется, что рассматриваемое ограничение, применительно к заявляемому обозначению, направлено на: (1) защиту прав правообладателя товарного знака с более ранней датой приоритета, (2) защиту прав и интересов будущего правообладателя заявленного обозначения с более ранней датой подачи заявки (приоритета), (3) защиту прав и интересов потребителей, для информирования которых, собственно и регистрируются, используются товарные знаки. В этом цель введения законодательного ограничения.

Если говорить о рациональности такого ограничения, то оно позволяет предотвратить создание «хаотичной» ситуации на рынке, в рамках которой, например, потребитель не сможет ориентироваться относительно «качественности» товара, а правообладатель «старшего» знака окажется под угрозой размывания своего товарного знака, потери репутации своей продукции.

Вопрос № 3

Какие обстоятельства подлежат учету при оценке риска введения в заблуждение потребителей при применении положений абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ? Имеют ли значение факт использования старшего товарного знака, наличие договора о сосуществовании товарных знаков? В каких случаях имеется вероятность смешения знаков, но введение потребителей в заблуждение отсутствует?

Ответ

В отсутствие специальных разъяснений относительно подхода к оценке риска введения потребителя в заблуждение при применении положений абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 ГК РФ представляется возможным использовать разъяснения/рекомендации, содержащиеся в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам).

В частности, для вывода о наличии риска введения потребителя в заблуждение в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

При этом в Справке отмечается: «Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свиде-

тельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, вывод о риске введения потребителя в заблуждение возможен при установлении, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем (существующем) товарном знаке и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Оценка риска введения в заблуждение должна производиться в отношении тех товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация обозначения. Предполагающаяся только вероятностная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе снимает риск введения в заблуждение.

Риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров может возникать в том числе при использовании товарных знаков, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными тем, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана.

В Справке отмечается, что применительно к товарам широкого потребления, при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребите-

ли товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения является более высокой. Применительно к товарам производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

При этом в Справке указывается и на такие факторы для оценки смешения и, как следствие [по моему мнению – В.О.], оценки риска введения в заблуждение, как длительность или краткосрочность использования товаров, их стоимость (дорогостоящие или дешевые). При приобретении изделий длительного пользования или дорогостоящих потребители бывают особенно внимательны, и вероятность смешения и, как следствие, введения в заблуждение, в данном случае невелика. В отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения и, как следствие, введения в заблуждение соответственно увеличивается.

Таким образом, при оценке риска введения потребителей в заблуждение следует учитывать:

- увеличение опасности смешения в отношении товаров широкого потребления, имеющих невысокую стоимость и краткосрочно используемых, являющихся предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителей ослаблено;

- усиление вероятности ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров;

- невозможность определения введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров исключительно однородностью товаров, возможность возникновения заблуждения и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Помимо положений вышеназванной Справки представляется возможным и даже необходимым использовать положения, содержащиеся в п. 162 Постановления Пленума ВС № 10 – см. заключительный абзац п. 162 – «Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ».

Как следует из п. 162 Постановления Пленума ВС № 10, вероятность смешения определяется, исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается, исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены; условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков,

объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

С учетом вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что при оценке риска введения потребителя в заблуждение должны исследоваться:

- сходство анализируемых товарного знака и заявляемого обозначения,
- однородность товаров (услуг), для которых они предназначены,
- факт использования «старшего» товарного знака,
- наличие договора о сосуществовании,
- наличие иных документов, свидетельствующих об информированности потребителей о товарном знаке, его использовании/неиспользовании в гражданском обороте, периоде использования, о товарах (услугах), для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Как представляется, примером отсутствия введения потребителя в заблуждение, при наличии вероятности смешения товарных знаков, может послужить регистрация сходных до степени смешения товарных знаков на имя аффилированных лиц. При этом должно быть очевидным понимание со стороны потребителя, что эти лица являются аффилированными.

Так, например, оказание услуг мобильной связи и услуг домашнего интернета (предоставление доступа к сети Интернет посредством кабеля по определенному адресу) может осуществляться разными компаниями, но аффилированными между собой. Приходя в салон связи, потребитель может получить по тарифу сразу комплекс услуг. При этом услуги мобильной связи по факту будут оказываться одним лицом, а услуги домашнего интернета будут оказываться другим лицом.

Между собой эти лица аффилированы и используют сходные до степени смешения товарные знаки: один и тот же словесный элемент, но для услуг домашнего интернета, например, с добавлением словесного элемента Home/Дом.

В такой ситуации, несмотря на то что услуги оказываются под сходными до степени смешения товарными знаками, зарегистрированным в отношении однородных услуг (по представлению доступа в Интернет и по предоставлению услуг мобильной связи) на имя аффилированных лиц, отсутствует введение потребителя в заблуждение. Потребитель понимает, что источником происхождения услуг по факту является группа компаний, то есть – один источник происхождения. В этой связи потребитель не вводится в заблуждение.

Такая структура бизнеса по разделению оказания услуг между различными юридическими лицами характерна и для розничных продаж. Так, например, реализация товара в розницу в магазине и доставка товаров из магазинов могут осуществляться аффилированными компаниями. То есть, аффилированные лица могут использовать сходные до степени смешения товарные знаки, только у товарного знака лица, оказывающего услуги по

доставке товаров из магазинов, добавляется, например, словесный элемент «доставка».

Потребитель, заказывая через приложение, на сайте, по телефону или иным образом доставку товара, понимает, что источником происхождения оказываемых услуг, по сути, является одно лицо или группа аффилированных лиц. Таким образом, услуги по реализации товара в магазине оказываются первым лицом, а услуги по доставке этого товара потребителю по указанному им адресу оказываются вторым лицом, аффилированным с первым. Введение в заблуждение отсутствует, но сходство до степени смешения товарных знаков очевидно. Услуги по реализации товара и по доставке товара также могут быть признаны однородными.

Аналогичная ситуация может возникать в различных сферах оказания услуг и производства товаров. Так, различные холдинги, ассоциации и иные объединения лиц могут договариваться о продвижении определенного товарного знака в отношении однородных товаров/услуг (обувь и одежда, вино и водка, производство продуктов питания и сеть ресторанов, и др.).

В.В. Орлова

Ответ на судебный запрос по делу: СИП – 363/2023

В отношении вопросов, сформулированных в рамках судебного запроса Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2023 г. по делу СИП – 363/2023, поясним следующее.

Обстоятельства дела и вопросы, изложенные в судебном запросе, касаются основания для отказа в регистрации товарного знака, закрепленного в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Данное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака зависит от возможных прав и интересов третьих лиц на сходные или тождественные заявленному символу обозначения, которые могут быть нарушены в результате регистрации товарного знака, и поэтому может быть отнесено к группе относительных оснований для отказа в регистрации¹.

«Относительный характер основания для отказа в государственной регистрации товарного знака означает, что при определенных условиях предусмотренные соответствующей нормой ограничения можно преодолеть»². Так, согласно абз. 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных то-

варов обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 упомянутого пункта этой статьи Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Для разъяснения были сформулированы следующие правовые вопросы.

Вопрос 1. Должно ли положение абз. 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ толковаться таким образом, что согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие в регистрации только в том случае, если заявленное обозначение является сходным, но не тождественным этому товарному знаку? Какими целями оправдано такое ограничительное толкование / в чем рациональный смысл такого ограничительного толкования?

Полагаем, что положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ должно толковаться следующим образом: согласие правообладателя старшего товарного знака устраняет препятствие в регистрации только в том случае, если заявленное обозначение в отношении однородных товаров является сходным, но не тождественным этому товарному знаку. Таким образом, при тождественности обозначений³ должно предполагаться, что наличие согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, чье право нарушалось бы регистрацией в качестве товарного знака тождественного обозначения в отношении однородных товаров, не может преодолеть ограничение на пре-

¹ Хотя ГК РФ, в отличие от ранее действующего Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ст. ст. 6, 7) не закрепляет деление оснований для отказа в регистрации на абсолютные и относительные, указанная классификация признается судебной практикой и учитывается в доктрине при исследовании упомянутых оснований. См., напр.: Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. редакцией д.ю.н. Л.А. Новосёловой. М.: Статут, 2018. С. 99.

² Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева, 2018. С. 747.

³ Легальное понятие тождественных и сходных обозначений закреплено в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак», утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 01.05.2023). Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. В свою очередь, обозначение является сходным с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

доставление правовой охраны, предусмотренное, в частности, в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Указанный вывод, на наш взгляд, можно аргументировать следующими соображениями.

Во-первых, считаем, что положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ сформулированы таким образом, что не дают оснований для расширительного толкования. Аналогичным образом указанные положения закреплены и в подзаконном акте – п. 46 Правил, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 01.03.2023). Позиция Роспатента по спорной проблеме основана на буквальном толковании указанной нормы и представляется логичной (тождество обозначений автоматически приводит к риску введения потребителей в заблуждение даже при неидентичности, но однородности товаров).

Во-вторых, указанный подход к толкованию абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ нашел отражение не только в практике Роспатента, но и Палаты по патентным спорам, а также в судебной практике, на что и указал Конституционный Суд РФ в п. 3.1 Постановления от 14.12.2023 г. № 57-П⁴, явно не увидев в этом никакого противоречия и неверного применения закона.

Например, в Постановлении Президиума СИП от 5 августа 2021 года по делу СИП – 31/2021⁵ отмечено, что «с учетом положений п. 41 Правил 482 сравниваемые обозначения следует признать тождественными, поскольку они совпадают между собой во всех элементах. При этом в случае наличия **тождества сравниваемых обозначений письменного соглашения или иной документ, содержащий решение правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию спорного обозначения, не устраняет опасности смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.** Таким образом, учитывая тождественность сравниваемых обозначений, соглашение заявителя с правообладателем противо-

поставленного товарного знака не устраняет **вероятность смешения товарных знаков в результате их совместного использования и может привести к введению потребителей в заблуждение**».

Рациональный смысл вышеуказанного подхода к толкованию абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ видится в следующем.

В п. 3.4 Раздела VII Концепции развития гражданского законодательства⁶, одобренной Президентом РФ 13 октября 2009 г., отмечалось, что «современные условия экономического развития страны требуют дальнейшего совершенствования отношений, связанных с товарными знаками, знаками обслуживания... Прежде всего это касается уточнения положений ГК, посвященных основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, чтобы такая регистрация не могла явиться **причиной введения потребителей в заблуждение**».

Для совершенствования правового регулирования охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации потребовались комплексные изменения, внесенные в четвертую часть ГК РФ на основе Концепции развития гражданского законодательства Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁷. В результате указанной корректировки в целях учета интересов потребителей абзац 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ был изменен таким образом, что в настоящее время согласие правообладателя должно быть принято во внимание только при условии, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 этого пункта, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Следовательно, если законодатель ужесточил правовое регулирование в отношении обозначений,

⁴ Постановление Конституционного суда РФ от 14.12.2023 № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам».

⁵ Постановление Президиума СИП от 5 августа 2021 года по делу СИП – 31/2021.

⁶ Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 147.

⁷ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

сходных до степени смешения, то логично предположить, что для тождественных символов в отношении однородных товаров введение потребителей в заблуждение явно презюмируется, и, соответственно, не должно допускаться даже при наличии согласия правообладателей.

Согласие правообладателя в рассматриваемой ситуации позволяет соблюсти его собственные интересы, но при этом абсолютно не исключает возможности нарушения интересов потребителей, которые, запоминая определенный товарный знак, связывают его с конкретным производителем продукции, потребительскими свойствами маркируемого указанным символом товара и деловой репутацией правообладателя.

Можно сделать вывод, что между относительными и абсолютными основаниями для отказа товарному знаку в регистрации нет четкой границы. При регулировании относительного основания, закрепленного в п. 6 ст. 1483 ГК РФ, и условий преодоления соответствующих ограничений, законодатель учел и внутренние свойства самого обозначения, не зависящие от существования прав других лиц⁸, но могущие породить у потребителей неверные представления об изготовителе через ассоциации.

В судебном запросе обращено внимание на аналогичную ситуацию: когда тождественные обозначения оказываются в правообладании разных лиц – при отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг, риск введения потребителей в заблуждение устанавливается применительно к конкретной ситуации (пункт 2 статьи 1488 ГК РФ). Поэтому, видимо из-за существования близких по смыслу правовых норм, упоминается ограничительное толкование абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Действительно, в данном случае просматривается некоторая правовая неопределенность и противоречивость правовых норм. Вместе с тем полагаем, что все-таки речь идет о несколько разных правовых ситуациях. При отчуждении исключительного права на товарный знак заключается со-

ответствующий договор, по которому правообладатель обязуется передать исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров или их части другой стороне – приобретателю исключительного права (п.1 ст.1488 ГК РФ). В свою очередь, в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ речь идет лишь о согласии правообладателя старшего товарного знака, которое только при соблюдении определенных условий может повлиять на возникновение правовой охраны у заявителя. При этом об отчуждении исключительного права речь не идет. Подобным волеизъявлением, являющимся, как правило, по правовой природе односторонней сделкой, правообладатель, по сути, ограничивает свое исключительное право на товарный знак.

Вопрос 2. При каких обстоятельствах Роспатент может отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, который не возражает против регистрации тождественного обозначения заявителем?

Роспатент может отказать в регистрации обозначения в качестве товарного знака по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вопреки воле правообладателя старшего товарного знака, который не возражает против регистрации тождественного обозначения заявителем при наличии следующих обстоятельств, действующих в совокупности:

а) обозначения *тождественны*, то есть совпадают друг с другом во всех элементах. Положения законодательства, касающиеся согласия правообладателя, могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительные отличия от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения другим шрифтом, другим цветовом сочетании и т.д.).

б) товары (услуги) заявителя, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются *однородными товарам (услугам) правообладателя* старшего знака. Даже при низкой степени однородности (например, товары одно-

⁸ Отметим, что существует абсолютное основание для отказа в регистрации товарного знака, закрепленное в подпункте 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства.

родны, но не идентичны) полное тождество обозначений может приводить к выводу о вероятности смешения обозначений в глазах средних потребителей соответствующих товаров⁹.

При наличии вышеуказанных обстоятельств ограничения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, преодолеть нельзя.

Вопрос 3. Какие обстоятельства подлежат учету при оценке риска введения в заблуждение потребителей при применении положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ? Имеют ли значение факт использования старшего товарного знака, наличие договора о сосуществовании товарных знаков? В каких случаях имеется вероятность смешения знаков, но введение потребителей в заблуждение отсутствует?

Анализ действующего законодательства, постановлений судебных пленумов и других официальных документов позволяет сделать следующие выводы.

Обстоятельства, учитываемые при оценке риска введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителей при применении положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, детерминируются вероятностью смешения старшего товарного знака и спорного обозначения, исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом, как отмечалось, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Общие подходы к применению и оценке указанных обстоятельств закреплены в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ».

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 г. по делу

№ СИП-376/2023¹⁰ отмечено, что при определении вероятности смешения обозначений нужно выполнить три шага: определить степень сходства обозначений; определить степень однородности товаров; с учетом степени однородности товаров и степени сходства обозначений, а также перечисленных в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 дополнительных обстоятельств определить наличие или отсутствие вероятности смешения в гражданском обороте.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. В свою очередь, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

К примеру, в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП – 789/2021¹¹ отмечено, что наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений повышает опасность смешения, и, соответственно, влияет на возможность расширения диапазона услуг, которые могут рассматриваться как однородные, поскольку за счет высокой степени сходства сравниваемых обозначений (близкой к тождественной),

⁹ Согласно абзацу 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» ...смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

¹⁰ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 г. по делу № СИП-376/2023.

¹¹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП – 789/2021.

вероятность представления потребителей о принадлежности сравниваемых услуг одному производителю усиливается.

Таким образом, на вывод о вероятности смешения обозначений в гражданском обороте и риске введения потребителей в заблуждение могут повлиять следующие факторы: высокая степень сходства сравниваемых обозначений (например, тождество сильного элемента заявленного обозначения и единственного элемента противопоставленного знака); высокая степень однородности товаров (к примеру, тождественность рубрик, идентичность товаров).

Кроме того, в соответствии с п. 7.4.7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022) (далее – Руководство) вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае если:

– заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

– не подвергается сомнению однородность товаров;

– противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий)¹².

Таким образом, при проведении экспертизы следует учитывать все обстоятельства в совокупности и, исходя из этого, рассматривать вопрос о возможности учета документа, подтверждающего согласие.

Как отмечалось, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения,

оценивает и иные *дополнительные обстоятельства*, в частности, степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены). Так, потребители товаров широкого потребления (продукты питания, одежда, домашняя утварь и т.д.) приобретают их от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения обозначений в данной ситуации является более высокой. Более того, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых (гигиенические и косметические изделия; продукты питания и др.) степень внимательности потребителей снижается и вероятность смешения символов значительно увеличивается.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

К *дополнительным обстоятельствам*, подлежащим оценке при определении вопроса о вероятности смешения товарного знака и заявленного обозначения, относится и факт *использования товарного знака* (используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем – п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»).

Полагаем, что установление факта неиспользования товарного знака в отношении однородных товаров при наличии сходства старшего товарного знака и противопоставленного обозначения устраняет вероятность смешения обозначений, а также риск введения потребителей в заблуждение, и при наличии согласия правообладателя дает основания для регистрации заявленного обозначения. Например, в целях исключения возможности смешения товарных знаков правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части

¹² Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (ред. от 25.03.2022).

однородных товаров, в отношении которых обозначение не используется. При этом ограничение может быть осуществлено как путем исключения из перечня части товаров, так и путем замены общих понятий на частные, входящие в ту же родовую группу товаров.

В свою очередь, при неиспользовании правообладателем тождественного товарного знака в отношении однородных товаров независимо от наличия/отсутствия согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения, установленные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ограничения можно преодолеть: а) в случае отказа правообладателя от исключительного права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ); б) на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или их части в связи с его неиспользованием (подпункт 3 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ).

Договор о сосуществовании товарных знаков по правовой природе можно отнести к документам, подтверждающим согласие на регистрацию сходного до степени смешения знака, наряду с письмами – согласиями и т.д.¹³ При этом согласие правообладателя позволяет учесть его собственные интересы, но не снимает иное ограничение, установленное для защиты интересов потребителей.

Прежде всего предоставление согласия возможно только в том случае, если «старший» товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением. В том случае, если старший товарный знак является тождественным заявленному обозначению, предоставление соответствующего согласия не предусматривается.

Согласно п. 7.4.1 Руководства согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указан-

ных выше, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заметим, что в судебной практике при оценке обозначений, сходных до степени смешения, наличие согласия правообладателя учитывается даже при установлении высокой степени сходства старшего товарного знака и заявленного обозначения. При этом риск введения потребителей в заблуждение оценивается не во всех ситуациях¹⁴. В судебных решениях отмечено¹⁵, что данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 АПК РФ результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями законодательства. В то же время есть судебные решения, где указано, что «представленное заявителем письмо – согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения для товаров 12 класса МКТУ не устраняет предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ основания для отказа в государственной регистрации товарного знака...»¹⁶.

Полагаем, что договор о сосуществовании товарных знаков либо иной документ, подтверждающий согласие правообладателя на регистрацию сходного обозначения, автоматически не означает факт отсутствия введения потребителей в заблуждение. Согласно п. 7.4.1 Руководства согласие может быть принято лишь в случае, если регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со старшим знаком, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и, соответственно, вероятность смешения символов не будет вводить потребителей в заблуждение, в частности, если они не воспринимают указанные обозначения как принадлежащие одному и тому же лицу. Следовательно, при наличии определен-

¹³ Согласно п. 7.4.1 Руководства «если документ, подтверждающий согласие, оформлен в виде договора, он должен содержать подписи заявителя и правообладателя или уполномоченных ими лиц».

¹⁴ См., например: Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 по делу № СИП – 653/2023 .

¹⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 по делу № СИП – 824/2023; Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 по делу № СИП – 135/2023. и др.

¹⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 по делу № СИП – 490/2019.

ных обстоятельств риск введения потребителей в заблуждение может быть исключен либо сведен к минимуму.

1. «Родственные связи» между организациями – производителями, аффилированность юридических лиц

Согласно пункту 7.4.7 Руководства в ситуации, когда установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия. Представляется, что данное условие может способствовать предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя.

2. Круг потребителей и специфика товара

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность введения потребителей в заблуждение уменьшается, т.к. указанные товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

3. Вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер

Согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается.

Вместе с тем, даже если однородность товаров подвергается сомнению и правообладателем представлен документ, подтверждающий согласие, правовая охрана заявленному обозначению

не может быть предоставлена, если противопоставленный товарный знак:

– широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

– предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий);

– предназначен для индивидуализации лекарственных препаратов (пункт 7.4.7 Руководства).

4. Входящий в состав сравниваемых обозначений сходный элемент используется в составе товарных знаков третьих лиц и может быть признан «слабым» элементом, не запоминаемым потребителем

Так, согласно пункту 7.3.2 Руководства, в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами.

В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения и введению потребителей в заблуждение.

Рабец Анна Петровна

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права
и процесса Юрической школы ДВФУ

26.01.2024 г.

Научная статья
УДК 34.01

Для цитирования:

Рожкова М.А. 5 признаков (критериев охраноспособности) произведений литературы и искусства, закрепленных действующим законодательством // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 49–61.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_4

Rozhkova Marina A. 5 attributes (criteria of protectability) of works of literature and art enshrined in the current legislation // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 49–61. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_4

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_4

5 признаков (критериев охраноспособности) произведений литературы и искусства, закрепленных действующим законодательством¹



М.А. Рожкова,

доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, советник по науке декана юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, президент IP CLUB

Настоящая статья призвана обозначить критерии охраноспособности произведений литературы и искусства, которые предусмотрены действующим законодательством. По результатам проведенного исследования таких признаков было выявлено пять. Признаваться объектом авторских прав и получить авторско-правовую охрану может произведение литературы или искусства, которое: 1) создано физическим лицом, необязательно обладающим профессиональной квалификацией в сфере литературы и искусства; 2) стало результатом творческого труда этого физического лица; 3) выражено в объективной форме, позволяющей воспринимать его другими лицами (однако доведение его до сведения широкой публики не является обязательным); 4) было создано самостоятельно – без неправомерных заимствований из чужих произведений – и допускает его использование вне связи с каким-либо другим произведением; 5) обладает оригинальностью, что проявляется в индивидуальном стиле автора произведения.

Ключевые слова:

произведения литературы и искусства; авторское произведение; творчество; объективная форма; самостоятельность произведения; нелегальные заимствования; оригинальность; индивидуальный стиль автора.

¹ Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы по теме «Объекты авторского права в условиях развития цифровых отношений».

В современных публикациях характеристика произведений литературы, науки и искусства обычно дается с опорой на известное высказывание В.И. Серебровского, который предлагал понимать произведение «как совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения» (1956)². Правовед при этом подчеркивал, что большинство цивилистов исходит из того, что всякое произведение для признания его охраноспособным должно демонстрировать два признака – *наличие творческой деятельности и объективную форму*, в которой оно воплощено³.

Нормы Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ, Кодекс), казалось бы, воспроизводят общепринятую позицию 70-летней давности, весьма теоретично закрепляя условия охраноспособности произведений литературы, науки и искусства. Прямо предъявляя требования к *процессу* (произведение должно быть создано в процессе творческого труда) и *форме* (произведение должно получить объективную форму), отечественный законодатель не слишком последователен и точен в установлении требований к собственно самому результату этого процесса. В итоге во многих судебных решениях и современных публикациях констатируется, что произведение должно отвечать только двум предусмотренным законом условиям – **быть создано в результате творческой деятельности** (ст. 1257 ГК РФ) и **выражено в объективной форме** (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). При этом в цивилистических исследованиях, специально посвященных объектам авторских прав, доктринально обосновываются такие признаки произведений, как: общественная ценность, новизна, уникальность идей, неповторимость, эстетическая направленность, оригинальность, авторская индивидуальность, воспроизводимость, утилитарная полезность и т.д.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при правоприменении затрудняются использовать доктринальные выкладки, нередко основанные лишь на умозрительных утверждениях, и обычно исходят из того, что произведение литературы, науки или искусства должно соответствовать только двум прямо названным в законе квалификационным признакам (критериям охраноспособности). С учетом того, что само понятие «произведение» в ГК РФ не определено, а перечень объектов, которые могут рассматриваться как произведения, является неисчерпывающим⁴ (что подтверждает п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – Постановление № 10), конечно, не исключены правоприменительные ошибки. Иногда авторско-правовая охрана распространяется на негодные для этого результаты интеллектуальной деятельности. Между тем вопрос, относится то или иное произведение к объектам авторского права, является определяющим – в зависимости от ответа на него должны рассматриваться и разрешаться вопросы о присуждении к выплате компенсации за нарушение авторских прав, применении договорных санкций по лицензионным договорам и т.п.

Исходя из значимости для судебной практики вопроса о том, какие результаты интеллектуальной деятельности могут быть признаны объектами авторских прав, в настоящей статье предпринята попытка выявить и обозначить установленные законом признаки (критерии охраноспособности) произведений, дав им характеристику. Проведенные исследования позволяют утверждать, что в действующем законодательстве нашел подтверждение целый ряд квалификационных признаков, которым должно соответствовать произведение, чтобы получить авторско-правовую охрану. Большинство из них так или иначе упоминаются в ст. 1259 ГК РФ, но часть их «разбросана» по другим статьям Кодекса.

² Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32.

³ Хотя В.И. Серебровский признавал, что в юридической литературе упоминаются и иные признаки произведений, такие как новизна, способность к воспроизведению, общественная полезность (там же).

⁴ Пункт 1 ст. 1259 ГК РФ закрепляет, что к объектам авторских прав можно относить не только прямо поименованные в этом пункте, но и другие произведения.

Обращаясь к исследованию квалификационных признаков произведения, нельзя игнорировать общепризнанные – о творческом характере деятельности по созданию произведения и объективной форме последнего. Эти признаки также нуждаются в комментариях и очищении от некоторых заблуждений.

И еще одно важное замечание. В настоящей статье критерии охраноспособности обозначаются для целей их применения к произведениям **литературы и искусства** (далее – авторские произведения, произведения). Квалификационным признакам произведений **науки** я планирую посвятить отдельную статью, в которой будет раскрываться присущая им специфика, поэтому здесь они вообще не учитываются.

1. Объект авторского права может быть создан любым физическим лицом

Этот квалификационный признак нашел свое закрепление в ст. 1257 ГК РФ, предусматривающей, что «автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано». При этом в действующем законодательстве не говорится, что для признания произведения объектом авторского права его создатель должен обладать какой-либо квалификацией или специальными знаниями – *стать автором произведения может любое физическое лицо*.

Помимо указанного данная норма лишает легальной основы всякое утверждение о допустимости признания автором произведения *искусственный интеллект*. Вследствие этого в целях настоящей статьи нет оснований исследовать результаты, создаваемые искусственным интеллектом, и анализировать критерии их охраноспособности.

2. Объектом авторского права может стать результат творческого труда, отвечающий признакам авторского произведения

Данный критерий охраноспособности опирается на упоминавшуюся выше ст. 1257 ГК РФ, а также п. 1 ст. 1259 ГК РФ, относящий эти произведения к объектам авторских прав. Тщательный анализ содержания этих норм позволяет обозначить ряд проблемных вопросов и предложить им решение.

Прежде всего в рамках настоящей статьи надо коснуться понятия **«произведение»**, дефиниция которого, как уже указывалось, в Кодексе отсутствует, но которое в системной связи приведенных норм для целей авторского права может определяться как *результат творческой деятельности физического лица, который при его соответствии критериям охраноспособности становится объектом авторских прав*⁵. И здесь необходимо сделать несколько замечаний.

К сожалению, в Кодексе не всегда последовательно выстроен терминологический ряд, поэтому понятие «произведение» в нем используется для обозначения результатов творческого труда, которые как получили авторско-правовую охрану (произведение в правовом смысле), так и не получили таковой (произведение в обыденном смысле). Впрочем, изобретения находятся примерно в той же ситуации – термином «изобретение» принято обозначать технические решения, и охраняемые патентом (изобретение в правовом смысле), и не получившие патентно-правовую охрану (изобретение в обыденном смысле). Вследствие этого надо учитывать, что **понятие «произведение» не равно понятию «объект авторских прав»**.

В пункте 1 ст. 1259 ГК РФ закреплено, что объектами авторских прав являются авторские произведения *независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения*. Буквальное прочтение этой нормы создает впечатление, что ее следует понимать в том ключе, что абсолютно любой результат интеллектуальных усилий может стать объектом авторских прав и по-

⁵ Отдельно в ряду объектов авторских прав стоят компьютерные программы (программы для ЭВМ), которые традиционно признаются не результатом творчества, а скорее техническим решением утилитарной задачи. Строго говоря, законодатель не называет компьютерные программы произведениями, а только предоставляет им правовую охрану, аналогичную правовой охране литературных произведений, на что уже обращалось внимание ранее (см. об этом: Рожкова М.А. Понятие «компьютерная программа» (программа для ЭВМ) в российском праве (подробный комментарий к статье 1261 Гражданского кодекса) // Право цифровой экономики – 2022 (18): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2022. С. 10–61 // URL: <https://rozhkova.com/pdf/program-2022.pdf>)

лучить авторско-правовую охрану. Однако это не так. В действительности данное положение следует толковать по-иному: достоинства, назначение, способ выражения произведения *не должны получать правовую оценку* и предопределять его признание объектом авторских прав – для приобретения авторско-правовой охраны произведению необходимо соответствовать тем признакам, которые предусмотрены действующим законодательством для объектов авторских прав.

Прямое подтверждение существования произведений, которые не признаны объектами авторских прав и не получили соответствующую правовую охрану, можно найти в п. 1 ст. 1337 ГК РФ. В данной статье прямо упомянуты две разновидности: 1) произведения, которые не были обнародованы и перешли в общественное достояние и 2) произведения, которые изначально находились в общественном достоянии в силу того, что не охранялись авторским правом.

Таким образом, действующее **законодательство прямо закрепляет вероятность непризнания произведения объектом авторских прав, предусматривая в таких случаях его изначальное нахождение в общественном достоянии** (ст. 1282 ГК РФ).

Как уже указывалось, первым критерием охраноспособности, который является необходимым для признания произведения объектом авторских прав, является упоминаемый в Кодексе творческий характер процесса создания произведения как обязательное условие для установления авторско-правовой охраны, что не позволяет обойти вниманием понятие «творчество», а также сопряженные с ними понятия «творческий труд» / «творческая деятельность». В отношении них можно высказать несколько соображений.

Во-первых, обращает на себя внимание то, что в отличие от ст. 1225 ГК РФ, устанавливающей перечень объектов интеллектуальных прав и подразделяющей их на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, ст. 1257 ГК РФ упоминает только результаты

творческого труда, то есть явно сужает сферу действия норм авторского права (как известно, понятие интеллектуальной деятельности, под которой мыслится вообще всякая умственная деятельность, значительно шире по охвату, нежели понятие творческого труда).

Понятие творчества (как и творческого труда) в Кодексе не раскрывается, что представляется абсолютно верным ввиду многоаспектности этого понятия и значительного разнообразия его определений в трудах по философии, психологии, культуре. На это специально обращается внимание специалистами: «В целом термин “творчество” служит программным лозунгом, выполняющим стимулирующую и интегративную функцию в научном исследовании, но не достигшим строгости научного понятия. Многообразие его значений объемлет собой сферы личности, процесса и результата, причем часто без их ясного различия. Нет единства и в том, какими свойствами должна обладать личность, процесс и его продукт, чтобы получить название творческого, в каких условиях результат оценивается как творческий»⁶.

Ввиду сказанного представляется, что для целей авторского права нет необходимости специально формулировать подробное легальное определение творчества с учетом различных воззрений философов и психологов. Более верным представляется определение значения этого термина исходя из его обычного значения в повседневном языке, в котором творчество понимается скорее как форма активности человека, которая выражается в разных видах деятельности и которой занимаются не только признанные мэтры в сфере литературы и искусства, но и обычные люди.

Ввиду сказанного трактовать творчество в сфере литературы и искусства как «деятельность, порождающую нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее»⁷, к чему склоняются многие юристы, представляется слишком радикальным – действующее законодательство в сфере авторского права не предусматривает новизну в качестве условия охраноспособности авторских произведений.

⁶ Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. М.: Мысль, 2010. [Электронный ресурс] // URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01089445249fc349f1553108>

⁷ Такое определение закреплено в Большой советской энциклопедии и воспроизводится многими авторами.

И в этой части – в части отсутствия необходимости устанавливать новизну авторского произведения – верными предстают разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, который в п. 80 Постановления № 10 констатирует, что «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права» (об уникальности и оригинальности произведения будет говориться далее).

Думается, для целей авторского права довольно подходящим является краткое определение, данное в ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре⁸ (далее – Основы законодательства о культуре), согласно которому *творческая деятельность* есть «создание культурных ценностей и их интерпретация». Причем культурные ценности Основы законодательства о культуре определяют крайне широко, позволяя относить к ним «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты».

В этих условиях закономерным выглядит, что Кодекс прямо отказывает ряду объектов, возникших в результате творческой деятельности, в признании их объектами авторских прав. Так, авторско-правовой охраны лишены идеи, концепции, принципы, методы, языки программирования и проч. (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). А в п. 6 ст. 1259 ГК РФ не признаются объектами авторских прав официальные документы, судебные решения, государственные символы и знаки, произведения народного творчества и проч. При этом несмотря на закрытый характер перечней, содержащихся как в п. 5 ст. 1259 ГК РФ, так и в п. 6 ст. 1259 ГК РФ, основанием

для отказа произведению в признании его объектом авторского права могут стать и несоответствие его критериям охраноспособности авторского произведения, которые закреплены в действующем законодательстве и будут раскрываться далее.

Резюмируя, надо признать, что *далеко не всегда осуществление творческой деятельности приводит к признанию произведения объектом авторских прав*. Результатом такой деятельности может стать, в частности, и произведение, не получающее авторско-правовую охрану в силу закона, как: фольклор, языки, в том числе искусственные; и произведение, не отличающееся самостоятельным характером и вследствие этого не получающее авторско-правовую охрану; и произведение, лишенное оригинальности (о чем будет говориться далее). Иными словами, творческий характер деятельности по созданию произведения – это только один из критериев, используемых при решении вопроса об охраноспособности произведения; за ним должно последовать установление ответственности произведения другим легальным квалификационным признакам.

Во-вторых, специального внимания заслуживает и то, что **произведение презюмируется в качестве результата творческого труда, пока не доказано обратное**⁹ (например, что результат был создан не творческим трудом, а в процессе механической работы).

Как показывает практика, признание той или иной деятельности творческим трудом не вызывает у судов серьезных затруднений, когда речь идет о создании **традиционных** авторских произведений. Так, вряд ли можно ожидать сложностей при квалификации в качестве творческой деятельности классическое написание картины маслом, лепку скульптуры, рукописное сотворение романа, в процессе которых воплощаются идеи, образы, эмоции, взгляды, настроения создателей произведений.

Вместе с тем, как только встает вопрос использования при создании произведения **современных технологий** (в том числе и фотографической), тут же и обнаруживаются проблемы в части

⁸ Утв. Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1.

⁹ Это подтверждено в п. 80 Постановления № 10.

установления факта творческого труда, ибо в качестве такового психологически некомфортно признавать нажатие нескольких кнопок на гаджете (например, когда изображение или музыкальный отрывок мгновенно создаются в соответствующем приложении).

Применительно к последнему моменту нельзя не отметить, что фотография стала первым охраноспособным результатом творческого труда, созданным с помощью технологии. Именно включение в 1908 г. в Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений положения об отнесении к числу объектов правовой охраны фотографий *без их градации на информационные (протокольные) и эстетические (творческие)* открыло ящик Пандоры, до сих пор порождающий массу проблем при правоприменении. Четким подтверждением этого выступает Справка Суда по интеллектуальным правам «Вопросы, связанные с определением критериев творческой деятельности на примере фотографических произведений»¹⁰.

Между тем в отличие от эстетических фотографий, становящихся результатом творческого труда, информационные (протокольные) фотографии, являющиеся обычно средством фиксации, способом документирования событий / лиц / объектов, средством обеспечения удостоверения личности и т.п., не являются результатом творчества и нацелены на решение прикладных задач, что и предопределило создание для них нескольких специальных правовых режимов, о чем мы писали ранее¹¹. Вряд ли можно признавать творческий характер и за случайным нажатием кнопки фотоаппарата / смартфона, результатом которых становится фотографический ряд.

Сказанное позволяет говорить об актуальности разработки в российском праве *концепции минимального творческого вклада автора*, которая бы позволяла единообразно разрешать вопросы ох-

раноспособности результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых посредством применения не только фотографической, но и иных современных технологий. В условиях все большего развития технологий искусственного интеллекта такая концепция была бы крайне востребована.

3. Объектом авторского права может стать произведение, выраженное в объективной форме, которая позволяет другим лицам воспринимать это произведение, однако доведение его до сведения широкой публики не является обязательным

Данный критерий охраноспособности выводится из п. 3 ст. 1259 ГК РФ, предусматривающего: «Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме». Содержание изложенной нормы не позволяет оставить без внимания понятия объективной формы и обнародования произведения, применительно к которым можно указать следующее.

Во-первых, процитированная норма свидетельствует о том, что возможность *воспроизведения* формы произведения, названная в определении В.И. Серебровского в качестве непосредственного признака авторского произведения, в действующем законодательстве не упоминается¹² – законодатель ограничился указанием только на **объективную форму** результата творческой деятельности, которая *позволяет другому человеку воспринимать этот результат, в большинстве случаев закрепленный на материальном носителе*.

Так, объекты, выраженные в письменной форме, могут иметь вид собственноручного авторского рукописного текста (автографа), машинопис-

¹⁰ URL: http://ipcmagazine.ru/images/articles/news_5779/1.pdf

¹¹ Рожкова М.А., Исаева О.В. Правовые режимы фотографии в российском праве [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 55–69 (URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/legal-regimes-of-photography-in-russian-law>)

¹² А.Ю. Копылов пишет о том, что термин «воспроизведение» в контексте признаков произведения следует трактовать в узком значении «создания копии», вследствие чего «объективная форма произведения и воспроизводимость составляют единый признак» (Копылов А.Ю. Основные квалификационные признаки произведения как объекта авторского права // Вопросы российского и международного права. 2019. Том. 9 № 10-1. С. 110).

ного выражения, нотной записи, цифровой записи на жестком диске компьютера и т.п.; в устной форме – быть публично исполненными, публично прочитанными и т.п.; в форме изображения – иметь вид рисунка, схемы, карты на картоне или в цифровой записи на флеш-накопителе и т.п.; в объемно-пространственной форме – воплотиться в виде скульптуры, макета и т.д. При этом **объективизация** (представление в объективной форме) как правило предполагает именно *материализацию* – воплощение результата творческого труда в материальном носителе; объективизация без *материализации* возможна, например, при устном прочтении собственного литературного произведения или живом исполнении собственного музыкального произведения.

Важным представляется и тот факт, что *восприятие произведения* должно пониматься не как постижение и анализ идей, образов, мыслей автора этого произведения, а как *простое его уяснение через репрезентативные системы – зрение, слух, ощущения*. То есть если форма произведения позволяет его увидеть, услышать и (или) осязать, то за этим произведением можно признавать наличие объективной формы. При оценке формы произведения вовсе не требуется устанавливать доступность / понятность авторских идей, образов, мыслей и давать им оценку – это дело не юристов, а общественности и экспертов.

Изложенное подтверждает охраноспособность результатов творческой деятельности, обозначаемых в литературе термином «**объекты неустойчивой формы**»¹³. Подобные объекты, к которым принято относить, в частности, грим, макияж, face art, стрижки, тату, street art и проч.; если они стали результатом творческого труда, вполне могут рассчитывать на авторско-правовую охрану¹⁴. И «неустойчивость» формы явно не может стать помехой этому: несмотря на то что неустойчивая форма прямо не упоминается в п. 3 ст. 1259 ГК РФ,

нельзя забывать, что содержащийся в этом пункте перечень является открытым – речь в нем идет о любой объективной форме авторского произведения, которая может быть воспринята человеком. При этом, как указывалось выше, произведение не требует обязательного воплощения именно в материальной форме – законодатель допускает в том числе, например, и устную форму, которая, строго говоря, тоже не отличается «устойчивостью».

Во-вторых, внимания заслуживает упоминающийся в п. 3 ст. 1259 ГК РФ термин «обнародование», который в литературе нередко подменяют понятием «опубликование», несмотря на то что отечественный законодатель четко разграничил эти понятия в п. 1 ст. 1268 ГК РФ. Так, в Кодексе под обнародованием произведения понимается «осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом», а под опубликованием (выпуском в свет) – «выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения».

На первый взгляд кажется, что опубликование является частным случаем обнародования, однако это не так. **Обнародование** – это *только самое первое* доведение авторского произведения до широкой публики (всеобщего сведения), которое не является обязательным для возникновения авторских прав – результат творчества, подготовленный «в стол», но отвечающий квалификационным признакам авторского произведения, получит авторско-правовую охрану наравне с обнародованным (это подтверждает, в частности, ст. 1256 ГК РФ, определяющая действие исключительного права на авторские произведения на территории

¹³ По всей видимости это понятие пришло из патентного права: в прежней редакции подп. 3 п. 5 ст. 1352 ГК РФ понимались объекты из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

¹⁴ М.Н. Малеева исходит из позиции, что сложный макияж, оригинальные (без трафарета) татуировки, роспись по телу должны квалифицироваться как произведения изобразительного искусства, а если грим включает пластические накладные парики и другие постижерные изделия, есть основания говорить о возникновении произведения искусства, который воплощается в форме изображения и в объемно-пространственной форме (Малеева М.Н. Объекты авторского права на теле человека и проблемы их использования // Журнал российского права. 2019. № 5(269). С. 56–66).

Российской Федерации – в ней прямо определено возникновение прав как на обнародованные, так и необнародованные произведения). В свою очередь **опубликование** обычно подразумевает под собой *выпуск материальных носителей*, воспроизводящих авторское произведение, – с момента возникновения произведения таких впусков / тиражей может быть множество.

Материальные носители, в которых выражаются авторские произведения, как специально отмечено в п. 1 ст. 1227 ГК РФ, представляют собой *вещи*, на которые могут возникать имущественные, в том числе вещные права. При этом, как показывает практика, юристы не всегда могут отграничить авторское произведение от его материального носителя.

Так, если мы говорим о книге, то объектом авторского права выступает литературное произведение – выражение идей, образов, эмоций автора этого произведения (в виде романа, поэмы, пьесы и проч.), а материальным носителем этого произведения выступает собственно бумажный томик, являющийся вещью. То есть (бумажная) книга – это вовсе не объект авторского права, а материальный носитель, который может становиться товаром.

Значительно труднее разграничивать авторское произведение и его материальный носитель, когда речь идет, например, о картине или скульптуре. Собственно холст в раме или мраморное изваяние есть материальный носитель соответствующих произведений искусства, т.е. это – вещи, обычно характеризующиеся как предметы искусства¹⁵, которые могут выступать объектом права собственности. Объектом авторских прав здесь является (нематериальное) художественное произведение, отражающее настроение, идеи, эмоции, мысли художника и «зафиксированное» на этой картине или в этой скульптуре (получившее объ-

ективную форму), которая собственно и позволяет воспринять это произведение другим людям. Данная позиция подтверждается п. 1 ст. 1291 ГК РФ, по смыслу которого при отчуждении оригинала произведения (под которым понимается именно материальный носитель) к приобретателю переходит право собственности на этот материальный носитель, тогда как исключительное право на само произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное.

Примечательно, что материальные носители объектов интеллектуальных прав в юридическом смысле серьезно оторваны от самих этих объектов¹⁶ и получают разные правовые характеристики в зависимости от выполняемой ими роли¹⁷.

Так, в ситуации, когда материальный носитель используется для придания произведению объективной формы, т.е. для *первого выражения авторского произведения*, необходимого для получения авторско-правовой охраны, можно говорить о «первичном материальном воплощении». Оно может быть осуществлено в виде, например, картины или скульптуры, рукописного «бумажного» варианта литературного произведения и проч. Материальные носители, подпадающие под категорию закрепляющих «первичное материальное воплощение», как правило, представляют собой индивидуально-определенные вещи.

В тех случаях, когда авторские произведения, уже получившие правовую охрану, воспроизводятся в материальных носителях *для целей введения их в оборот в качестве товаров*, можно говорить о «вторичном материальном воплощении». Это, в частности, тираж «бумажных» книг, выпущенный в свет издательством, тираж «бумажных» репродукций картин или фотографий и т.п. Такие материальные носители однозначно относятся к родовым вещам, выражающим авторское произведение.

¹⁵ См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Произведения искусства и предметы искусства – об их разграничении // Works of art and objects of art – about their distinction [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2022. 21 июня. (URL: https://zakon.ru/blog/2022/06/21/proizvedeniya_iskusstva_i_predmety_iskusstva_ob_ih_razgranichenii_works_of_art_and_objects_of_art.)

¹⁶ Это позволяет исследователям ставить неординарные вопросы. Например, Ю. Петрова анализировала вопрос соотношения права на неприкосновенность произведения и право собственника распоряжаться юридической судьбой принадлежащей ему вещи в контексте уничтожения оригинала произведения (Петрова Ю. Разрушение оригинала произведения: интеллектуальные права vs право собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 12. С. 19–23).

¹⁷ Подробнее об этом: Рожкова М.А. О некоторых вопросах оборота исключительных прав и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 5–11 (URL: <https://rozhkova.com/pdf/Oborotmatenositeley-2014.pdf>).

4. *Объектом авторского права может стать только самостоятельно созданное произведение, что допускает его использование вне связи с каким-либо другим произведением*

Надо признать, что самостоятельность, хоть и не названа в ст. 1259 ГК РФ в качестве обязательного условия охраноспособности всякого авторского произведения, выводится из ряда норм ГК РФ¹⁸. Причем в разных нормах Кодекса понятие «самостоятельность» используется для захвата различных аспектов.

Так, **самостоятельность** упоминается в п. 1 ст. 1258 ГК РФ, устанавливающей правило о том, что граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. При этом в п. 2 этой же статьи раскрывается, что следует понимать в контексте этой статьи под самостоятельностью части авторского произведения: это – *возможность использования этой части независимо от других частей одного и того же авторского произведения*.

Самостоятельность результата творческого труда прямо указана в п. 7 ст. 1259 ГК РФ, предусматривающей вероятность возникновения авторских прав на *отдельные составляющие авторского произведения* – его часть, название, персонаж. По смыслу закона эти составляющие могут стать автономными от «материнского» произведения, «если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи». При этом считать часть произведения / его название / персонаж в качестве самостоятельного результата ста-

новится возможным, когда они начинают *использоваться в отрыве от всего произведения в целом*, на что прямо указывается в п. 81 Постановления № 10 и преамбуле Информационной справки по вопросам, возникающим при применении п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения), подготовленной Судом по интеллектуальным правам¹⁹. То есть п. 7 ст. 1259 ГК РФ трактуется в русле положений п. 2 ст. 1258 ГК РФ.

Вместе с тем **самостоятельность** упоминается в Кодексе и в несколько ином ключе. Так, в п. 4 ст. 1260 ГК РФ прямо закреплено, что *права авторов производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав* (независимо от правовой охраны произведений, на которых основано производное или составное произведение).

В связи с этим О.В. Исаева пишет, что действующее законодательство позволяет выделять *первичные (первоначальные)* произведения, создаваемые автором самостоятельно, без использования чужих творческих результатов, и *вторичные (зависимые)*, которые создаются на базе чужих произведений, но признаются самостоятельным результатом творческого труда²⁰. К числу вторичных относятся **производные произведения**, являющиеся результатом творческой переработки чужого произведения (подп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ) и **составные произведения**, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению (чужих) материалов (подп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ).

Соглашаясь с подобной градацией, должна заметить, что из текста п. 4 ст. 1260 ГК РФ следует, что права на производные и составные (вторичные) произведения охраняются так же как и права на самостоятельные объекты авторских прав, но *Кодекс не называет сами вторичные произведе-*

¹⁸ С.В. Михайлов указывает, что в 2009 г. в решении по делу Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening Европейский Суд прямо указал, что «авторско-правовой охране подлежит оригинальное произведение или его часть в том смысле, что оно является самостоятельным интеллектуальным творением автора» (Михайлов С.В. Презумпция творческого характера (оригинальности) объектов авторских прав // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2021. Том 74. № 10 (179). С. 18 (URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/2149>))

¹⁹ Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2022 г. № СП-21/33 (URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-note-on-issues-application-paragraph-7-of-article-1259-civil-code-part-of-the-work>)

²⁰ Исаева О.В. Пределы свободы автора производного произведения. Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. М., 2023. С. 36 (URL: https://izak.ru/upload/iblock/9a5/8qepu2abu2zsw5pb79y1qxw8ddvjgsq4/Isaeva-OV_5.1.3._Dissertatsiya.pdf)

ния самостоятельными²¹. Иными словами, законодатель закрепил правовую фикцию самостоятельности производных и составных произведений, исходя из постулата, что авторское произведение должно создаваться **творчески самостоятельно, без заимствования чужих творческих результатов** – в этом и состоит смысл упомянутой самостоятельности результата творческого труда.

Подтверждение сказанного можно обнаружить в п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ, который закрепляет, что в рамках открытой лицензии заинтересованные лица приобретают право на использование не только авторского произведения, права на которые принадлежат лицензиару, но и на новые результаты интеллектуальной деятельности, созданные лицензиатами на основе этого произведения. То есть допуская, что в данном случае самостоятельность у полученного результата может полностью отсутствовать, законодатель говорит не о производных произведениях, а употребляет значительно более широкий термин – «результаты интеллектуальной деятельности».

Таким образом, можно заключить, что произведение получает авторско-правовую охрану при условии его *самостоятельности, что предполагает в том числе возможность его использования вне связи с каким-либо другим произведением*.

Подобное изложение нормативного материала свидетельствует о том, что если речь не идет о частях / названии / персонаже, то **самостоятельность авторского произведения презюмируется**. Однако это опровержимо, если будут представлены доказательства наличия в произведении

неправомерных заимствований – плагиата или избыточного цитирования²², нарушающих требования подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Основой для вывода о наличии неправомерных заимствований может стать соответствующее заключение эксперта. Установление факта неправомерных заимствований и, соответственно, отсутствие у произведения признака самостоятельности не позволяет признавать его объектом авторских прав, что означает нахождение этого произведения в общественном достоянии.

5. Объектом авторского права может стать произведение, отличающееся оригинальностью – присутствием в произведении индивидуального стиля автора

Надо признать, что юристы отнюдь не единодушны в отношении признания **оригинальности в качестве условия охраноспособности** авторских произведений²³. И это при том, что судебная практика свидетельствует о явной склонности высших судов признавать оригинальность критерием охраноспособности произведения. Так, еще в 1999 году Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 2 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»²⁴ указал оригинальность в качестве обязательного признака результата творческой деятельности. Позднее Конституционный Суд РФ в определении от 20 декабря 2005 г. № 537-О²⁵ отмечал, что авторское право обеспечивает охрану «оригинального творческого результата». В 2021 г. Верховный Суд РФ прямо

²¹ Это порождает соответствующие правовые последствия, в частности, обязательность получения согласия автора первичного произведения на использование вторичных произведений.

²² Подробнее об этом: Рожкова М.А. Плагиат и иные виды некорректных заимствований в диссертациях: правовые и этические вопросы [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 33 (сентябрь). С. 124–140. (URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/plagiarism-and-other-types-of-incorrect-borrowing-in-dissertations-legal-and-ethical-issues/>); Рожкова М.А., Ёриш А.В., Исаева О.В. Понятие «цитирование» в современную эпоху // Закон. 2023. № 5. С. 16–25.

²³ См. об этом: Ёриш А.В. Оригинальность как условие охраноспособности объектов авторского права // Комментарий практики рассмотрения арбитражных споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 29 / Под ред. О.В. Гутникова, С.А. Сеницына. М., 2023. С. 76–85 (<https://rozhkova.com/co-authors/2023-ERSH.pdf>); Исаева О.В. Оригинальность произведения как критерий охраноспособности // Труды по Интеллектуальной Собственности. 2023. Том 44. № 1. С. 61–67 (<https://tis.hse.ru/article/view/16882/15632>); Рожкова М.А. Критерий оригинальности таки вошел в отечественное авторское право? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2021. 29 мая. (URL: https://zakon.ru/blog/2021/5/29/kriterij_originalnosti_taki_voshel_v_otechestvennoe_pravo_intellektualnoj_sobstvennosti).

²⁴ Утвержден информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. № 47.

²⁵ Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 537-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хавкина Александра Яковлевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 6 и 7 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»».

упомянул оригинальность результата творческого труда в своем определении²⁶, что впоследствии нашло подтверждение в обзоре²⁷, где прямо указывается на необходимость установить, является ли этот объект «оригинальным произведением, результатом интеллектуального творчества в связи с тем, что через эту форму автор произведения оригинальным образом выражает свои творческие способности, делая свободный и творческий выбор, отражая свою личность», либо он возник как результат реализации технической функции, при которой критерий оригинальности не соблюдается. Нередко упоминается оригинальность и в судебных актах нижестоящих судов.

Думается, что неприятие оригинальности в качестве квалификационного признака авторского произведения в большей степени обусловлено непониманием, что она собой представляет и как соотносится с упомянутым выше признаком самостоятельности²⁸, а также творческим характером деятельности по созданию этого произведения. Законодатель, к сожалению, не помогает в разрешении данного вопроса, только упоминая оригинальность произведений в п. 6 ст. 1260 и п. 4 ст. 1274 ГК РФ.

Положения названных статей можно трактовать в контексте отсылки к первичному (первоначальному) произведению, о которых говорилось выше, тем более что само слово «оригинальный» происходит от латинского *originalis*, т.е. «первоначальный», «первичный». И именно в стезе «первоначальности» следует трактовать оригинальность в контексте авторского права.

О.В. Исаева определяет оригинальность произведения как «специальную характеристику результата интеллектуальной деятельности, достиг-

нутую за счет проявления автором своих творческих способностей таким образом, чтобы отразить собственную личность и проявить индивидуальность, сделав объект особенным, уникальным, непохожим на другие»²⁹.

Несколько упрощая такое определение для целей правоприменения, с учетом сказанного выше можно говорить о том, что **оригинальность** представляет собой **отраженный в произведении индивидуальный стиль автора, делающий это произведение непохожим на другие**. Только отвечая признаку оригинальности, авторское произведение может стать первоосновой (первоначальным) для создания как производных произведений, так и пародий и карикатур, предполагающих узнавание стиля этого автора. Кстати, большинство систем искусственного интеллекта построено как раз-таки на имитации индивидуального стиля автора, вследствие чего создаваемые с их помощью результаты изначально будут лишены оригинальности.

Предлагая вышеизложенное определение, должна специально подчеркнуть, что оно не предполагает проверку всякого авторского произведения на предмет наличия оригинальности, как это имеет место в патентном праве. Подобно признаку самостоятельности, **оригинальность авторского произведения презюмируется**, и это – опровержимая презумпция. В то же время этот вопрос не может оставаться на усмотрении суда, ибо, как справедливо заметил В.С. Витко, «право не может судить о том, оригинально ли произведение, – по общему мнению, это дело критики и публики»³⁰. Вследствие этого вопрос об оригинальности произведения может быть разрешен посредством

²⁶ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. N 5-КГ21-14-К2.

²⁷ Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 10 ноября 2021 г. (URL: <https://vsrf.ru/documents/practice/30502/>).

²⁸ Например, А.О. Косицкий пишет, что в общем праве критерий творчества разделен на два самостоятельных признака: «Первый – это оригинальность (*originality*), означающая, что произведение создано автором, а не скопировано из прошлых источников. Второй – это креативность (*creativity*), означающая, что в работе есть искра, выходящая за рамки банального или тривиального» (*Косицкий А.О. Творчество как критерий охраноспособности объектов авторских прав: самостоятельное создание и творческий характер. Уровень творческого характера [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. (URL: <http://ipcsmagazine.ru/asp/creativity-as-a-criterion-for-protection-of-copyrighted-objects-independent-creation-and-creative-character>). По смыслу положений российского авторского права, создание произведения автором без использования чужих авторских произведений есть самостоятельность произведения (о которой говорилось выше).*

²⁹ Исаева О.В. Пределы свободы автора производного произведения. Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. М., 2023. С. 57 (URL: https://izak.ru/upload/iblock/9a5/8qepu2abu2zsw5pb79y1qwx8ddvjgsq4/Isaeva-OV_5.1.3._Dissertatsiya.pdf).

³⁰ Витко В.С. О признаках произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 12. С. 22.

проведения соответствующей экспертизы, и в случае отрицательного вывода эксперта следует, что это произведение неохраноспособно и находится в общественном достоянии.

Сказанное позволяет утверждать, что, вероятно, нет никакой надобности в специальном введении в действующее законодательство оригинальности в качестве критерия охраноспособности произведения – положения, в которых упоминается оригинальность, и так присутствуют в авторском праве. Вместе с тем предложенное толкование оригинальности, на мой взгляд, позволяет отказаться от причисления к самостоятельным признакам авторского произведения уникальности, неповторимости, индивидуальности, художественной ценности произведений и проч.

Думаю, что обозначенные в настоящей статье критерии охраноспособности произведения требуют дальнейшей проработки. Однако по результатам проведенного исследования очевидно, что положения действующего законодательства содержат не два, как указывается в большинстве современных публикаций, а пять критериев охраноспособности произведений.

Резюмируя, можно утверждать, что *признаваться объектом авторских прав и получить авторско-правовую охрану может произведение литературы или искусства, которое:*

1) создано физическим лицом, необязательно обладающим профессиональной квалификацией в сфере литературы и искусства;

2) стало результатом творческого труда этого физического лица;

3) выражено в объективной форме, позволяющей воспринимать его другими лицами (однако доведение его до сведения широкой публики не является обязательным);

4) было создано самостоятельно – без неправомерных заимствований из чужих произведений – и допускает его использование вне связи с каким-либо другим произведением;

5) обладает оригинальностью, что проявляется в индивидуальном стиле автора произведения.

Наличие у авторского произведения всей совокупности квалификационных признаков позволяет отнести это произведение к числу объектов авторских прав и распространить на него авторско-правовую охрану. В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных квалификационных признаков речь может идти только о произведении, изначально находящемся в общественном достоянии. В связи с этим необходимо заметить, что в силу п. 2 ст. 1282 ГК РФ находящееся в общественном достоянии произведение может свободно использоваться любым лицом без согласия и выплаты авторского вознаграждения, однако авторство, имя автора и неприкосновенность такого произведения обеспечены правовой охраной. Таким образом, автор произведения, не получившего правовую охрану в качестве объекта авторских прав, вполне может рассчитывать на защиту своих личных неимущественных прав, в том числе и в случае плагиата.

Список литературы:

1. Витко В.С. О признаках произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 12. С. 12–25.
2. Ёрш А.В. Оригинальность как условие охраноспособности объектов авторского права // Комментарий практики рассмотрения арбитражных споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 29 / Под ред. О.В. Гутникова, С.А. Синицына. М., 2023. С. 76–85 (<https://rozhkova.com/co-authors/2023-ERSH.pdf>)
3. Исаева О.В. Оригинальность произведения как критерий охраноспособности // Труды по Интеллектуальной Собственности. 2023. Том 44. № 1. С. 61–67 (<https://tis.hse.ru/article/view/16882/15632>)
4. Исаева О.В. Пределы свободы автора производного произведения. Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. М., 2023. С. 36 (URL: https://izak.ru/upload/iblock/9a5/8qерu2abu2zsw5pb79y1qxw8ddvjgsq4/Isaeva-OV_5.1.3._Dissertatsiya.pdf)
5. Копылов А.Ю. Основные квалификационные признаки произведения как объекта авторского права // Вопросы российского и международного права. 2019. Том. 9 № 10-1. С. 106–112.

6. *Косицкий А.О.* Творчество как критерий охраноспособности объектов авторских прав: самостоятельное создание и творческий характер. Уровень творческого характера [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. (URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/creativity-as-a-criterion-for-protection-of-copyrighted-objects-independent-creation-and-creative-character>)
7. *Малеина М.Н.* Объекты авторского права на теле человека и проблемы их использования // Журнал российского права. 2019. № 5 (269). С. 56–66.
8. *Михайлов С.В.* Презумпция творческого характера (оригинальности) объектов авторских прав // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2021. Том 74. № 10 (179). С. 9–25 (URL: <https://lexrussia.msal.ru/jour/article/view/2149>)
9. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. М.: Мысль, 2010. [Электронный ресурс] // URL: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01089445249fc349f1553108>
10. *Петрова Ю.* Разрушение оригинала произведения: интеллектуальные права vs право собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 12. С. 19–23.
11. *Рожкова М.А., Ёриш А.В., Исаева О.В.* Понятие «цитирование» в современную эпоху // Закон. 2023. № 5. С. 16–25.
12. *Рожкова М.А., Исаева О.В.* Правовые режимы фотографии в российском праве [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 55–69 (URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/legal-regimes-of-photography-in-russian-law>)
13. *Рожкова М.А.* О некоторых вопросах оборота исключительных прав и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 5–11 (URL: <https://rozhkova.com/pdf/Oborotmatenositeley-2014.pdf>)
14. *Рожкова М.А.* Плагиат и иные виды некорректных заимствований в диссертациях: правовые и этические вопросы [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 33 (сентябрь). С. 124–140. (URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/plagiarism-and-other-types-of-incorrect-borrowing-in-dissertations-legal-and-ethical-issues>)
15. *Рожкова М.А.* Понятие «компьютерная программа» (программа для ЭВМ) в российском праве // Право цифровой экономики – 2022 (18): Ежегодник-антология / Рук. и науч. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2022. С. 10–61 // URL: <https://rozhkova.com/pdf/program-2022.pdf>
16. *Рожкова М.А.* Произведения искусства и предметы искусства – об их разграничении // Works of art and objects of art – about their distinction [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2022. 21 июня. (URL: https://zakon.ru/blog/2022/06/21/proizvedeniya_iskusstva_i_predmety_iskusstva_ob_ih_razgranichenii_works_of_art_and_objects_of_art_)
17. *Серебровский В.И.* Вопросы советского авторского права. М., 1956. – 283 с.

Научная статья
УДК 347.783

Для цитирования:

Шебанова Н.А. К вопросу об охраноспособности фотографических произведений // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 62–69.

10.58741/23134852_2024_1_5

Shebanova N.A. On the issue of the protectability of photographic works // Zhurnal Suda po intellektual'num pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 62–69. (In Russ.).

10.58741/23134852_2024_1_5

10.58741/23134852_2024_1_5

К вопросу об охраноспособности фотографических произведений



Н.А. Шебанова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав МГЮА (У)

Фотография с момента своего появления рассматривалась как произведение искусства, охраняемое авторским правом. Однако очень скоро вопрос об охраноспособности фотографических произведений стал предметом юридических дискуссий. Как следует подходить к оценке фотографии; возможно ли не признавать фотографию объектом авторских прав на том основании, что она создана техническим средством; что же в конечном итоге подлежит анализу: процесс создания фотографии или непосредственно сама фотография? Эти вопросы стали предметом анализа в настоящей статье. Автор приходит к выводу, что актуальные острые вопросы нуждаются в законодательном разрешении.

Ключевые слова:

критерии охраноспособности авторских прав; охраноспособность фотографии; интеллектуальный труд; творческий характер труда; оригинальность.

7 января 1839 г. на заседании Французской академии наук Франсуа Араго сделал доклад о новом способе создания изображения, разработанном Нисефором Ньепсом и Уильямом Генри Фоксом Тальботом. В 1935 г. по решению IX Международного конгресса научной и прикладной

фотографии эта дата стала считаться днем изобретения фотографии.

Слово «фотография» состоит из двух греческих слов: «фото» и «графия» и означает «свет» и «пишу», то есть буквально техника рисования светом.

С момента своего появления фотография стала рассматриваться в качестве одного из видов изобразительного искусства. Новой редакцией Бернской Конвенции, принятой Берлинской конференцией 1908 г., фотография была признана объектом интеллектуальных прав. В пункте 1 ст. 2 установлено, что термин «литературные и художественные произведения» охватывает любую продукцию в области науки, литературы и искусства вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая, в том числе, фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии¹.

Однако последующее развитие техники «светописи» стало вызывать сомнения в том, что все полученные фотографическим путем изображения следует рассматривать как заслуживающих признания в качестве объектов интеллектуальных прав и подлежащих охране авторским правом.

Об этом свидетельствует тот факт, что на уровне национальных законодательств отношение к фотографии было неоднозначным. Российский юрист Я.А. Канторович в своем произведении «Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения» указывает на наличие среди юристов разных стран диаметрально противоположных взглядов на фотографию как объект авторского права. Так, отмечает он, одни исследователи полагают, что фотографические произведения не являются художественным творчеством, поскольку они изготавливаются посредством аппаратов механическим и химическим способами, причем деятельность фотографа представляет собой обычный труд, не являющийся собственно результатом творческой деятельности. Другие исследователи, напротив, относят произведения фотографии к произведениям искусства на том основании, что и в деятельности фотографа следует видеть элемент творчества, ибо красота, художественность и самая удача снимка зависят от умения пользоваться освещением, выбора места для постановки аппарата, придания сн-

маемому аппарату известного положения, группировки предметов, и, наконец, отделки негативов, требующей художественно-технической подготовки. И, наконец, по третьей точке зрения, суду в каждом отдельном случае должно быть представлено решить, может ли данное фотографическое произведение быть признано произведением художественным или нет. Последняя позиция вызывает серьезные возражения с точки зрения возложения на судебные инстанции задачи разрешения вопроса, принадлежащему законодательной власти, о том, подлежит или не подлежит произведение защите².

Несмотря на то что с момента издания работы Я.А. Канторовича прошло более ста лет, проблемы, поднятые в его исследовании, не утратили своей актуальности.

Что же происходит с регулированием прав на фотографические произведения в наше время?

Как и другие объекты интеллектуальных прав, поименованные в гражданском законодательстве, фотографии характеризуются наличием на них исключительных прав, поддающихся присвоению, торговому обороту, и, следовательно, представляющих экономический интерес. Точно так же, как никто не может использовать чужую собственность без разрешения ее владельца, фотография не может быть использована третьими лицами без разрешения фотографа или лица, получившего на нее исключительные права. Именно поэтому характеристика фотографии как произведения, подлежащего охране авторским правом, приобретает весомую значимость.

Что представляет собой современная фотография?

Большой толковый словарь определяет фотографию как «получение видимого изображения предметов на светочувствительных материалах с помощью специального оптического аппарата».

Большой универсальный словарь русского языка определяет фотографию как «получение и сохранение статического изображения объектов на светочувствительных материалах или све-

¹ <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283697> (дата обращения: 20 февраля 2024 г.)

² Канторович Я.А. «Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения» Второе значительно дополненное издание Петроград, 1916. С. 272–274.

точувствительной матрице при помощи специального оптического аппарата (фотокамеры и т.п.) как особая область техники, а также получение таких изображений как разновидность изобразительного искусства»³.

Несмотря на то что искусством занимаются избранные, фотография определяется специалистами как «искусство, доступное каждому», а сами фотографии рассматриваются как «разновидность изобразительного искусства», в которой художник с помощью особых технических средств воплощает свой творческий замысел в виде изображений (снимков). Акцентируется внимание на том, что при создании ярких произведений фотоискусства мастер умело сочетает художественный замысел и достоверную информацию⁴.

Появление цифровой фотографии и смартфонов сделало фотографами всех владельцев недорогой и доступной техники. Тем не менее стоит отметить, что для создания ярких и красочных снимков у человека должен быть хороший художественный вкус⁵.

Краткий словарь по эстетике дает следующее определение: «Вкус художественный – способность человека адекватно воспринимать и оценивать произведения искусства. Художественный вкус, в котором обобщается художественный опыт личности (общества), формируется прежде всего под непосредственным воздействием искусства. Однако было бы ошибкой считать художественный вкус простым производным от качества художественного объекта и интенсивности общения с ним. Многие в его становлении и формировании зависят от индивидуальных особенностей самого человека, его способности воспринимать и оценивать те действительно художественные ценности, которые несет с собой искусство»⁶.

В современных исследованиях, посвященных творческой деятельности, отмечается, что «руководствуясь вкусом, личность на его основе строит

оптимальный для себя вариант художественной деятельности. Социально обусловленная художественная норма, сформировавшаяся в индивидуальном художественном вкусе (на личностном уровне), оказывает регулятивное воздействие на художественную деятельность личности. С помощью художественного вкуса личность находит наиболее обогащенные по содержанию формы художественной деятельности и наиболее оптимальные способы удовлетворения художественных потребностей»⁷.

Отсюда можно выделить некоторые специфические черты, характеризующие современную фотографию, и оценить их как заслуживающие внимания основания для признания фотографии объектом интеллектуальной собственности. Это, с одной стороны, результат, полученный в процессе использования специальной техники, а с другой – результат, отражающий творческое видение мира фотографом-художником. Фотографом при современном развитии техники может быть абсолютно любой ее пользователь, однако для создания ярких запоминающихся снимков в индивидуальном виде должно присутствовать некое творческое начало.

Тем не менее законодатель выбрал номинальный подход к определению фотографии как объекта авторских прав. В пункте 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации задекларировано в императивной форме, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. К таковым, в частности, отнесены «фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии».

Однако при рассмотрении споров относительно фотографических произведений как объектов авторских прав у суда нередко возникают сомнения относительно того, что представленные фотографии действительно могут быть признаны про-

³ <https://gramota.ru/poisk?query=фотография&mode=slovari> (дата обращения: 12 февраля 2024 г.)

⁴ Фотография – искусство, доступное каждому. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/fotografiya> (дата обращения: 12 февраля 2024 г.)

⁵ Там же.

⁶ <https://esthetiks.ru/vkus-hudozhestvennii> (дата обращения: 13 февраля 2024 г.)

⁷ *Мохонько А.П.* Сущность художественного вкуса и его генезис. Вестник ТГУ, 2013. № 5 (121), <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-hudozhestvennogo-vkusa-i-ego-genezis> (дата обращения: 13 февраля 2024 г.)

изведениями искусства. В то же время, как явствует из ранее процитированной нормы, исключений законом не предусмотрено: обстоятельств, на основе которых отдельные фотографии могут не быть признанными объектами авторских прав, в законе не содержится.

Результатом такого положения дел стало формирование судебной практикой оснований для исключения определенных фотографий из охраняемых объектов.

Поскольку непосредственно обстоятельств для исключения отдельных фотографий из объектов интеллектуальных прав в законодательстве не предусмотрено, ограничения в признании фотографий охраноспособными объектами выводятся опосредованно, при применении отдельных статей Гражданского кодекса РФ. Разъяснения по этому вопросу содержатся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁸ (далее – Постановление). Так, судам указано на то, что «при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом».

Уточним, что в ст. 1228 речь идет об авторе результата интеллектуальной деятельности, в ст. 1257 говорится об авторе как о лице, создающем произведение творческим трудом, в ст. 1259 поименованы объекты авторских прав. Список последних не является исчерпывающим, что предполагает возможность его пополнения, но не исключения из него объектов, причем именно путем законодательного изменения указанной нормы.

Более того, согласно Постановлению суду предлагается не оценить фотографию как объект охраны, а проанализировать процесс ее создания

на предмет возможности определения этого процесса как творческого/нетворческого труда.

Что такое «творческий труд» в Постановлении не разъясняется.

Правда, при этом говорится, что «творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются».

Судами при применении разъяснений, содержащихся в указанном пункте, делается вывод о том, что для отказа в признании фотографии объектом авторского права необходимо представить доказательства того, что фотография создана не творческим трудом индивида, а является результатом работы технического средства⁹.

Наверно, сложно признать произведениями искусства фотографии, сделанные камерами слежения, хотя алгоритм их работы задан специалистом, а значит для создания ими фотографий предприняты некие действия, которые совершает фотограф при обычном фотографировании.

Судебная практика еще в 2014 г. выработала стандартный подход к определению творческой деятельности фотографа, под которой «следует понимать следующие его действия по созданию результата интеллектуальной деятельности: выбор экспозиции, размещение объекта фотоснимка в пространстве, выбор собственной позиции для совершения фотосъемки, установка света и/или адаптация своего местонахождения и места нахождения объекта фотосъемки под имеющееся освещение, подбор световых фильтров для объектива, выстановка выдержки затвора, настройка диафрагмы, настройка резкости кадра, проявление фотопленки (для пленочных фотоаппаратов), проявление фотографий (для пленочных фотоаппа-

⁸ Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, июль, 2019.

⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2020 г. по делу № А45-31826/2019, апелляционное определение Псковского областного суда от 5 марта 2019 г. по делу № 33-382/2019.

ратов), обработка полученного изображения при помощи специальных компьютерных программ (для цифровых фотоаппаратов)¹⁰.

При этом в том же постановлении СИП указано на то, что «суды пришли к правильному выводу, что процесс создания любой фотографии или видеозаписи является творческой деятельностью, поскольку представляет собой фиксацию с помощью технических средств различных отражений постоянно изменяющейся действительности». По поводу данного разъяснения хочется уточнить: не о видеорегистраторе ли идет речь?

На наш взгляд, анализ фотографии на предмет признания ее объектом авторских прав сквозь призму процесса ее создания весьма спорен. Элементы, определенные судом как составляющие творческого характера деятельности фотографа, несомненно, влияют на конечный результат, однако по сути представляют собой знания, навыки, умение пользоваться современной техникой, то есть интеллектуальный труд, итогом которого далеко не всегда становится получение творческого результата.

Интеллектуальный труд предполагает деятельность в рамках известного, уже существующего, в то время как творческий труд предполагает выход за рамки известного. Под творчеством человека предполагается вклад интеллектуальных усилий – таланта, остроумия, сарказма, критического осмысления, то есть, индивидуальных черт, которые и превращают фотографию в художественное произведение. Творческий результат заключается, на наш взгляд, не в фотографическом процессе и технической корректировке, а в самой фотографии, ее творческой оценке.

Фотографирование как процесс требует необходимых навыков и технических качеств профессионала, но это не означает, что такие профессиональные навыки априорно превращают полученные фотографии в объекты искусства.

Справедливости ради следует сказать, что с приведенным определением суда относительно творческой деятельности фотографа можно

было бы согласиться, если бы речь шла о работе фотостудии, где фотограф моделирует пространство и создает композиции с фотографирующимися.

Несомненно, фотография как объект интеллектуальных прав должна представлять собой некое произведение – результат человеческого творчества. Как может проявить творческий подход к съемке фотограф, обстоятельно изложено писательницей Диной Рубиной. Вот как она описывает фотографию своей бабушки: «Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка... Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам». Не менее изощренно продуманы и фотографии бабушкиных сестер. «Дочери Пинхуса Кагановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пять в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично»¹¹.

Нельзя не отметить, что студийные фотографии, особенно прошлых лет, отличаются своеобразным интерьером и изысками в выборе поз, что и определило характеристику деятельности фотографа как творца произведения искусства, охраняемого авторским правом.

Однако можно ли согласиться с утверждением суда, что процесс создания любой фотографии или видеозаписи обладает признаками творческой деятельности, если он представляет собой лишь фиксацию с помощью технических средств различных отражений постоянно изменяющейся действительности.

Для начала следует разобраться, что все-таки представляет собой творчество, творческий труд.

¹⁰ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. N C01-506/2013 по делу N A56-27251/2013.

¹¹ Дина Рубина. Вавилонский район безразмерного города. Москва: ЭКСМО, 2020. С. 15–16.

В аспекте интеллектуальных прав творческий труд юридически не определен, но существует перечень работников творческого труда.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1777-р¹² «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или выступающих, особенности регулирования труда которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» творческими работниками, создающими фотографические произведения, являются художник-фотограф (служащий) и фотограф (рабочий). То есть априорно все фотографии, которые делают указанные лица, являются произведениями творческого труда, оценить их иначе просто не представляется возможным.

Однако помимо профессионалов фотографированием занимается множество любителей. Развитие технических средств значительно упростило процесс фотографирования, сделав его доступным практически для всех, однако означает ли это, что все сделанные в наши дни снимки несут на себе отпечаток творчества их авторов?

Современный энциклопедический словарь определяет творчество как деятельность, порождающую нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью¹³.

Непосредственно определение творческого труда содержится в работах исследователей. Так, по мнению А.В. Тумакова и Н.А. Петракова, «творчество (творческий труд) – это осознанная деятельность человека, целью которой является создание принципиально нового для его сознания результата.

Деятельность творческой личности носит осознанный и целенаправленный характер, он обладает способностью к импровизации, креативностью. «Хотя у импровизатора и отсутствует продуманный образ создаваемого результата, – отмечается в исследовании, – он способен оперативно подбирать необходимые составляющие пока отсутствующего целого и сразу оценивать их относимость друг к другу таким образом, чтобы они гармонично сочетались друг с другом... Креативность стоит рассматривать как свойство субъекта творчества оставлять отпечаток на результате интеллектуальной деятельности, в котором отражается качественно иной, однако приемлемый в рамках определенного общества подход к достижению образа желаемого результата»¹⁴.

При решении вопроса об отнесении фотографии к произведению – объекту авторских прав – недостаточно ограничиваться оценкой процесса ее создания, непосредственно анализу должен быть подвергнут сам результат – полученная в итоге этого процесса фотография.

Речь идет о последовательном введении в правоприменение критерия оригинальности в отношении объектов авторских прав. Несмотря на то что законодатель не предъявляет к объектам авторских прав требования оригинальности, Верховный суд РФ занял позицию, что такое требование может рассматриваться в качестве условия предоставления авторско-правовой охраны. С точки зрения некоторых исследователей такая тенденция должна быть поддержана¹⁵. В качестве аргументов поддержки применяется анализ иностранного законодательства, широко использующего критерий оригинальности для оценки охраноспособности фотографических произведений.

В настоящее время требование оригинальности закреплено в российском гражданском законодательстве в отношении таких объектов интеллектуальных прав как промышленный образец

¹² Официальный интернет-портал правовой информации <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307060028> (дата обращения: 13 февраля 2024 г.)

¹³ <https://encyclopediadic.slovaronline.com/search?s=творчество> (дата обращения: 21 февраля 2024 г.)

¹⁴ Тумаков А.В., Петраков Н.А. Проблемы правовой охраны объектов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта // *Цивилист*. 2022. N 4. С. 16–28.

¹⁵ Ерш А.В. Оригинальность как условие охраноспособности объектов авторского права. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики) / О.А. Беляева, В.Г. Богдан, С.А. Бурлаков и др.; Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М.: Инфотропик Медиа, 2023. Вып. 29. 160 с.

(п. 3 ст. 1352 ГК РФ) и топология интегральной микросхемы (п. 2 ст. 1448 ГК РФ).

Однако в п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 10 ноября 2021 г. (далее – Обзор) указывается, что «в силу общепринятого подхода объект, который удовлетворяет условию оригинальности, может получить авторско-правовую охрану, даже если его реализация была обусловлена техническими соображениями, при условии, что это не мешает автору отражать свою личность в этом объекте, осуществляя свою свободную волю, выбор; когда компоненты объекта характеризуются только своей технической функцией, критерий оригинальности не соблюдается.

Таким образом, для разрешения вопроса о предоставлении правовой охраны объекту необходимо установить, проявил ли его автор выбором формы продукта свои творческие способности оригинальным способом, сделав свободный и творческий выбор и моделирование продукта таким образом, чтобы отразить его личность, является ли это оригинальным произведением, результатом интеллектуального творчества в связи с тем, что через эту форму автор произведения оригинальным образом выражает свои творческие способности, делая свободный и творческий выбор, отражая свою личность»¹⁶.

Все это позволяет заключить, что в настоящее время для получения авторско-правовой охраны объект должен быть создан творческой деятельностью и отличаться некоей оригинальностью, отражающей личность автора.

Что же представляет собой оригинальность?

Оригинальность, по определению Эстетического словаря, – самобытность, неповторимость эстетического объекта и субъекта, проявляющаяся в богатстве и своеобразии содержания и формы произведения искусства, в глубине и нестандартности эстетического восприятия мира, в оценке и критической интерпретации явлений искусства¹⁷.

Анализ данного определения позволяет сделать вывод о том, что «оригинальность» – поня-

тие расплывчатое, абстрактное и неточное, не имеющее на сегодняшний день юридического определения. Трудности, которые это определение вызывает на практике, применимы к любому произведению, охраняемому авторским правом. Безусловно, нелегко решить, есть ли оригинальность в сборнике, тексте речи, танце или пантомиме, рисунке, дизайне, компьютерной программе и т.д. Не является исключением и анализируемое нами фотографическое произведение. Выходом из сложившейся ситуации, по мнению, изложенному в Обзоре ВС РФ, могло бы стать экспертное заключение. «Данные вопросы, – отмечается в определении, – для своего разрешения требуют специальных познаний, в связи с чем в соответствии с ч. 1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суду надлежало обсудить вопрос о назначении экспертизы». Правда, указание на то, что экспертиза должна дать ответ на вопрос, относится ли исследуемый объект к объектам авторского права, неоднозначно. Квалификация объекта в качестве интеллектуальной собственности – прерогатива суда. А вот вопрос «обладает ли исследуемый объект оригинальностью, отражающей личность автора» может быть поставлен на разрешение эксперта.

Хотя и здесь возникают определенные сомнения. Можно с уверенностью сказать, что современный судья, несомненно, способен заключить, что представленная на суд фотография не является просто копией существующей реальности и отличается определенной самобытностью. Особое видение объекта, изображения, темы, их интерпретация и трансформация в художественный результат – все это может быть предметом судебной оценки. Этого достаточно для того, чтобы разрешить вопрос, отличает ли исследуемую фотографию печать личности автора, является ли она самостоятельным творением, представляет ли она собой личное видение мира. Или же это фотография, изображение на которой получено путем банального нажатия кнопки спуска затвора камеры.

¹⁶ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. N 5-КГ21-14-К2, 3-466/2019.

¹⁷ <https://aesthetics.academic.ru/327/Оригинальность> (дата обращения: 21 февраля 2024 г.)

Оригинальность работы – это отражение личности автора посредством демонстрации его особенного видения действительности. Так, например, Ирвин Пенн (США) известен как мастер портретного и фэшн-жанра. Прославился своими коронными приемами – снимал людей в углу комнаты или на сером аскетичном фоне. Ник Найт (Великобритания) приобрел мировую известность благодаря портретной съемке. В качестве моделей выбирал людей с ограниченными возможностями и нестандартными чертами лица. Евгений Халдей – российский (советский) военный фотокорреспондент, считается классиком военной фотохроники. С советскими войсками дошел до самого Берлина и сделал кадр, известный всему миру – Знамя Победы над Рейхстагом. Уникальные и оригинальные стили этих и других фотографов признаны во всем мире, и поэтому, нравятся нам их произведения или нет, они защищены авторским правом.

Вопрос, что делать с проблемой признания/непризнания отдельных фотографий объектами авторских прав, приобретает все большую актуальность. И дело не только в оценке творческого труда и, возможно, оригинальности представленного на суд произведения. Развитие новых технологий, внедрение в жизнь искусственного интеллекта, появление новой современной техники – все это становится основой для создания ранее неизведанного, что не только обостряет уже существующие проблемы, но и поднимает новые. В фокусе внимания уже не только фотографии, но и другие объекты авторских прав, предоставление охраны которым становится небесспорным.

Хотелось бы, чтобы обширная накопленная практика по поднятым в данном исследовании проблемам, стала в ближайшем будущем предметом пристального изучения законодателя и завершилась грамотным и взвешенным решением об адекватном изменении законодательства.

Список литературы:

1. Дина Рубина. Вавилонский район безразмерного города. Москва: ЭКСМО, 2020. С. 15–16.
2. Ёриш А.В. Оригинальность как условие охраноспособности объектов авторского права. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики) / О.А. Беляева, В.Г. Богдан, С.А. Бурлаков и др.; отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын. М.: Инфотропик Медиа, 2023. Вып. 29. 160 с.
3. Канторович Я.А. «Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения» Второе значительно дополненное издание Петроград, 1916. С. 272–274.
4. Мохонько А.П. Сущность художественного вкуса и его генезис. Вестник ТГУ, 2013. № 5 (121), <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-hudozhestvennogo-vkusa-i-ego-genezis> (дата обращения: 13 февраля 2024 г.)
5. Тумаков А.В., Петраков Н.А. Проблемы правовой охраны объектов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта // Цивилист. 2022. N 4. С. 16–28.
6. Фотография – искусство, доступное каждому. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/fotografiya> (дата обращения: 12 февраля 2024 г.)

Научная статья
УДК 347.78.03

Для цитирования:

Туркина А.Е. Опыт регулирования правового режима производных произведений в ЕС // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 70–76.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_6

Turkina A. The experience of regulating the legal regime of derivative works in the EU // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 70–76. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_6

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_6

Опыт регулирования правового режима производных произведений в ЕС



А.Е. Туркина,

магистр частного права, консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ

Правовое регулирование производных произведений во многих странах страдает неполнотой, оказывающей влияние на перспективы их коммерциализации. В настоящей работе выполнен обзор норм нескольких стран-участниц ЕС, подтверждающий это утверждение.

Ключевые слова:

авторское право; производное произведение; право на переработку; право ЕС.

Почти каждый пользователь Интернета ежедневно видит десятки или даже сотни производных произведений (фотоколлажей, отремонтированных видеороликов и аудиозаписей и др.), а многие пользователи создают их сами, например, для наполнения администрируемых ими сообществ в соцсетях. При этом далеко не всегда соблюдаются права авторов первоначальных произведений. Существующее в странах ЕС регулирование, как будет показано дальше, не всегда может обеспечить полноценную защиту прав авторов оригинальных произведений или способст-

вовать повышению правовой культуры авторов переработок. В этой работе мы рассмотрим ряд европейских правовых порядков с целью проанализировать наличие и достаточность соответствующих норм, результатом чего станут выводы о возможных дальнейших путях развития правового регулирования производных произведений.

На уровне ЕС действуют нормы ст. 2(3) Бернской конвенции, согласно которой переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения охраняются наравне с оригиналь-

ными произведениями, без ущерба правам автора оригинального произведения. Также статьи 8, 12 Бернской конвенции предусматривают, что в течение всего срока действия прав на оригинальное произведение авторы последнего пользуются исключительным правом переводить и разрешать переводы своих произведений, а также их переделки, аранжировки и другие переработки.

Акты самого ЕС, как правило, не затрагивали право на переработку, за исключением Директив о ПО (ст. 4(1)(b))¹ и о базах данных (ст. 5(b))², нормы которых сводятся к перечислению права создавать или разрешать создание производных произведений в числе составляющих исключительного права автора, т.е. установление режима охраны производных произведений осталось прерогативой стран-участниц. И если в одних (Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Эстония) это самостоятельное право, то в других (Бельгия, Дания, Нидерланды, Финляндия, Швеция) – составляющая права на воспроизведение³.

Отсутствие норм о производных произведениях на уровне ЕС объясняют⁴ невозможностью урегулировать режим охраны производных произведений, не ответив на один из ключевых и наиболее спорных вопросов авторского права – оригинальность (в разрезе новизны и значительности творческого вклада автора производного произведения как условия, при соблюдении которого в принципе можно говорить о том, что производное произведение возникло).

Несмотря на то что единообразное и доступное пониманию широкого круга создателей производных произведений регулирование правового режима последних представляется насущным на фоне лавинообразного роста числа производных произведений, создаваемых пользователями Интернета и тиражируемых тысячами копий в нарушение прав автора оригинала, следующий обзор показывает, что законодательства стран-участниц

ЕС на национальном уровне добавляют к нормам Бернской конвенции немного.

Так, согласно ст. 4 Закона Италии № 633 от 22 апреля 1941 г. «О защите авторских и иных прав, связанных с их осуществлением» охране подлежат творческие переработки оригинального произведения, такие как переводы на другой язык, преобразования одной литературной или художественной формы в другую, изменения и дополнения, представляющие собой существенное изменение оригинального произведения, адаптации, сокращения, аранжировки, вариации, которые не являются оригинальным произведением⁵. Лицо, создавшее производное произведение, признается автором в пределах его творческого вклада (ст. 7 Закона Италии № 633 от 22 апреля 1941 г.). Так, итальянские суды признавали достаточным для возникновения охраняемого производного произведения перевод изображения из цветного трехмерного в черно-белое двухмерное⁶; добавление немому фильму звукового сопровождения и переработка классической музыки в песню жанра рок-н-ролл⁷.

Примечательно, что хотя переводчик текстов ролей в аудиовизуальном произведении не включен в число авторов произведения, за ним, как и за авторами, сохраняется право на вознаграждение при каждом использовании аудиовизуального произведения (п. 3 ст. 46bis Закона Италии № 633 от 22 апреля 1941 г. аналогичен норме п. 3 ст. 1263 ГК РФ, которая, однако, закрепляет право на вознаграждение только за авторами аудиовизуального произведения).

Абстрактность приведенных формулировок оставляет определение критериев наличия и достаточности творческого вклада создателя производного произведения (что, как отмечалось, является основанием для признания созданного объекта самостоятельным произведением, наделенным правовой охраной) на усмотрение правоприменителя в случае спора. На практике это приводит

¹ Директива № 2009/24/ЕС от 23.04.2009. URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj>

² Директива № 96/9/ЕС от 11.03.1996. URL: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj>

³ *Eechoud M., Hugenholtz P.B., Gompel S., Guibault L., Helberger N.* Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking // Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-07. P. 84. URL: <https://ssrn.com/abstract=2049935>

⁴ Ibid.

⁵ Электронный ресурс: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=>

⁶ Решение апелляционного суда Милана от 19 декабря 2000 г.

⁷ Решение суда Милана от 31 мая 1999 г.

к расхождению правовых позиций различных правоприменителей, и, соответственно, к правовой неопределенности, повышающей риски финансовых потерь лиц, привлеченных к ответственности за использование производных произведений, что особенно актуально в правовых системах подобных РФ, где ответственность за нарушение исключительного права наступает независимо от вины нарушителя.

В Италии хорошей иллюстрацией тезиса о расхождении правовых позиций относительно наличия и достаточности творческого вклада создателя производного произведения служит т.н. дело Big Red v Gabibbo.

В 2007 г. суд Равенны, рассматривая спор по иску Университета Западного Кентукки (правообладателя спортивного талисмана Big Red) к те-

лекомпании Mediaset, использовавшей Gabibbo на итальянском телевидении, пришел к выводу, что персонажи радикально отличаются, и Gabibbo не имитирует Big Red, поскольку первый обладает индивидуальностью, проявляющейся в поведении и характере, демонстрируемых в ходе ТВ-программ, в то время как второй в принципе не обладает какими-то личностными качествами, а демонстрирует только внешний облик в качестве спортивного талисмана. Само по себе внешнее сходство недостаточно для разрешения спора в пользу Big Red, поскольку человекообразная форма и красный цвет не являются оригинальными. Более того, по мнению суда автором Gabibbo (Антонио Риччи) был внесен творческий вклад в виде такого нового расположения существующих графических элементов, которое позволяет гово-



Big Red, талисман спортивных команд Университета Западного Кентукки

Источник:

<https://www.gettyimages.no/detail/news-photo/the-western-kentucky-mascot-leads-players-onto-the-field-news-photo/893935250>



Gabibbo, сатирический персонаж итальянских ТВ-программ

Источник:

<https://www.gettyimages.no/detail/news-photo/the-biker-vittorio-brumotti-presenting-the-tv-show-news-photo/685848174?adppropup=true>

речь о том, что создано новое произведение; косвенно это подтверждается популярностью Gabibbo у публики⁸.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение первой инстанции, добавив, что прежде решения вопроса о том, является ли Gabibbo производным произведением, следует ответить на вопрос, является ли Big Red объектом авторского права, принимая во внимание, что он лишен отличий от иных талисманов и кукол, а также каких-либо оригинальных характеристик, состоит из обычных линий и неоригинальных графических решений. По мнению суда, вымышленным персонажам предоставляется защита при условии, что они являются сложным и самостоятельным результатом работы человеческого разума. Для соответствия этому условию помимо внешнего облика персонаж должен обладать именем, качествами, привычками, манерой речи и поведения в социальных контекстах⁹. С этими выводами полностью согласился кассационный суд.

Такие доводы не помешали суду Милана в 2012 г. прийти к противоположным выводам при рассмотрении иска создателя Big Red Ральфа Кери о нарушении его неимущественных прав созданием Gabibbo. Иск был подан автором после того, как правообладатель исчерпал возможности оспаривания, и содержательно был практически идентичен – Кери потребовал признать Gabibbo «производным плагиатом» и взыскать компенсацию. Апелляционный суд отменил решение, основываясь на неохраноспособности Big Red в силу отсутствия творческого характера. Также апелляционный суд отметил яркие качества «личности» Gabibbo, которые, несмотря на внешнее сходство с Big Red, доказывают независимое творчество при создании Gabibbo и его оригинальность, что исключает как прямой плагиат, так и производный характер произведения. С последним не согласился Верховный суд, в качестве кассационной инстанции отправив-

ший дело на новое рассмотрение в связи с тем, что апелляцией не был надлежащим образом исследован вопрос «производного плагиата», который, по мнению кассации, мог иметь место: если Gabibbo создан на основе Big Red (что сам А. Риччи неосторожно признал в одном журнальном интервью), то произошло создание производного произведения без разрешения автора оригинала, что является нарушением права автора развивать свое произведение самостоятельно, а также разрешать или запрещать делать это третьим лицам; за это нарушение подлежит взыскание компенсации¹⁰. К сожалению, в публичном пространстве отсутствует информация о финале данного спора, длившегося более 15 лет, но продолжающееся использование Gabibbo¹¹ заставляет предположить, что заинтересованные стороны урегулировали спор соглашением.

Идентичный подход демонстрируют законодательства Франции и Нидерландов, отводящие ключевую роль в предоставлении охраны производному произведению оригинальности вклада его автора.

Статья L112-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции устанавливает, что предоставление охраны правам авторов переводов, адаптаций, преобразований или аранжировок не умаляет прав автора оригинального произведения. Перевод или адаптация охраняются, если являются оригинальными, т.е. в них присутствует творческий вклад автора перевода или адаптации. Так, апелляционный суд Парижа признал американского художника Джеффа Кунса нарушившим авторские права правообладателя фотографии изготовлением скульптуры, в точности повторяющей фотографию¹², поскольку скульптором не было привнесено ни оригинального творческого вклада (чтобы расценивать скульптуру как производное произведение), ни сатирических черт (чтобы расценивать скульптуру как пародию).

⁸ Cassano G., Davola A. Big Red v Gabibbo. Fake Plagiarism, Fictional Characters and Derivative Work in Copyrights // The Italian Law Journal. 2020. Vol. 06. No. 01. P. 323.

⁹ Ibid. P. 324.

¹⁰ Ibid. P. 326.

¹¹ См. <https://www.striscialanotizia.mediaset.it/inviati/gabibbo/>

¹² См. решение Апелляционного суда Парижа от 23 февраля 2021 г. URL: <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2021/C9CFC202EC2E0AD3EA656>

Применительно к музыкальным произведениям Апелляционный суд Парижа признал, что музыкальная аранжировка является оригинальной, если аранжировщик добавил, изменил или удалил определенные части первоначального произведения и таким образом выразил свою индивидуальность в производном произведении¹³. Что касается переводов, суды постановили, что они подлежат охране, если «автор воплотил свое творчество оригинальным образом и получил результат, являющийся интеллектуальным творением»¹⁴. Фотографии произведений искусства с точки зрения французского суда могут быть «композиционными произведениями», когда представляют собой не простое применение техники, а творческую работу, включающую выбор момента съемки, освещения, угла зрения.

Статья 10-2 Закона Нидерландов об авторском праве гласит, что воспроизведение в измененной форме произведения литературы, науки или искусства, такое как перевод, музыкальная аранжировка, адаптация и другие; может охраняться как оригинальное произведение, не умаляя прав правообладателя первоначального произведения. Для предоставления охраны результату переработки любым из перечисленных способов, таковой должен быть оригинальным, т.е. должен обладать «собственным оригинальным характером и творческим выражением автора».

Юридическая литература и практика Нидерландов последовательны в отрицании оригинальности таких действий, как смена носителей или простая оцифровка произведений или преобразование литературного произведения в другую письменную форму, такую как шрифт Брайля, поскольку этот тип преобразования является чисто техническим. Аналогично, преобразование музыкального произведения в форму midi-файла (пред-

назначенного для обмена данными между электронными музыкальными инструментами) было признано не содержащим персональных и оригинальных черт, поскольку целью создания такого файла является максимально точное воспроизведение оригинального произведения¹⁵. Разумеется, исправление текста без творческого вклада не признается новым охраняемым произведением¹⁶.

В статье 13 Закона Нидерландов об авторском праве предлагается неполный перечень действий по адаптации, которые включают перевод, аранжировку музыки, кинематографическую адаптацию или инсценировку и, как правило, любую частичную или полную адаптацию в измененной форме, которая не может рассматриваться как новое оригинальное произведение. Для того чтобы охраняться в качестве производного, произведение должно заимствовать охраняемые творческие элементы первоначального произведения¹⁷.

Последнее требование встречается и в Испании, где к литературным произведениям применяются также критерии пропорциональности используемой части первоначального произведения и «автономной и существенной новизны», хотя на практике отмечают сложность определения того, где заканчивается первоначальное произведение и начинается производное¹⁸.

Чуть более подробное регулирование производных произведений находим в Германии и Польше.

Производные произведения в соответствии со ст. 3 Закона Германии об авторском праве охраняются при условии, что они представляют собой результат индивидуального творческого труда автора. В указанной статье поименованы переводы (*Übersetzungen*)¹⁹ и другие адаптации (*andere Bearbeitungen*), но также подразумеваются другие виды работ, такие как инсценировки, оркестровки

¹³ См. решение Апелляционного суда Парижа от 17 декабря 2010 г. по делу 06/15843.

¹⁴ См. решение Апелляционного суда Парижа от 6 февраля 2002 г. по делу 2001/17352. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006941026>

¹⁵ Решение окружного суда Утрехта от 7 мая 1997 г.

¹⁶ Решение окружного суда Харлема от 25 января 1983 г.

¹⁷ Решения Верховного суда Нидерландов от 21 февраля 1992 г. и от 28 июня 1946 г.

¹⁸ *Margoni T.* The digitization of cultural heritage: originality, derivative works and (non) original photographs / Institute for Information Law University of Amsterdam. 2014. P. 36.

¹⁹ В решении от 15 сентября 1999 г. по делу I ZR 57/97 Верховный суд ФРГ подтвердил, что даже переводы «простых диалогов», которыми сопровождаются комиксы, защищены авторским правом, т.к. представляют собой результат индивидуального творческого труда автора.

и новые версии произведений. При несущественной адаптации неохраняемого музыкального произведения, как и при любом ином неоригинальном вкладе, не возникает охраняемого производного произведения²⁰.

Для установления факта нарушения производным произведением прав автора первоначального произведения решающую роль играют признаки, определяющие уровень оригинальности последнего и, соответственно, объем предоставляемой охраны²¹. Из этого следует, что права на произведения с низким, но достаточным для предоставления охраны уровнем оригинальности с меньшей вероятностью будут нарушены, поскольку меньше объем предоставляемой им охраны. Вместе с тем в судебной практике сохраняет актуальность позиция, требующая одинакового уровня оригинальности для любого производного произведения, независимо от того, насколько оригинальным является первоначальное произведение²².

Статья 23 Закона Германии об авторском праве устанавливает, что производные произведения могут публиковаться или использоваться только с согласия автора оригинального произведения. Однако предусмотрены и «случаи свободного использования» права на создание производных произведений. Статья 24 Закона Германии об авторском праве гласит, что независимое произведение, созданное путем свободного использования произведения другого лица, может публиковаться или использоваться без согласия автора произведения. Условием свободного использования применительно к этой норме является заимствование незначительных частей охраняемого оригинального произведения, а также глубина переработки, в результате которой создается новое по сравнению с первоначальным произведение²³. Иными словами, необходимо, чтобы заимствования из первоначального произведения «отошли на задний план» в новом произведении таким образом, чтобы первоначальное произведение представляло не более чем стимулом к созданию произ-

водного и при этом нового и независимого произведения.

Пункт 4 ст. 2 Закона Польши об авторском праве разъясняет, что произведение, вдохновленное работой другого автора, не рассматривается как производное произведение. Для того чтобы считаться таковым, произведение должно включать достаточное количество творческих элементов из первоначального произведения, передавая таким образом его содержание. Для создания и использования производного произведения необходимо согласие правообладателя первоначального произведения (ст. 2.2 Закона Польши об авторском праве). Закон разрешает правообладателю первоначального произведения отозвать согласие, если производное произведение не использовалось в течение пяти лет с даты получения согласия (ст. 2.3 Закона Польши об авторском праве). Статья 2.5 Закона Польши об авторском праве устанавливает, что на копиях производного произведения должны быть указаны автор и название первоначального произведения.

Примечательно, что хотя во всех рассмотренных юрисдикциях созданию производного произведения должно предшествовать получение согласия автора или правообладателя, ни в одной из юрисдикций прямо не предусмотрены последствия неполучения такого согласия. В России данная ситуация была рассмотрена в п. 88 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, в соответствии с которым использование производного произведения, созданного с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, рассматривается как нарушение прав последних, что, очевидно, влечет взыскание убытков, либо компенсации). Суд пояснил, что переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения. Исключительное право

²⁰ Margoni T. Op. cit. P. 30.

²¹ См. решение Верховного суда ФРГ от 8 июля 2004 г. по делу I ZR 25/02. URL: <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=30075&pos=0&anz=1>

²² См. решение Верховного суда ФРГ от 3 ноября 1967 г. по делу I ZR 123/65. URL: https://www.prinz.law/urteile/bgh/Ib_ZR_123-65

²³ См. решение Верховного суда ФРГ от 11 марта 1993 г. по делу I ZR 264/91. URL: https://www.prinz.law/urteile/bgh/I_ZR_264-91

автора производного или составного произведения возникает в силу факта создания такого произведения, но использоваться такое произведение может только с согласия авторов (иных правообладателей) использованных произведений на переработку их произведения или на включение его в составное произведение.

Возможно также и лишение недобросовестного лица судебной защиты (ст. 10 ГК РФ), что в контексте прав на производные произведения принимало бы форму «суд отказывает лицу, создавшему производное произведение без согласия автора, в защите права на такое произведение».

В заключение нельзя не признать, что в сравнении с актами многих иностранных право порядков нормы четвертой части ГК РФ, несмотря на историю и специфику их формирования²⁴, не стоит считать недостаточными. Вместе с тем указанный в статье рост потребности в детальном регулировании режима производных произведений оставляет понимание необходимости дальнейшего совершенствования норм как с учетом иностранного опыта, так и на основе подходов и критериев, выработанных российскими судами в процессе правоприменения.

Список литературы:

1. Павлова Е.А. Право на переработку и производное произведение // Вестник гражданского права. 2019. № 4.
2. Cassano G., Davola A. Big Red v Gabibbo. Fake Plagiarism, Fictional Characters and Derivative Work in Copyrights // The Italian Law Journal. 2020. Vol. 06. No. 01. URL: https://www.academia.edu/44119707/Big_Red_v_Gabibbo_Fake_Plagiarism_Fictional_Characters_and_Derivative_Work_in_Copyrights
3. Eechoud M., Hugenholtz P.B., Gompel S., Guibault L., Helberger N. Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking // Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-07. URL: <https://ssrn.com/abstract=2049935>
4. Margoni T. The digitization of cultural heritage: originality, derivative works and (non) original photographs / Institute for Information Law University of Amsterdam. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/315039676_The_Digitisation_of_Cultural_Heritage_Originality_Derivative_Works_and_Non_Original_Photos

²⁴ Подробнее см.: Павлова Е.А. Право на переработку и производное произведение // Вестник гражданского права. 2019. № 4

Научная статья
УДК 004.413(470)

Для цитирования:

Курбанов Ш.К. Свободные (копилефтные) лицензии: правовая природа положений, связанных с раскрытием исходного кода// Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 77–85.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_7

Kurbanov S. Free licenses: the legal nature of copyleft provisions// Zhurnal Suda po intellektual'nyh pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 77–85. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_7

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_7

Свободные (копилефтные) лицензии: правовая природа положений, связанных с раскрытием исходного кода



Ш.К. Курбанов,
*магистр цифрового права НИУ ВШЭ,
юрист IP/Digital практики
SEAMLESS Legal*

В настоящей работе предлагается анализ правовой природы положений свободных (копилефтных) лицензий, связанных с раскрытием исходного кода, с точки зрения российского права. По итогам анализа автор работы приходит к выводу, что такие положения являются условными обязательствами, в связи с чем к ним не могут быть применены положения об исполнении обязательства в натуре.

Ключевые слова:

программа для ЭВМ; программа; открытый исходный код; программное обеспечение с открытым исходным кодом; свободное программное обеспечение; копилефт; авторское право; авторское лево; свободные лицензии; открытые лицензии.

Введение

Open Source или Open Source Software (программное обеспечение с открытым исходным кодом)¹ – это наиболее популярный термин для описания программного обеспечения, предоставляющего пользователю свободу запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать программу².

Программы с открытым исходным кодом распространяются на условиях свободных лицензий. Именно такие лицензии обеспечивают возможность пользоваться перечисленными свободами и использовать программное обеспечение с минимальными юридическими ограничениями.

С момента появления программы с открытым исходным кодом стали очень популярны среди программистов³. Последние используют программы с открытым исходным кодом, чтобы не писать код, отвечающий за ту или иную функциональность (или ее отдельную часть), если такой код уже существует в открытом доступе. Такой подход помогает использовать накопленные знания и уже зарекомендовавшие себя единицы программного кода, а также экономит ресурсы программистов, которые можно использовать более эффективно.

С этим в том числе связано всяческое поощрение их создания на уровне государства⁴.

Несмотря на все многообразие существующих видов свободных лицензий, можно условно разделить их на две большие группы: разрешительные лицензии (permissive license) и взаимные (копилефтные) лицензии (reciprocal license)⁵. Отличия первой группы от второй в том, что взаимные лицензии налагают на пользователя больше обязанностей, чем разрешительные.

Большинство копилефтных лицензий⁶ были разработаны как инструмент для предотвращения «приватизации» открытого программного обеспечения в рамках сформированной Фондом свободного программного обеспечения концепции «copyleft»⁷. Термин «copyleft» произошел от термина «copyright» (авторское право). Выбор такого названия призван подчеркнуть использование механизмов авторского права (copyright), но с противоположной классическому авторскому праву целью: защита свободы пользователей вместо защиты интересов авторов и их монопольного права.

Визитной карточкой и главной особенностью копилефтных лицензий является положение, предписывающее распространять производные про-

¹ Первоначально для описания такой категории программ использовался термин «Свободное программное обеспечение (free software)». Свободное программное обеспечение – термин, введенный Ричардом Столлманом, который основал движение Free Software Foundation (Фонд свободного программного обеспечения). В 1998 г. часть сообщества за свободное программное обеспечение откололась и начала свое собственное движение (Open Source Initiative) за программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source software). Указанные движения описывают почти одну и ту же категорию программ, но основаны на различных ценностях. Тем не менее определение программного обеспечения с открытым исходным кодом (open source software) согласуется с определением свободного программного обеспечения (free software) в большинстве случаев, поэтому в настоящей работе они будут использоваться как синонимы (Why Open Source Misses the Point of Free Software by Richard Stallman. URL: <https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html> (дата обращения: 10 августа 2023 г.).

² What is Free Software? URL: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html> (дата обращения: 10 августа 2023 г.). В данной работе было использовано определение, разработанное Фондом свободного программного обеспечения, так как работа в первую очередь сконцентрирована на копилефтных лицензиях GNU, созданных фондом.

³ Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: монография. Юстициформ, 2020.

⁴ Например, в 2010 г. был принят план перехода органов государственной власти и федеральных бюджетных учреждений на свободное программное обеспечение. (см. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 2299-р «Об утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011–2015 годы»). В 2021 г. при поддержке Минцифры РФ был разработан проект стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 г., использование свободного программного обеспечения наряду с отечественным проприетарным программным обеспечением выглядит как наиболее эффективный путь создания российской программной платформы. В последние годы государство также внедряет меры поддержки российской ИТ-отрасли, в том числе и технологию открытого ПО и даже планирует создать свой аналог веб-сервиса GitHub.

⁵ Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 358.

⁶ Копилефтные лицензии можно условно разделить на несколько категорий: Сверхсильные (AGPL); Сильные (GPL); Менее сильные (LGPL); Слабые (Eclipse, MPL, CDDL).

⁷ Copyleft is a general method for making a program (or other work) free (in the sense of freedom, not “zero price”), and requiring all modified and extended versions of the program to be free as well (What is Copyleft? URL: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html> (дата обращения: 11 августа 2023 г.).

граммы на условиях той же лицензии, по которой распространялась оригинальная программа, а это, в свою очередь, предполагает раскрытие исходного кода производной программы (по некоторым копи-лефтным лицензиям – части исходного кода производной программы). Далее в работе настоящее положение будет называться «**положение о раскрытии исходного кода**».

Поскольку практически все компьютерные программы в той или иной степени состоят из Open Source компонентов, возникает вопрос, должны ли правообладатели таких компьютерных программ раскрывать свой код, если какой-либо из Open Source компонентов лицензируется по копи-лефтному лицензиям⁸.

Таким образом, в рамках настоящей работы будет проведен анализ правовой природы положения о раскрытии исходного кода и его действительности по российскому праву.

Но перед началом анализа необходимо сделать следующую оговорку. Как мы знаем, правообладатель оригинального произведения может контролировать, в какое производное произведение осуществляется переработка, а также, каким образом может использоваться производное произведение⁹. Соответственно, в контексте анализа положений о раскрытии исходного кода не ставится общий вопрос о возможности или невозможности ограничить использование производного произведения.

Свободная лицензия – разрешение или договор

Свободные лицензии впервые появились в конце 80-х гг. XX в. В свою очередь, анализ пра-

вовой природы свободных лицензий и их действительности по российскому праву активизировался в России в начале 2010-х гг.

В апреле 2011 г. по итогам встречи Д. Медведева, занимавшего на то время пост президента РФ, с представителями интернет-сообщества был сформирован перечень поручений для развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Одно из поручений было подготовить поправки, направленные на возможность авторов предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL)¹⁰.

В качестве одного из вариантов рассматривалась квалификация свободной лицензии в качестве акта добровольного самоограничения права путем совершения односторонней сделки¹¹. Отметим, что такая квалификация находит своих сторонников и в других юрисдикциях.

Так, в зарубежной научной литературе при описании правовой природы свободных лицензий ставится следующий вопрос: «*Свободные лицензии – это договор или односторонняя сделка (license = разрешение)*»¹²»

Большинство зарубежных ученых и юристов в США, не отрицая полностью идею договорной квалификации, все же придерживаются квалификации в качестве одностороннего разрешения (bare license) в отношении большинства свободных лицензий¹³.

Зарубежную судебную практику по открытому программному обеспечению и свободным лицензиям нельзя назвать репрезентативной, так как многие дела были урегулированы заключени-

⁸ Отметим, что раскрытие исходного кода для коммерческой (проприетарной) программы зачастую недопустимо, в связи с чем поставленный в настоящей работе вопрос имеет большую практическую ценность.

⁹ Указанная логика находит свое отражение в судебной практике (напр. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2022 г. по делу № А40-100965/2021). См. также: Курбанов Ш.К. Ограничение использования производной программы для ЭВМ автором изначальной программы // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2023.

¹⁰ Утвержден перечень поручений по итогам встречи Дмитрия Медведева с представителями интернет-сообщества // Сайт Президента РФ URL: http://kremlin.ru/events/president/news/11427#assignment_2

¹¹ Соболев И.А. Свободные лицензии в авторском праве России. Монография изд. Юстицинформ, 2014.

¹² Van Lindberg Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code. 2008. С. 232; Lawrence Rosen Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law. 2004. С. 51.

¹³ Given the weight of both enforcement theories, and judicial decisions to date, it seems clear that the contract theory could remain a minority theory of Open Source software licensing interpretation, and is unlikely to a majority theory of license enforcement absent a significant decision calling into question the application of the bare license theory to particular licenses or in particular jurisdictions (См. Amanda Brock Open Source Law, Policy and Practice. Oxford University Press, 2022. С. 107). См. также Heather Meeker Open (Source) for Business: A Practical Guide to Open Source Software Licensing. 2020. С. 80.

ем мирового соглашения и не представляют ценности для настоящего анализа¹⁴.

Отличительной юрисдикцией в этом плане является Германия, где в ряде дел, инициированных правозащитником и создателем организации *gpl-violations.org* Харальдом Велте, свободные лицензии (а точнее – копилефтные лицензии GPL) признавались односторонними решениями¹⁵.

В США основным делом по данному вопросу является дело *Jacobsen v. Katzer*¹⁶. В данном деле Апелляционный суд, отменяя решение окружного суда, постановил, что требования свободной лицензии (*Artistic License*) являются не условиями договора, а условиями для использования объекта авторского права (*requirements of Artistic License were not independent contractual covenants but merely conditions attached to the copyright grant*)¹⁷.

В России схожая по логике квалификация вошла в первоначальный законопроект об изменении Гражданского кодекса РФ, разработанный во исполнение поручения президента (первый пункт в перечислении ниже). Законопроект, в части свободных лицензий, предполагал следующие изменения ГК РФ:

– дополнение ст. 1233 ГК РФ пунктом 6 о праве правообладателя сделать публичное заявление на сайте Роспатента о предоставлении неограниченному кругу лиц права использования его объекта

авторских или смежных прав (положения данного пункта не применяются к открытым лицензиям, установленным ст. 1286.1 ГК РФ);

– введение ст. 1286.1 ГК РФ, посвященной открытым лицензиям на использование произведений.

Тем не менее предложение дополнить ст. 1233 ГК РФ правом правообладателя сделать публичное заявление не нашло своей поддержки в научном сообществе¹⁸. Наиболее обстоятельный анализ по данному вопросу был подготовлен А.И. Савельевым¹⁹, представившим аргументацию о действительности свободных лицензий и их квалификации в качестве лицензионных договоров.

Также данное предложение вызвало резкую критику Правового управления аппарата Государственной Думы РФ, которое отметило, что предлагаемые изменения (п. 6 ст. 1233 и ст. 1286.1 ГК РФ) регулируют идентичные по характеру отношения и п. 6 ст. 1233 ГК РФ и представляет собой форму реализации права правообладателя на предоставление открытой лицензии.

Впоследствии в 2014 г. оба изменения были приняты (изменения в ст. 1233 в переработанном виде были отражены в новой редакции п. 5). Как отмечается в литературе, ст. 1286.1 ГК РФ об открытых лицензиях была принята для регулирования свободных лицензий²⁰, и ее необходимо отличать от так называемых «публичных лицензий», регулирование которых предложено в п. 5 ст. 1233

¹⁴ *Progress Software Corp. v. MySQL AB*, 195 F. Supp. 2d 328 (D. Mass. 2002); *Drew Technologies Inc. v. Society of Auto Engineers, Inc.* (2003-2005); *Jin vs. IChessU* (2006-2008); *Andersen et al v. Monsoon Multimedia, Inc.* (2007); *Erik Andersen and Rob Landley v. Xterasys Corporation* (2007); *Erik Andersen and Rob Landley v. High Gain Antennas, LLC* (2007); *Artifex Software Inc. v. Diebold Inc. et al* (2008); *Free Software Foundation, Inc. v. Cisco Systems, Inc.* (2008-2009); *Artifex Software, Inc. v. Palm, Inc.* (2009); *Continuent, Inc. v. Tekelec, Inc., a Delaware corporation* (2013), etc.

¹⁵ *Harald Welte v. Sitecom Germany GmbH (Munch)* (2004); *Harald Welte v. Skype Technologies S A (Munch)* (2007); *Harald Welte v. FANTEC GmbH (Hamburg)* (2013).

¹⁶ *Jacobsen v. Katzer* – 535 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2008). URL: <https://casetext.com/case/jacobsen-v-katzer> (дата обращения: 11 августа 2023 г.).

¹⁷ При этом в некоторых зарубежных делах была сделана попытка квалификации положений о раскрытии исходного кода в качестве обязанностей по договору (см. дела *Versata Software, Inc. v. Ameriprise Fin., Inc* и *Artifex Software, Inc. v. Hancor, Inc., Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc.*).

¹⁸ Правовая природа свободных лицензий не является предметом настоящего анализа, и поэтому описывается в настоящей работе кратко. Для более подробного изучения данного вопроса см. *Соболь И.А.* Свободные лицензии в авторском праве России. Монография изд. Юстицинформ, 2014.

¹⁹ *Савельев А.И.* Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 358.

²⁰ В комментариях к ст. 1286.1 Гражданского кодекса РФ авторы приводят следующий пример применения статьи: если в **свободной** лицензии будет установлена обязанность лицензиата предоставлять другим лицам права на созданные им производные продукты только безвозмездно, то нарушение им этой обязанности может привести к прекращению действия лицензионного договора (См: *Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др., отв. ред. Л.А. Трахтенгерц* Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) // ИНФРА-М. 2016).

ГК РФ и которые, соответственно, не относятся к регулированию свободных лицензий²¹.

Таким образом, в России взяла верх договорная квалификация свободных лицензий, позволяющая применять к свободным лицензиям нормы договорного и обязательственного права²².

Положения о раскрытии исходного кода – обязательства или условие для возникновения (прекращения) права?²³

Исторически первыми свободными лицензиями являются разработанные Фондом свободного программного обеспечения копилефтные лицензии GNU24 (GPL, LGPL, AGPL), содержащие положение о раскрытии исходного кода. Согласно статистике на 2021 г., указанные лицензии использовались в отношении 25 % открытого программного обеспечения²⁵.

Для удобства далее будет проанализировано положение о раскрытии исходного кода наиболее популярной копилефтной лицензии GNU General Public License 3.0 (**GPL**). Тем не менее положение о раскрытии исходного кода других лицензий GNU содержит аналогичное по правовой природе положение, и последующие выводы будут применимы ко всем основным лицензиям GNU.

Согласно разделу 5 GPL, лицензиат имеет право передавать производное произведение в форме исходного кода **при условии** выполнения в том

числе следующего условия: лицензиат должен лицензировать производную программу в соответствии с GPL любому лицу, в чье распоряжение попадет копия производной программы. Согласно разделу 6 GPL, лицензиат может передать производную программу в форме объектного кода **при соблюдении дополнительного условия** – предоставления исходного кода производной программы.

Буквальное толкование указанных положений позволяет прийти к выводу, что в GPL реализован механизм условного обязательства²⁶ (327.1 ГК РФ), по которому возникновение права на передачу производной программы привязано к распространению этой программы по GPL и раскрытию исходного кода лицам, которым программа передается²⁷.

При этом указанное условие сложно назвать отлагательным, так как само условие выполняется как минимум уже в момент реализации права, возникновение которого поставлено под условие. Тем не менее более важным является то, что, исходя из буквального толкования ст. 327.1 ГК РФ, условие выступает лишь предпосылкой для возникновения, изменения и прекращения прав по договорному обязательству²⁸.

Соответственно, до наступления условия или вовсе в случае его ненаступления, к отношениям в данной части не применяются положения об исполнении, прекращении обязательств, а также

²¹ Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник. М.: Статут, 2017; Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др., отв. ред. Л.А. Трахтенгерц Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) // ИНФРА-М. 2016.

²² Отметим, что если бы свободные лицензии квалифицировали по ст. 1233 ГК РФ (по сути, как односторонние сделки), то поставленный в настоящей работе вопрос не имел бы смысла, так как односторонняя сделка создает обязанности лишь для лица, совершившего сделку.

²³ Данный вопрос зачастую возникает в отношении большинства положений свободных лицензий, а не только в отношении положения о раскрытии исходного кода. Тем не менее, по мнению автора работы, именно данное положение представляет особый интерес для коммерческого оборота программного обеспечения, и поэтому является предметом рассмотрения в настоящей работе.

²⁴ Соболев И.А. Свободные лицензии в авторском праве России. Монография изд. Юстицинформ, 2014.

²⁵ Most popular open source licenses worldwide in 2021. URL: <https://www.statista.com/statistics/1245643/worldwide-leading-open-source-licenses/>

²⁶ Схожее мнение можно найти также в иностранных источниках (хотя тут речь скорее идет об условных сделках): «As with a license to use physical property, a copyright license can be conditional. The GPL contains two important conditions on its grant of rights...» (См.: Mitchell L. Stoltz The penguin paradox: How the scope of derivative works in copyright affects the effectiveness of the GNU GPL. Boston University law review. Boston University. School of Law, 2005. – С. 1446).

²⁷ Реализованное в GPL условие по своим характеристикам похоже на «чисто потестативное условие». Некоторые ученые скептически относятся к отнесению чистых потестативных условий к категории условных обязательств. Придерживаясь иной позиции, автор работы тем не менее не будет анализировать данный вопрос, так как он не является предметом исследования настоящей работы.

²⁸ Схожую логику можно обнаружить в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2020 г. № C01-732/2020 по делу № А40-36678/2019.

правила о защите прав кредиторов²⁹. Это касается в том числе ст. 308.3 ГК РФ о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Очевидно, что если отсутствует обязательство, то и принудить к его исполнению невозможно.

Применительно к нашей ситуации неисполнение требований GPL приведет, по сути, к непредоставлению поставленного под условие права на передачу производной программы третьим лицам³⁰, но не позволит автору оригинальной программы понудить автора производной программы раскрыть свой исходный код³¹.

В части непредоставления поставленного под условие права имеется в виду, что автор оригинальной программы ограничил способы использования (передачу) своей программы внутри производной программы, тем самым ограничив использование (в форме передачи) самой производной программы.

В данном случае будут применяться положения абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ, согласно которым лицензиату предоставляется право на использование объекта интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Соответственно, не указанные в договоре права (или права, по которым не были выполнены условия предоставления) не считаются предоставленными лицензиату.

Указанные выводы об условной природе положений о раскрытии исходного кода подтверждаются в том числе судебной практикой³², связанной с лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (далее – **Creative Commons**)³³, которая наряду с GPL содержит копилефтное положение (условие «ShareAlike»³⁴).

1. Коллегия Московского городского суда в рамках апелляционного производства повторно рассмотрела дело, по которому Ответчик использовал фотографию, сделанную Истцом и распространяемую по лицензии Creative Commons, без соблюдения требований лицензии³⁵.

Суд указал, что в соответствии с лицензией Creative Commons лицензиат может использовать предоставленное ему авторское произведение только при соблюдении определенных условий, в том числе: если произведение переработано, переделанные части материала могут быть распространены Лицензиатом на условиях той же лицензии, в соответствии с которой распространяется оригинал.

Однако в нарушение положений лицензии Ответчик переработал произведение, не выполнив условия свободной лицензии Creative Commons. С учетом изложенного суд пришел к выводу, что Ответчик **не обладал правом** использовать произведение в своих коммерческих целях без разрешения автора и выплаты ему вознаграждения³⁶.

²⁹ Каранетов А.Г. Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к статьям 307–328 и 407–419 ГК РФ (комментарий к ст. 327.1 ГК РФ). – М.: Статут, 2020. – С. 901-907.

³⁰ Здесь необходимо подчеркнуть разницу между последствиями несоблюдения положений о раскрытии исходного кода и последствиями несоблюдения п. 4 ст. 1286.1 ГК. В соответствии с п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ, если лицензиат нарушает условия лицензии, лицензиар получает право на односторонний отказ от договора. То есть для отказа от договора требуется действие со стороны лицензиара (что достаточно сложно представить с учетом практики распространения открытого программного обеспечения). Положения о раскрытии исходного кода, в свою очередь, предполагают непредоставление лицензии без выполнения условий лицензии, т.е. не требуют дополнительных действий со стороны лицензиара и, соответственно, лучше подходят для регулирования распространения открытого программного обеспечения.

³¹ Такой же вывод можно сделать и при квалификации положения о раскрытии кода, например, в качестве отменительного условия (то есть не возникновение права, а его прекращение привязано к невыполнению условий лицензии).

³² В данных судебных делах важен не столько анализ самих копилефтных положений, сколько оценка судами случаев, когда лицензиатами не соблюдаются условия использования определенного результата интеллектуальной деятельности, установленные взаимной лицензией.

³³ Сокращенная версия – <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru>. (дата обращения: 12 августа 2023 г.).

Полная версия – <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode> (дата обращения: 12 августа 2023 г.).

³⁴ Схожее с GPL копилефтное положение содержит следующая версия Commons Attribution-Share Alike – версия 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode> (дата обращения – 12 августа 2023 г.). В версии 3.0. указанное ограничение установлено в разделе «Ограничения» (Restrictions). Тем не менее прочтение раздела «Ограничение» приводит к выводу, что имелись в виду именно условия использования (что косвенно подтверждается изменением указанных положений в версии 4.0).

³⁵ Апелляционное определение Московского городского суда от 16 июля 2015 г. по делу № 33-25081/2015.

³⁶ Здесь, видимо, имелось в виду, что ответчик мог заключить с истцом лицензионный договор на иных условиях (т.е. не бесплатно), если не хотел выполнять условия Creative Commons.

2. Аналогично предыдущему судебному делу Кировский районный суд города Екатеринбурга рассмотрел дело, по которому Ответчик использовал фотографию, сделанную Истцом и распространяемую по лицензии Creative Commons, без соблюдения требований лицензии³⁷.

Суд указал, что ответчиком не были соблюдены условия Creative Commons, из чего суд пришел к выводу о том, что Ответчик нарушил исключительное право истца на результат интеллектуальной деятельности.

3. В последнем деле Девятый арбитражный апелляционный суд в рамках апелляционного производства повторно рассмотрел дело, аналогичное предыдущим судебным делам по фактическим обстоятельствам³⁸.

В данном деле Ответчик не отрицал, что использовал произведение в нарушение лицензии Creative Commons. Суд пришел к выводу, что положения лицензионного соглашения Ответчиком соблюдены не были, и публикация произведения носит неправомерный характер, **а значит, имеет место именно внедоговорное использование произведения без согласия правообладателя.**

Таким образом, когда положение о раскрытии исходного кода сформулировано через условия для получения определенного права использования (как это сделано во всех свободных лицензиях семейства GNU), а не через обязательство (обязанность) раскрыть программный код при использовании определенного способа использования³⁹ (например, при распространении производной программы), такие положения, по общему правилу, не подлежат принудительному исполнению.

Отметим, что зарубежная судебная практика (в первую очередь отмеченные выше немецкие дела Харальда Велте, а также дело Jacobsen v. Katzer) в целом придерживается схожей квалификации, что логично с учетом того, что в указанных делах не принимается договорная квалификация рассмотренных в этих делах свободных лицензий.

При этом стоит отметить, что зарубежная практика может пойти по другому пути – договорной квалификации свободных лицензий – и положения о раскрытии исходного кода будут рассматриваться как договорные обязательства. Попытка такой квалификации была сделана, например, в делах Versata Software, Inc. v. Ameriprise Fin.⁴⁰, Inc и Artifex Software, Inc. v. Hancorn, Inc.⁴¹, Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc.⁴²

Так, в первом деле суд отметил, что лицензия GPL налагает на любого владельца лицензии позитивное обязательство сделать код любой производной работы открытым. Если владелец лицензии не выполняет это обязательство, как, предположительно, сделал ответчик, действие GPL прекращается, и владелец лицензии несет потенциальную ответственность за нарушение авторских прав – распространение или копирование программного обеспечения без согласия.

К сожалению, данное дело не дошло до финального решения. Суд, с учетом проведенного анализа, пришел к выводу об отсутствии компетенции для рассмотрения данного дела.

Второе дело также не дошло до финального решения и закончилось заключением мирового соглашения. Тем не менее в постановлении (order) по ходатайству ответчика об отклонении иска (motion to dismiss) суд указал, что поскольку от-

³⁷ Заочное решение Кировского районного суда города Екатеринбурга от 13 апреля 2016 г. по делу № 2-2353/2016-М-1430/2016.

³⁸ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2019 г. № 09АП-33814/2019 по делу № А40-23851/2019.

³⁹ Схожий вывод можно найти в иностранной литературе: «GPL может черпать свою юридическую силу исключительно на основании Закона об авторском праве, безо всякого обращения к договорному праву... Такого взгляда на GPL как на условную авторскую лицензию, а не как на договор, придерживается главный юриконсульт FSF Эбен Моглен». В оригинале «GPL can derive its legal force exclusively from the Copyright Act, with no resort to contract law... This view of the GPL as a conditional copyright license rather than a contract is the position taken by the FSF's general counsel, Eben Moglen» (См.: Mitchell L. Stoltz The penguin paradox: How the scope of derivative works in copyright affects the effectiveness of the GNU GPL. Boston University law review. Boston University. School of Law, 2005. – С. 1447).

⁴⁰ Versata Software, Inc. v. Ameriprise Fin., Inc., 3 October 2014, Case No. A-14-CA-12-SS. URL: <https://casetext.com/case/versata-software-inc-v-ameriprise-fin> (дата обращения: 11 августа 2023 г.).

⁴¹ Artifex Software, Inc. v. Hancorn, Inc., 25 April 2017, Case No. 16-cv-06982-JSC.

⁴² Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc., 8:21-cv-01943-JLS-KES (C.D. Cal. May. 13, 2022).

крытие исходного кода требуется каждый раз при передаче производной программы, каждый раз, когда ответчик распространял программный продукт, возникало обязательство предоставить или предложить предоставить исходный код.

В последнем деле суд, рассматривая вопрос о компетенции суда штата разрешать данный спор, указал, что нарушение обязательства предоставлять исходный текст по GPL может рассматриваться как вопрос договорного права, поэтому суды штатов могут принимать решения по таким искам в соответствии с договорным правом штатов⁴³.

Решение по последнему делу еще не принято, но уже существующая аргументация судов по описанным трем делам подчеркивает жизнеспособность позиции об обязательственной природе положений о раскрытии исходного кода и, соответственно, исков о принудительном исполнении обязательств по копилефтным лицензиям в натуре. В свою очередь, поворот судебной практики за рубежом может стать основой для пересмотра позиции и в России, в связи с чем необходимо продолжать отслеживать зарубежные дела, посвященные свободным лицензиям.

Заключение

Рассуждения, связанные с правовой природой положений о раскрытии исходного кода свободных лицензий, могут быть резюмированы в следующем:

1) для свободных лицензий, у которых положение о раскрытии исходного кода установлено через условие, а не через обязанность (например, копилефтные лицензии GNU), без соблюдения условий право не считается предоставленным (т.е. нарушается);

2) если лицензиат использует программу без соблюдения положений о раскрытии исходного кода, которые сформулированы через условия, то лицензиата нельзя понудить раскрыть программный код, так как нет обязательства, которое можно обязать исполнить в натуре (ст. 308.3 ГК РФ);

3) практика может пойти по другому пути и положения о раскрытии исходного кода будут рассматривать как договорные обязательства (попытка такой квалификации была сделана, например, в делах *Versata Software, Inc. v. Ameriprise Fin., Inc* и *Artifex Software, Inc. v. Hancorn, Inc., Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc.*).

Список литературы:

1. Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др., отв. ред. Л.А. Трахтенгерц Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой) // ИНФРА-М. 2016.
2. Карапетов А.Г. Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к статьям 307–328 и 407–419 ГК РФ (комментарий к ст. 327.1 ГК РФ). – М.: Статут, 2020.
3. Курбанов Ш.К. Ограничение использования производной программы для ЭВМ автором изначальной программы // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2023.
4. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник. М.: Статут, 2017.
5. Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.: Инфотропик Медиа, 2012.
6. Соболев И.А. Свободные лицензии в авторском праве России. Монография изд. Юстицинформ, 2014.
7. Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: монография. Юстицинформ, 2020.
8. *Amanda Brock* Open Source Law, Policy and Practice. Oxford University Press, 2022.

⁴³ Также отметим, что, в отличие от иных перечисленных дел, в деле *Vizio* истцом является не правообладатель, а, по сути, третье лицо. По мнению автора настоящей работы, в России перспективы такого иска были бы малы, так как не учитывают специфики российского договорного права.

9. *Heather Meeker* Open (Source) for Business: A Practical Guide to Open Source Software Licensing. 2020.
10. *Lawrence Rosen* Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law. 2004.
11. *Mitchell L. Stoltz* The penguin paradox: How the scope of derivative works in copyright affects the effectiveness of the GNU GPL. Boston University law review. Boston University. School of Law, 2005.
12. *Van Lindberg* Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code. 2008.
13. Утвержден перечень поручений по итогам встречи Дмитрия Медведева с представителями интернет-сообщества // Сайт Президента РФ URL: http://kremlin.ru/events/president/news/11427#assignment_2.
14. Most popular open source licenses worldwide in 2021. URL: <https://www.statista.com/statistics/1245643/worldwide-leading-open-source-licenses/>
15. What is Copyleft? URL: <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html>
16. What is Free Software? URL: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html>
17. Why Open Source Misses the Point of Free Software by Richard Stallman. URL: <https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html>

Научная статья
УДК 347.77

Для цитирования:

Яковлев Н.Ю. Правовые положения, опосредующие создание программного обеспечения по заказу в РФ и США // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 86–94.
DOI: 10.58741/23134852_2024_1_8
Yakovlev N.Yu. Contractual structures mediating the creation of software in the Russian Federation and the United States// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 86–94. (In Russ.).
DOI: 10.58741/23134852_2024_1_8

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_8

Правовые положения, опосредующие создание программного обеспечения по заказу в РФ и США



Н.Ю. Яковлев,
*аспирант Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС,
частнопрактикующий юрист
г. Волгоград*

В статье анализируются различные подходы к распределению исключительного права на программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий. Автор приводит сравнительную характеристику доктрин России и США по вопросам распределения исключительных прав между сторонами правоотношений, связанных с созданием программного обеспечения и иных результатов интеллектуальной деятельности. Автор приходит к выводу, что отечественному законодателю целесообразно воспринять и реализовать подход, используемый в США к распределению исключительного права между сторонами вместо создания различных видов правовых конструкций в отношении результатов интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова:

авторское право; договор авторского заказа; произведения, созданные по заказу; Закон об авторских правах 1976 года; FAR; DFARS.

Постановка проблемы

В настоящее время сфера IT продолжает стремительно развиваться и сейчас сложно представить современную жизнь без использования IT-технологий. В связи с этим все чаще используются различные договорные конструкции, которые ре-

гламентируют процесс создания исходных и объектных кодов; программного обеспечения; программных комплексов; баз данных и других объектов.

В современном российском законодательстве можно наблюдать крайне дифференцированный подход к правовому регулированию правоотно-

шений, связанных с созданием различных произведений на заказ.

Для упрощения терминологии в рамках данной статьи предлагается использовать термин «ИТ-решение» для обобщенного наименования программного обеспечения, баз данных, программных комплексов, исходных кодов и прочих результатов интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий. Также введение данного термина представляется удачным ввиду того, что в статье будет проводиться сравнительный анализ регулирования распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий между Россией и США, поскольку в законодательстве последнего государства также иногда используется собирательный термин «data» для обозначения технических данных и программного обеспечения¹.

Кроме того, в рамках настоящей статьи под созданием ИТ-решения на заказ автор понимает любую разновидность создания объекта, когда такое создание предполагает его дальнейшее использование не автором. То есть, в используемый термин «на заказ» включаются и ИТ-решения, созданные в рамках авторского заказа, и служебные произведения, и прочие разновидности создания.

Статья не преследует цели исследования абсолютно всех тенденций в распределении исключительных прав в отношении ИТ-решений на заказ; исследование договорной практики в целом по рассматриваемому вопросу и выявление наиболее распространенных договорных конструкций. Автор статьи конкретизирует свое внимание на положениях закона, которые изначально устанавливают определенные правила по умолчанию.

Такая постановка проблемы: анализ исключительно законодательных положений (и прецедентов в США) без оглядки на тенденции существующей договорной практики в целом, обусловлена рядом факторов.

Во-первых, очевидно, что у компаний, существующих на рынке долгое время, имеется юридический отдел, или эти компании пользуются юридическими услугами на аутсорсе. В этом случае договорная работа осуществляется квалифицированными юристами и вопросы распределения исключительных прав по созданным/заказанным ИТ-решениям непременно будут урегулированы. Причем наиболее выгодным для крупных компаний способом.

Во-вторых, развитие ИТ-сферы в России происходило с учетом опыта западных ИТ-компаний, поскольку, в частности, США в 90-е годы являлись мировым лидером в сфере информационных технологий. Во многом сложившаяся в России договорная практика похожа на практику, существующую в ЕС и США, поскольку ИТ-гиганты, такие как IBM, Microsoft и т.п., помимо самих ИТ-решений и продуктов привнесли на российский рынок и зарубежную практику.

В-третьих, такие участники ИТ-сферы, как: стартапы, инициативные группы, начинающие разработчики и др. зачастую на стадии разработки проекта не в состоянии позаботиться о юридическом оформлении правоотношений. Основных причин тому, на наш взгляд, несколько: ограниченный бюджет; недостаток знаний об интеллектуальной собственности и особенностях распределения исключительных прав; фокус внимания на разработку, а не на обладание правами; личный характер взаимоотношений.

Описанное в предыдущем абзаце является довольно распространенным явлением. Об этом косвенно свидетельствует одно из основных требований, выдвигаемых Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) к проекту. Согласно конкурсной документации ФРИИ, при направлении заявки соискатель должен гарантировать, что является разработчиком проекта и обладает исключительными правами на него².

¹ Data means recorded information, regardless of form or the media on which it may be recorded. The term includes technical data and computer software. The term does not include information incidental to contract administration, such as financial, administrative, cost or pricing, or management information.

См. Subpart 27.4. Clause 27.401. Federal Acquisition Regulation. – URL: <https://www.acquisition.gov/far> (дата обращения: 12 января 2024 г.).

² Фонд развития интернет-инициатив. Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора на акселерацию проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий, проводимых Фондом развития интернет-инициатив в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». – URL: https://sprint.iidf.ru/upload/Sprint_10/KD_Sprint_10.pdf (дата обращения: 12 января 2024 г.).

В-четвертых, большая часть норм частного права является диспозитивной (как в России, так и в других юрисдикциях). Поэтому представляет интерес рассмотрение именно базовых правил распределения исключительных прав на IT-решения, созданные на заказ, а не характеристика существующей договорной практики, где стороны могут по своему усмотрению разрешить вопрос в отношении исключительных прав на созданное IT-решение.

Национальное правовое регулирование IT-решений, созданных на заказ в Российской Федерации

В настоящее время ч. 4 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), содержит несколько разновидностей правоотношений, связанных с IT-решениями, созданными на заказ:

- 1) авторский заказ (ст. 1288 ГК РФ);
- 2) служебные произведения (ст. 1295 ГК РФ);
- 3) произведения, созданные по заказу (ст. 1296 ГК РФ);
- 4) произведения, созданные при выполнении работ по договору (ст. 1297 ГК РФ);
- 5) произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту (ст. 1298 ГК РФ).

Предполагается, что законодателем преследовались определенные цели, когда вводился такой дифференцированный подход к правовому регулированию правоотношений.

Как утверждает Е. Моргунова, если договор авторского заказа не предусматривает ни отчуждения исключительного права на произведение, ни предоставления права использования заказчику, то к заказчику переходит только право собственности на материальный носитель, в котором воплощено произведение [3]. Вместе с тем нельзя не согласиться со справедливым замечанием Н. Федоренко и Л. Лапач, которые отмечают, что хотя эти объекты и имеют определенный материальный носитель, «но экономическая ценность последних сама по себе не представляет для участников имущественных отношений той ценности, ради обладания которой они вступают в гражданско-правовые отношения. Безусловную ценность для такого лица представляет именно право, выраженное в определенной форме» [6]. С этим замечанием солидарен и В.С. Витко [1].

В таком случае, по мнению законодателя, основой для демаркации между договором авторского заказа и договором на создание произведения по заказу и выступает статус исполнителя если произведение (а в нашем случае: IT-решение) создается автором, то такие правоотношения будут регулироваться нормами авторского заказа. Если IT-решение создано любым лицом, кроме автора, то применяются нормы ст. 1296 ГК РФ.

Различия в правовом регулировании представлены в таблице:

Отличия в предоставлении исключительных прав на произведения, созданные по различным видам заказа

Правоотношение	Предмет	Исключительные права
Авторский заказ	Создание произведения науки, литературы или искусства	Принадлежат автору (исполнителю)
Служебное произведение	Создание произведения науки, литературы или искусства	Принадлежат работодателю
Произведения, созданные по заказу	Создание программы для ЭВМ, базы данных, иных произведений	Принадлежат заказчику
Произведения, созданные при выполнении работ по договору	Создание программы для ЭВМ, базы данных, иных произведений	Принадлежат исполнителю
Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту	Создание произведения науки, литературы или искусства для государственных / муниципальных нужд	Принадлежат исполнителю (с исключениями)

В законодательстве РФ дифференцируется принадлежность исключительных прав по общему правилу на ИТ-решения, выполняемые в рамках различных договоров.

Разумеется, в каждом из рассматриваемых случаев по соглашению сторон исключительное право на созданные объекты может быть передано по соглашению сторон.

По общему правилу исполнителю принадлежит исключительное право на ИТ-решение, созданное по договору авторского заказа, на ИТ-решение, созданное в рамках государственного или муниципального контракта, а также на ИТ-решение, созданное в процессе исполнения договора, который не предусматривал создание ИТ-решения в качестве основной цели договора.

При этом исключительное право на служебное ИТ-решение и ИТ-решения, созданные по заказу, по общему правилу, принадлежит заказчику.

При проведении анализа таких норм законодательства, регламентирующих эти конструкции, не до конца становится понятной логика законодателя при введении различного подхода к распределению исключительного права между сторонами правоотношений.

Если рассматривать распределение исключительного права в договора на создание ИТ-решений по заказу и служебных ИТ-решений, то мы можем сделать следующий вывод. Передача исключительного права заказчику связана с целью соответствующего правоотношения. В обоих случаях лицо, вступающее в правоотношение с автором ИТ-решения, преследует одинаковые цели: во-первых, чтобы автор создал ИТ-решение, исходя из задания и потребностей заказчика; во-вторых, воля заказчика, помимо создания, направлена и на получение возможности для дальнейшего распоряжения созданным ИТ-решением [4]. Закрепление законодателем общего правила о передаче исключительного права заказчику в рамках рассматриваемых разновидностей правоотношений существенно упрощает гражданский оборот, поскольку возникновение исключительного права у заказчика связывается только с выполнением им своих обязательств, определенных соглашением между сторонами³.

Однако не вполне понятным в таком случае выступает установление общего правила принадлежности исключительного права на ИТ-решение исполнителю (автору), если между сторонами заключен договор авторского заказа. Заказчик преследует все те же цели: получить определенный результат интеллектуальной деятельности, а также иметь возможность его использовать.

Передача исключительного права исполнителю в случае, когда в процессе выполнения договора ИТ-решение было создано, не будучи запланировано договором, также вполне понятна и объяснима. Ведь работа выполняется исполнителем, и если у заказчика не было цели и волеизъявления в создании и получении возможности использовать созданное ИТ-решение, то и наделять его исключительным правом на созданное таким образом ИТ-решение нет необходимости. Более того, это бы нарушило баланс интересов между заказчиком и исполнителем.

Однако возникает вопрос, почему законодателем установлено общее правило о передаче исключительных прав исполнителю, а не заказчику в случае создания произведения в рамках авторского заказа и государственного/муниципального контракта. Ведь заказчики и по этим договорам также имеют цель, которая состоит в получении определенного договором (или контрактом) результата интеллектуальной деятельности в форме ИТ-решения.

Безусловно, нельзя говорить о том, что из-за отсутствия пункта о переходе исключительных прав государственный заказчик будет лишен всякой возможности воспользоваться созданным ИТ-решением. Ранее баланс интересов обеспечивался нормой п. 3 ст. 1489 ГК РФ в редакции до 1 марта 2022 г. Согласно данной норме, если исключительные права не принадлежат ни Российской Федерации, ни субъекту РФ, ни муниципальному образованию; то государственный заказчик вправе требовать от правообладателя предоставить указанному госзаказчиком лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд.

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2019 г. N C01-128/2018 по делу N A72-7169/2017.

В настоящее время интересы государства обеспечены абз. 1 п. 3 и п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ. Данные пункты создали несколько исключений из общего правила в отношении исключительных прав на ИТ-решения, созданные в рамках госзаказа.

Первое исключение касается ситуаций, если ИТ-решение непосредственно связано с обеспечением обороны и безопасности. Тогда в силу закона права на него принадлежат Российской Федерации. Также необходимо отметить, что это единственное исключение, которое не зависит от факта финансирования госконтракта государством, в отличие от последующих исключений, которые непосредственно связаны с фактом финансирования госконтракта со стороны соответствующего бюджета.

Второе исключение передает государству (РФ, субъектам или муниципалитетам) исключительные права на объекты, которые необходимы для предоставления государственных услуг или осуществления государственных функций.

Третье исключение позволяет государству приобрести исключительные права, если исполнитель по госконтракту в течение 12 месяцев после приемки не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права. Из содержания Постановления Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 1606⁴ можно сделать вывод, что в отношении ИТ-решений необходимым действием для признания исключительного права будут выступать:

1) сведения о создании ИТ-решения при выполнении госзаказа;

2) сведения о подаче заявки на государственную регистрацию ИТ-решения, созданного при выполнении госзаказа;

3) сведения о введении мер для соблюдения конфиденциальности в отношении ИТ-решения;

4) сведения о подаче заявки на выдачу патента на ИТ-решение.

Четвертое исключение предоставляет государству исключительное право, в случае, если ИТ-реше-

ние было создано по госконтракту, заключенному во исполнение международных обязательств РФ.

Наконец, пятое исключение делает указанный список открытым, поскольку законодатель вводит формулировку «в других случаях, установленных законом».

Таким образом, мы видим, что правила распределения исключительных прав на ИТ-решения по различным видам заказа в России зависят от существа отношений между сторонами. В ряде случаев закон базово передает исключительное право заказчику, в некоторых случаях – напротив, оставляет его за автором (исполнителем).

В связи с многообразием вариаций рассмотрим подход США к правовому регулированию распределения исключительных прав на ИТ-решения, поскольку США является лидером в области информационных технологий, а практика, сформированная в Штатах распространилась далеко за пределы страны

Правовое регулирование ИТ-решений, созданных на заказ по законодательству США

Для сравнения рассмотрим подход к правовому регулированию предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные «на заказ» в США.

В Соединенных Штатах с начала XX в. была зафиксирована доктрина служебных произведений (work made for hire doctrine). В законе об авторских правах 1909 г.⁵ было установлено, что в качестве автора произведения признается работодатель, если результат интеллектуальной деятельности создан его работником.

Согласно доктрине, произведение признается служебным в двух случаях:

1) если произведение было создано работником в рамках его трудовых обязанностей;

2) если произведение было специально по заказу, при этом подрядчик (автор) может и не состоять в трудовых отношениях с заказчиком.

Между тем из доктрины есть исключения. К таковым относятся, например, ситуации, когда со-

⁴ Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. N 1606 «Об утверждении Положения о порядке действий государственного или муниципального заказчика при оформлении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁵ Закон Соединенных Штатов Америки об авторском праве от 4 марта 1909 г. – URL: <https://www.copyright.gov/history/1909act.pdf> (дата обращения: 12 января 2024 г.).

здание произведения выходит за рамки обычных должностных обязанностей и поручается работодателем работнику по специальному заданию. Или случаи, когда работодатель не контролирует ход создания произведения, не вносит правок и корректировок. Вопросы отнесения созданного в таких ситуациях произведения к служебному решаются судом на основе анализа других обстоятельств взаимоотношений между автором и работодателем (некоторые из квалифицирующих признаков, позволяющих отнести произведение к служебному приведены далее при анализе судебной практики США).

Также законодательство Соединенных Штатов предусматривает, что работодателем может выступать как компания (юридическое лицо), так и частное лицо [5].

Именно такой подход к пониманию термина «работодатель» позволял судам распространять действие доктрины не только на традиционные трудовые правоотношения, но и на гражданские правоотношения между частным заказчиком и частным исполнителем. В деле *Lin-Brook Builders Hardware против Gertler* суд сформулировал следующую позицию: «Когда один человек привлекает другого, будь то в качестве работника или в качестве независимого исполнителя, для создания произведения художественного характера, возникает презумпция, что взаимное намерение сторон заключается в том, что авторские права на произведение должны принадлежать тому, по чьей инициативе и за чей счет оно было создано»⁶.

Таким образом, если произведение было создано в результате осуществления работы по найму на кого-либо (*work made for hire*), то непосредственный работодатель или заказчик, в таком случае выступает как автор произведения. Он получает все права, а не только лишь исключительное право на использование созданного по заказу результата интеллектуальной деятельности.

В дальнейшем принятие Закона об авторских правах 1976 г.⁷ и сформированная на его основе судебная практика внесла некоторые изменения

в распределение авторских прав на служебные произведения и произведения, созданные по заказу. Так, рассматривая дело *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, Верховный Суд США сформулировал 13 квалифицирующих признаков, наличие которых позволяет признать правоотношения между заказчиком и исполнителем в качестве служебных. К таким критериям относятся:

1) право нанимателя (заказчика) контролировать способ и средства создания исполнителем произведения;

2) наличие у исполнителя определенного навыка;

3) за чей счет оплачивались инструменты и материалы для работы над произведением;

4) место работы исполнителя;

5) длительность взаимоотношений между заказчиком и исполнителем;

6) есть ли у заказчика право передавать дополнительные проекты исполнителю в рамках заключенного с ним соглашения;

7) способ взаиморасчетов;

8) степень усмотрения нанятой стороны относительно того, когда и как долго работать;

9) роль нанимателя в найме и оплате труда помощников для исполнителя;

10) занимается ли наниматель предпринимательской деятельностью;

11) предоставляются ли нанимателем какие-либо льготы исполнителю;

12) является ли выполняемая исполнителем работа частью обычной деятельности нанимателя;

13) налоговый режим нанимателя.

Несмотря на формулировку Верховным Судом США достаточно четкого перечня, который бы помогал разграничить служебные произведения от произведений, созданных независимым исполнителем, в судебной практике не сформировался какой-либо единый и универсальный подход. Примером тому может служить дело *JustMed v. Byce*⁸.

Рассматривая данное дело, суд признал, что созданное программистом Майклом Байсом программное обеспечение по своей сущности является

⁶ *Community for Creative Non-Violence v. Reid* 490 U.S. 730 (1989).

⁷ Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 101-1332.

⁸ *JustMed Inc. v. Byce*, 600 F.3d 1118, 1124 (9th Cir.2010).

служебным IT-решением. Данное дело является показательным, поскольку, с одной стороны, имели место обстоятельства, которые формально позволяют считать программиста свободным исполнителем, что исключает возможность определения правоотношений между М. Байсом и JustMed как служебных. Такими обстоятельствами в рамках дела выступали:

1) разработка М. Байсом программного обеспечения вне офиса компании на своем личном компьютере;

2) отсутствие заключенного в письменной форме трудового договора между М. Байсом и компанией JustMed;

3) неподписание М. Байсом специальной документации;

4) непредоставление компанией каких-либо льгот, которые предусмотрены для работников.

Вместе с этим при квалификации правоотношений между программистом и компанией суд учел следующие обстоятельства:

1) участие программиста в иных проектах компании, которые не связаны с работой над созданным им программным обеспечением;

2) программист был указан в брошюрах компании;

3) программисту была выдана визитная карточка с указанием должности «Директор по исследованиям и разработкам»;

4) участие М. Байса в различных конференциях и презентациях от имени компании.

Кроме того, суд отдельно обратил внимание на то, что компания является стартапом и для такого рода организаций характерны более неформальные отношения между работодателем и работниками.

Таким образом, взвешивая отсутствие формальных критериев, которые позволяют квалифицировать правоотношения между М. Байсом и компанией JustMed как трудовые (отсутствие трудового договора в письменной форме и работа вне офиса). Но оценив другие критерии, такие как участие программиста в работе над другими проектами и представление компании на различных публичных мероприятиях, и учитывая более неформальный характер регламентации правоотношений между компанией-стартапом и ее работниками, суд пришел к выводу, что М. Байс является работником организации, а не свободным исполнителем. В связи с этим подлежит применению

дефиниция п. 1 § 101 Закона об авторских правах 1976 г. И поскольку стороны не договорились об обратном, созданное программное обеспечение по своей сущности является служебным.

Таким образом, суды в США в каждом конкретном случае определяют и оценивают наличие критериев, позволяющих отнести правоотношения между заказчиком и исполнителем к трудовым. И на основании сформулированной квалификации применяют одну из двух дефиниций, указанных в Законе об авторских правах.

В целом, проведя анализ доктринальных положений законодательства США и материалов судебной практики, мы видим, что если правоотношения между заказчиком и исполнителем в достаточной степени соответствуют критериям трудовых правоотношений по созданию результатов интеллектуальной деятельности, сформулированным Верховным Судом США, то такие произведения признаются служебными, а заказчик будет считаться автором произведения. При этом не имеет значения организационно-правовая форма заказчика – в роли заказчика может выступать как компания, так и частное лицо.

Что касается вопросов распределения исключительных прав на программное обеспечение, то в США сложилась следующая ситуация: либо IT-решение создается в рамках трудовых отношений и, согласно доктрине, является служебным произведением; либо, если IT-решение создается третьими лицами, не являющимися работниками, то заключается соглашение на создание программного обеспечения (Software Development Agreement), как наиболее предпочтительный способ урегулировать правоотношения. Как правило, по SDA исключительное право также принадлежит заказчику IT-решения, за исключением ситуаций, когда заказчиком является государство.

Регулирование произведений, созданных на заказ в рамках государственных закупок в США

Поскольку в прошлом параграфе было отмечено, что заказ произведения в рамках государственных закупок является исключением из сложившейся практики перехода исключительных прав на произведение, то представляется интересным более детально рассмотреть и этот аспект.

Основополагающим нормативным документом, посвященным процессу государственных закупок в США, является Федеральное положение о закупках (Federal Acquisition Regulation⁹, FAR). Данный документ содержит подробную регламентацию процесса закупок: от планирования закупки до ответственности за неисполнение государственного контракта. Кроме того, в документе детально регламентированы типовые формы для различных видов государственных контрактов [7]. Вопросам прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении госконтракта, посвящен раздел 27 FAR, а права на непосредственно ИТ-решения регламентированы в подразделе 27.4.

FAR (27.401) выделяет несколько видов прав на ИТ-решения: unlimited rights, limited rights, restricted rights.

Unlimited rights – это аналог исключительных прав по российскому законодательству.

Limited rights – это ограниченные права на данные, которые создаются в ходе исполнения госконтракта. Как указано в п. 27.401 FAR, к таким данным относятся данные, обладающие признаками коммерческой тайны, или носящие любую другую конфиденциальную форму, и созданные за частный счет. По большей части, речь идет о базах данных и их содержимом.

Restricted rights – это ограниченные права на программное обеспечение, которое также было разработано за частный счет и носит конфиденциальный характер.

Режимы limited rights и restricted rights позволяют исполнителю сохранить конфиденциальность в отношении некоторых данных или программного обеспечения, однако не позволяют ему полностью не предоставлять информацию о них государству.

FAR устанавливает, что, по общему правилу, исключительные права (unlimited rights) отходят заказчику. При этом, режим исключительных прав распространяется:

1) на ИТ-решение, впервые созданное в процессе исполнения контракта;

2) данные о форме и функционировании ИТ-решения создаваемого по контракту;

3) инструкции по эксплуатации и мануалы для изделий, компонентов и процессов, которые остаются в ходе исполнения госконтракта;

4) все остальные результаты интеллектуальной деятельности в сфере информационных технологий, разработанных по контракту и не подпадающие под режимы limited rights и restricted rights.

Также, FAR в п. 27.405-3 допускает приобретение существующих коммерческих ИТ-решений вместо разработки собственных, но рекомендует относиться к подобным решениям с особой осторожностью. С приобретением коммерческих ИТ-решений рекомендуется дополнительно урегулировать вопросы, связанные с правом государства на использование, раскрытие, модификацию, распространение и воспроизведение ИТ-решений.

Таким образом, мы видим, что политика США в отношении исключительных прав на ИТ-решения, созданные на заказ, отличается от политики отечественного законодателя, поскольку, согласно положениям FAR, исключительные права, а также права, ограниченные режимами limited rights и restricted rights, принадлежат государственному заказчику.

Разумеется, в США, как и в России, в отношении ИТ-решений, которые напрямую связаны с обеспечением безопасности и обороны, существуют особые правила. Эти правила содержатся в Дополнении к Федеральному положению о закупках (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement¹⁰, DFARS) и распространяются исключительно на закупки, участником которых выступает Министерство обороны США, или если осуществляется закупка продукции исключительно военного назначения [2].

В силу прямого указания в п. 227.400 DFARS, Министерство обороны США при закупках ИТ-решений должно руководствоваться именно положениями DFARS (227.71 и 227.72), а не правилами, установленными п. 27.4 FAR. При закупке ИТ-решений Министерство обороны, как правило, требует

⁹ Federal Acquisition Regulation. – URL: <https://www.acquisition.gov/far> (дата обращения: 12 января 2024 г.).

¹⁰ Defense Federal Acquisition Regulation Supplement. – URL: <https://www.acquisition.gov/dfars> (дата обращения: 12 января 2024 г.).

передачи неограниченных прав на созданные программы, а иногда дополнительно может переложить на подрядчика бремя содержания хранилища данных (227.7108 DFARS): создать систему защиты данных в хранилище; поддерживать его работоспособность; контролировать раскрытие данных третьим лицам и получать от этих лиц соглашения о неразглашении данных; предоставлять данные из хранилища по требованию государственных органов; поддерживать актуальность данных, поставляемых в хранилище другими под-

рядчиками. При этом правительство не будет нести ответственность перед владельцами данных или лицензиарами в случае раскрытия данных подрядчиком или его работниками.

Выводы

Представляется, что отечественному законодателю следовало бы унифицировать правовое регулирование произведений, созданных «на заказ», предусмотрев единую конструкцию вместо имеющихся разрозненных норм о разных видах заказа.

Список литературы:

1. *Витко В.С.* Договоры заказа на создание произведений: монография / В.С. Витко. – Москва: Статут, 2016. – 159 с.
2. *Каранатова Л.Г.* Правила и особенности организации государственного заказа в США // Проблемы экономики и юридической практики. – 2010. – №3. – С. 311–315.
3. *Моргунова Е.* Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. – № 9. – С. 4–6.
4. *Пономарченко А.Е.* Правовой режим служебных произведений в США // Экономика. Право. Общество. – 2019. – № 3 (19). – С. 81–86.
5. *Синельникова В.Н.* Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы строительства. – 2013. – № 2. – С. 29–32.
6. *Федоренко Н., Лапач Л.* Особенности оборота имущественных прав // Хозяйство и право. – 2001. – № 11. – С. 12–16.
7. *Федченко К.И.* Сравнительный анализ управления государственными закупками в России и США // E-SCIO. – 2022. – № 2(65). – С. 209–216.

Научная статья
УДК: 347.78(075.8)

Для цитирования:

Михайлов С.В. Синдром ретроспективной предвзятости при оценке изобретательского уровня // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 95–101.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_9

Mikhaylov S.V. Hindsight bias syndrome in assessing inventive step // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 95–101. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_9

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_9

Синдром ретроспективной предвзятости при оценке изобретательского уровня*



С.В. Михайлов,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Негативное влияние ретроспективной предвзятости состоит в том, что эксперт оценивает изобретательский уровень не на основании уровня техники на дату приоритета изобретения в соответствующей области техники, а на основании ставшей известной ему из описания совокупности признаков изобретения. Российская патентная практика и доктрина не учитывают отмеченной предвзятости. Настоящая статья направлена на обретение места и роли названного института в правоприменительной, судебной практике и доктрине.

Ключевые слова:

недопустимая ретроспективная предвзятость; ретроспективная предвзятость; ретроспективная оглядка; ретроспективный взгляд назад; ретроспективный взгляд; ретроспекция; предвзятость; постфактум анализ; постфактум подход; задним числом; задним умом; эксперт; средний специалист; специалист; изобретательский уровень; неочевидность; изобретение.

И, как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водой опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь – весь Комбре и его окрестности, – все, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, – выплыло из чашки чаю.

М. Пруст, В поисках утраченного времени, пер. Н. Любимова

* Статья приводится в авторской редакции.

Недопустимое влияние ретроспективной предвзятости на оценку изобретательского уровня возникает, когда лицо, проверяющее условия патентоспособности (далее – эксперт¹), из разных источников выявляет отличительные признаки изобретения, но при этом оно формирует свои выводы не на основании уровня техники на дату приоритета изобретения в соответствующей области техники (как того требует закон²), а на основании ставшей известной из патента (заявки на выдачу патента) совокупности признаков изобретения, обеспечивающей достижение технического результата. Эксперт невольно склоняется к маршруту дорожной карты, изложенному в описании изобретения, т.е. заведомо предрасположен к выводу о том, что рассматриваемое техническое решение явным образом следует из уровня техники, т.е. не обладает изобретательским уровнем.

Эту оглядку задним числом называют ретроспективной предвзятостью³. Анализ по следам уже известных фактов (*ex post facto*) образно сравнивают с рассуждениями спортивного комментатора после матча, для которого результат «был совершенно очевиден еще до начала игры».

Вместе с тем любая оглядка в прошлое объективно не может быть свободной от уже воспринятой человеком информации – это естественное свойство нашего мышления. Например, по Канту, восприятие окружающего пространства основано на совокупности *систематизированных* фактов, или иными словами, на категориальном *синтезе* чувственных данных [1. С. 11,14,16], т.е. время по Канту – это последовательное упорядочивание сознанием поступающих извне (априорных) сигналов, – так у нас возникает ощущение пространства. Это означает, что даже при использовании экспертом методов, направленных на снижение вероят-

ности влияния ретроспективной оглядки (некоторые из которых описываются ниже), феномен упорядочивания объективно не позволяет избавиться от «синдрома постфактум анализа» – это утопическая цель.

Если эксперт не учитывает опасности предвзятости, то видимо, постфактум анализ, как правило, формирует его вывод об отсутствии изобретательского уровня. Эта угроза особенно велика в отношении так называемых простых изобретений. Положение, при котором эксперт не осознает ретроспективной предвзятости, условно назовем первой ретроспективной ситуацией.

Условная вторая ретроспективная ситуация – эксперт осознает опасность постфактум предвзятости и стремится использовать методы, направленные на уменьшение вероятности влияния предвзятости на конечный вывод. Как отмечено, проблема состоит в том, что даже понимание указанной опасности все равно не позволяет полностью избежать влияния сферы бессознательного⁴, опирающегося в т.ч. на указанное кантовское упорядочивание информации. Если бы был известен волшебный прием устранения предвзятости при постфактум-анализе, вопрос оценки изобретательского уровня относился бы не к юриспруденции, а к сфере технических дисциплин.

Актуальность настоящей статьи состоит в том, что отечественная патентная практика соответствует условной первой ретроспективной ситуации. Об этом свидетельствует всего одно упоминание ретроспективной предвзятости в патентной практике, да и то оно в контексте дела высказано не Палатой по патентным спорам⁵, а патентообладателем в ответ на возражение против выдачи патента из-за несоответствия изобретательскому уровню. Патентообладатель отметил, что возражение «со-

¹ Такие лица: эксперт патентного ведомства, члены коллегии Палаты по патентным спорам, судьи Суда по интеллектуальным правам – все далее именуется эксперт.

² Абз. 2, 3 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

³ В американском патентном праве используется термин «предвзятость с оглядкой назад» или «предвзятая оглядка/взгляд» (*hindsight bias*), в европейском – «постфактум подход/анализ» (*ex post facto approach/analysis*). Эти термины, а также «ретроспективная оглядка/взгляд», «предвзятость», «предвзятость задним числом» в статье используются в качестве синонимов.

⁴ «Если бессознательные процессы вообще существуют, то они определенно должны принадлежать совокупности всех составляющих индивида элементов, хотя они и не являются компонентами сознательного эго» [2. С. 331]. Отметим, что в современной психологии эго – внутренний механизм, функционально отвечающий за осуществление выбора.

⁵ Отделение «Палата по патентным спорам» ФГБУ «Федерального института промышленной собственности» (ФИПС) (далее – Палата по патентным спорам).

ставлено ретроспективно, с учетом знаний о сущности настоящего изобретения»⁶. Палата по патентным спорам не дала оценки приведенному доводу, ее заключение базируется на сопоставлении одного из признаков предшествующего уровня техники с признаком изобретения с выводом, что они соотносятся как частное с частным, что дает основание для вывода о наличии изобретательского уровня⁷.

В судебной практике ретроспективная предвзятость не упоминается.

Между тем в отечественном патентном праве институт ретроспективной предвзятости присутствует. Так, в силу п. 85 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 г. № 107, «изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки».

Приведенная норма в телеграфном стиле указывает на механизм ретроспективной предвзятости, при этом обоснованно связывает ее с опасностью для «простых изобретений».

Однако, как отмечено выше, патентное правоприменение не использует приведенной нормы (словно ее и нет). Более того, даже в отечественной доктрине вовсе отсутствуют специальные упоминания об этом положении, оказавшем большое влияние на формирование методов оценки изобретательского уровня.

Текущая патентная практика состоит в том, что Палата по патентным спорам «выявляет совпадения» отличительных признаков изобретений с признаками, присутствующими в разных источниках (мозаично) уровня техники до даты приоритета. Если такое «полное совпадение» устанавливается, то вопреки приведенной норме, экспертом почти автоматически делается вывод об отсутствии изобретательского уровня. Это означает, что патентное ведомство вместо изобретательского уровня проверяет новизну изобретения, что является методической ошибкой. Эта «новизна» отличается от корректной новизны только тем, что эксперт обнаруживает признаки изобретения не в одном, а в разных источниках, т.е. комбинирует их (составляет «мозаику»).

Между тем в подп. (iii) п. 13.03 Руководства к Договору патентной кооперации (далее – Руководство РСТ)⁸ указано, что «при определении изобретательского уровня/неочевидности ссылки должны рассматриваться как таковые, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на их восприятие». Россия является участником Договора патентной кооперации (РСТ) (Вашингтон, 1970), поэтому в силу п. 4 ст. 15 Конституции РФ Руководство РСТ как акт, принятый на его основе, входит в корпус отечественного права. Соответственно, в целях устранения вакуума в понимании и использовании одного из важных вопросов патентного права, представляется актуальным привести п. 13.15 Руководства РСТ «Анализ ex post facto», более детально раскрывающий общее указание на недопустимость ретроспекции:

«Следует помнить, что заявленное изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, на самом деле может обладать изобретательским уровнем. После того, как новая идея сформулиро-

⁶ Заключение Палаты по патентным спорам от 20.10.2016 (Приложение к решению Роспатента от 10 марта 2017 г. по заявке № 2009139968/63) // Палата по патентным спорам федеральной службы по интеллектуальной собственности https://www.fips.ru/pps/10_03_17/2016%D0%9200344_20170313.pdf (дата обращения 05.12.2023).

⁷ Довод о возможной эквивалентности признаков, соотносимых как частное с частным, податель возражения, видимо, не заявлял. В таких ситуациях, в отличие от, например, немецкого патентного ведомства и Патентного суда, действующих самостоятельно без оглядки на объем обжалования (ex officio), что является признаком административного производства как инквизиционной процедуры, отечественное патентное ведомство и Суд по интеллектуальным правам рассматривают административные дела по правилам гражданского процесса, руководствуясь принципом состязательности, что диссонирует с публично-правовой природой административной процедуры.

⁸ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы // ВОИС: сайт. URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ispe.pdf> (дата обращения 05.12.2023).

вана, часто возможно теоретически показать, как к ней могли прийти, отталкиваясь от чего-то уже известного, с помощью ряда очевидных простых шагов. Эксперт должен проявлять осторожность при анализе *ex post facto* такого рода. Предшествующий уровень техники следует рассматривать без преимуществ недопустимого видения задним умом, обеспечиваемого заявленным изобретением. Идея или предположение о заявленном изобретении должны быть найдены в предшествующем уровне техники и/или общих знаниях, имеющихся в распоряжении специалиста в данной области, и не должны быть основаны на раскрытии, сделанном заявителем. Фактором, который следует учитывать при определении мотивации или побуждения к объединению идей предшествующего уровня техники является *наличие разумного ожидания или вероятности успеха* при объединении знаний из предшествующего уровня техники. Во всех случаях эксперт должен *стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку*. Эксперт должен учитывать *все, что известно о предпосылках создания изобретения*, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем»⁹.

Таким образом, в корпусе отечественного права упомянуты три метода уменьшения вероятности влияния ретроспективной предвзятости на вывод по вопросу о соответствии изобретательскому уровню. Чтобы не изобретать велосипед, для их раскрытия следует обратиться к зарубежному опыту, опирающемуся на обширный правоприменительный и судебный материал. В доктрине подчеркивается, что исчерпывающего перечня средств уменьшения вероятности предвзятости не существует и, наверное, не может быть. Отмечается, что нельзя выделять из них какие-то главные: каждый кейс должен решаться на основе индивидуального подхода, который может потребовать применения одного или сочетания нескольких методов, или их модификации, или даже разработки нового, применимого в конкретном случае. Разные авторы насчитывают до десяти методов, причем эти перечисления не совпадают. Нет необходимости в представлении всех упоминаемых в ли-

тературе средств борьбы с предвзятостью, однако основанные на нормативных указаниях вкратце здесь раскрываются, чтобы дать представление о контуре современных подходов к проблеме.

Подчеркивается, что методы основаны на точке зрения условной фигуры специалиста в соответствующей области техники (далее – специалист, средний специалист), т.е. эксперт должен предпринять усилие «воплотиться в среднего специалиста», которому доступен предшествующий дате приоритета уровень техники. Это специалист, который, естественно, не знает содержания изобретения.

Первый метод, указанный в п. 13.15 Руководства РСТ, – наличие разумного ожидания или вероятности успеха при объединении знаний из предшествующего уровня техники. Эксперт может наилучшим образом определить, считается ли решение изобретателя предсказуемым, остановившись на рассмотрении того, имел ли специалист разумное ожидание успеха при объединении источников предшествующего уровня техники. Чтобы быть очевидным, абсолютной предсказуемости успеха не требуется, поскольку всегда существует возможность того, что в результате комбинации могут возникнуть неожиданные результаты. Кроме того, как правило, более сложные технологии с меньшей вероятностью будут предсказуемыми – патенты на фармацевтические соединения, например, известны своей непредсказуемостью. В таких сложных технологических областях существует множество параметров, которыми можно варьировать. Когда уровень техники дает мало указаний относительно того, какие признаки могут с наибольшей вероятностью успешно создать комбинацию, результаты, вероятно, будут непредсказуемыми и, следовательно, неочевидными [3. Р. 1159].

Второй, указанный в п. 13.15 Руководства РСТ метод – стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку, раскрыт в п. 8 гл. VII ч. G «Руководства по экспертизе Европейского патентного офиса» (далее – Руководство ЕПО).

Здесь интересно, что первые три предложения отмеченной нормы Руководства ЕПО иден-

⁹ Там же.

тичны приведенной норме Руководства РСТ. Так, в Руководстве ЕПО далее по поводу названного метода поясняется, что «при объединении документов, цитируемых в отчете о поиске, всегда следует иметь в виду, что документы, полученные в результате поиска, по необходимости были получены с предварительным знанием того, что представляет собой предполагаемое изобретение. Во всех случаях эксперт должен попытаться визуализировать общее состояние техники, с которым сталкивается квалифицированный специалист, прежде чем представить вклад заявителя, и должен попытаться провести «реальную» оценку этого и других соответствующих факторов. Эксперт должен принять во внимание все, что известно об истории изобретения, и придать должное значение соответствующим аргументам или доказательствам, представленным заявителем»¹⁰.

Третий метод – учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем, – логически связан со вторым, поэтому стоит снова обратиться к вышеуказанной норме Руководства ЕПО, указывающей, что «эксперт должен принимать во внимание все, что известно об истории изобретения, и придать должное значение соответствующим аргументам или доказательствам, представленным заявителем. Если, например, доказано, что изобретение имеет значительную техническую ценность, и особенно если оно обеспечивает техническое преимущество, которое является новым и неожиданным и которое не достигается просто как бонусный эффект в ситуации «улицы с односторонним движением», и это техническое преимущество может быть убедительно связано с одним или несколькими признаками, включенными в формулу изобретения, определяющими изобретение, эксперт должен быть осторожен в выдвигании возражения, что такая формула не имеет изобретательского уровня»¹¹. В отношении упомянутого неожиданного технического или бонусного эффекта Руководство ЕПО в п. 10.2 гл. VII ч. G поясняет: «Одна-

ко если, принимая во внимание уровень техники, для квалифицированного специалиста было бы очевидно прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, например, из-за отсутствия альтернатив, т.е. в ситуации «одностороннего движения», неожиданный эффект является просто дополнительным эффектом, который не придает изобретательского уровня заявленному объекту. Если квалифицированному специалисту придется выбирать из ряда возможностей, тогда ситуации с односторонним движением не существует, и неожиданный эффект вполне может привести к признанию изобретательского уровня»¹².

Четвертый метод – вторая ссылка раскрывает недостаток комбинирования с первой ссылкой – логически вытекает из третьего метода в части указания на необходимость взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем. Здесь имеется в виду баланс признаков изобретения. Ретроспективная предвзятость имеет место, когда, в частности, эксперт дает преимущество одному источнику в ущерб другому, тогда как он должен оценивать все предшествующие источники в целом. Это связано с ситуацией, когда эксперт, например, обнаруживает в первом источнике все признаки, кроме одного, при этом вторая ссылка предоставляет недостающий элемент. Однако при импорте недостающего признака из второго источника в первичную ссылку значение второго принижается: эксперт приходит к выводу об очевидности изобретения. Так, по делу о скейтбордах изобретением являлся скейтборд с загнутым вверх задним концом (скейтборд киктейл, kicktail). Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу (специализированный суд по патентам и товарным знакам) согласился с судом первой инстанции, что предшествующий уровень техники формируют два источника: в первой ссылке описывается устройство, представляющее собой простой плоский скейтборд, а во второй ссылке описывается скейтборд с изогнутой платформой, имеющей поднятые вверх концы с обеих сторон (скейтборд-качалка, rocker

¹⁰ Руководство по экспертизе Европейского патентного офиса, ред. март 2023 г. // Европейский патентный офис: сайт. URL: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_8.html (дата обращения 05.12.2023).

¹¹ Там же.

¹² Там же: URL: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_vii_10_2.html (дата обращения 05.12.2023).

board). Однако апелляционный суд заключил, что заявленная конфигурация скейтборда киктейл обеспечивает определенное преимущество перед прототипами, заключающееся в маневренности. Кроме того, апелляционный суд учел дополнительный (вторичный), нетехнический признак изобретения – коммерческий успех скейтборда киктейл (до 95% рынка). При этом, отменяя решение суда первой инстанции об очевидности изобретения, апелляционный суд указал, что усматривать скейтборд-качалку в техническом решении изобретателя по скейтборду киктейл, т.е. в ущерб второму источнику, – это рассуждение задним числом. Апелляционный суд подчеркнул, что простота изобретения и ретроспективность не являются правильными критериями для решения вопроса очевидности¹³.

Пятый метод – избыточное преимущество второй ссылки в отношении первой ссылки, – еще одно средство, связанное с балансировкой признаков. Здесь сравниваются ссылки на известный уровень техники друг с другом. Отказ в признании изобретательского уровня основывается на оглядке задним числом, поскольку вторая ссылка якобы обеспечивает преимущество, которым уже обладает первичная ссылка. Так, в деле *Kinetic Concepts, Inc. v. Smith and Nephew, Inc.* суд первой инстанции посчитал, что в двух документах раскрыты разные устройства, выполняющие одну и ту же функцию (дренирование ран), и что каждое устройство работает независимо друг от друга. Однако в первом было описано лечение или заживление ран, во втором раскрыто уплотнение, способное поддерживать отрицательное давление. При этом оба устройства не оставляли рану под отрицательным давлением до заживления. Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу, отменяя решение суда первой инстанции, отметил, что в предшествующем уровне техники не было источников, мотивирующих специалиста к объединению указанных признаков изобретения в одно устройство, т.е. специалист, который просто стремился создать лучшее устройство для отвода жидкости из раны, не имел причин объединять функции обо-

их устройств в одном решении. Как уже отмечено, указанные устройства предшествующего уровня техники не использовали для лечения ран отрицательное давление: до изобретения вообще считалось, что негативное давление для ран опасно, т.к. противоречит их заживлению. Поэтому вывод нижестоящего суда ошибочен, поскольку ретроспективный взгляд дает единственную видимую причину для объединения ссылок на предшествующий уровень техники: если не было известно, что отрицательное давление можно использовать для лечения ран, – не было причин объединять предшествующий уровень техники для получения заявленных устройства и способов лечения. Более того, нижестоящий суд пришел к выводу об очевидности изобретения, поскольку полагал, что формула изобретения содержит элементы, которые не являются новыми. Это рассуждение также неверно: патент, состоящий из нескольких элементов, не является очевидным, просто в связи с тем, что каждый из его элементов был независимо известен из предшествующего уровня техники¹⁴.

Настоящая статья не стремится перечислить все средства редукции вероятности влияния ретроспективной предвзятости на конечный вывод эксперта об изобретательском уровне, она направлена на обретение названным институтом своего места в отечественном правоприменительном и доктринальном дискурсе с опорой на то, что в нормативной сфере он присутствует. Отечественная патентная и судебная практика должны соответствовать условной второй ретроспективной ситуации. Эта задача представляется важной, поскольку именно институт ретроспективной предвзятости является фундаментом разработки методов выявления изобретательского уровня¹⁵, в т.ч. сравнительного, используемого российской патентной практикой. Игнорирование ретроспективной предвзятости, своеобразного «ключика» патентной системы, видимо, является одной из причин того, что российская патентная практика не соотносит изобретательский уровень и новизну как самостоятельные критерии патентоспособности изобретения.

¹³ *Stevenson v. International Trade Commission*. 612 F.2d 546, 554 (Fed. Cir. 1979). Цит. по: [4. P. 443].

¹⁴ 688 F. 3d. 1342 (Fed. Cir. 2012). Цит. по: [4. P. 451].

¹⁵ Но влияние ретроспективной предвзятости на методы выявления изобретательского уровня – это предмет другой статьи.

Список литературы:

1. *Ойзерман Т.И.* Кантовская концепция пространства и времени // Кантовский сборник. 2009. № 1. С. 7–19.
2. *Юнг К.Г.* Архетипы и коллективное бессознательное М.: Издательство АСТ, 2019. 496 с.
3. *Bolt A.A.* Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution // Emory Law Journal. 2015. № 4 (64). P. 1137–1173. (*Ashley A. Bolt*, Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution, 64 Emory L. J. 1137 (2015)).
4. *Brody T.* Rebutting obviousness rejections by disclosing impermissible hindsight // Journal of the Patent and Trademark Office Society. 2014. № 96. P. 427–485. (*Tom Brody*, Rebutting obviousness rejections by disclosing impermissible hindsight, 96 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 427 (2014)).

Научная статья
УДК 347.771

Для цитирования:

Самодурова С.С. Абсолютная непатентоспособность изобретений в области биомедицины по основанию противоречия публичному порядку // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 102–108.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_10

Samodurova S.S. Absolute unpatentability of inventions in the field of biomedicine on the basis of contradiction to public order// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 102–108. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_10

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_10

Абсолютная непатентоспособность изобретений в области биомедицины по основанию противоречия публичному порядку



С.С. Самодурова,

студентка 2 курса магистерской программы «Цифровое право» НИУ ВШЭ

В статье рассматриваются критерии патентоспособности биомедицинских изобретений в России, при этом подчеркивается важность соблюдения этических и моральных принципов. Среди ключевых моментов – роль оценки технологий, запрет на вмешательство в развитие человеческой жизни на раннем этапе, а также важность оценки биотехнологий с позиции биоэтических принципов. Автор утверждает, что российская законодательная база эффективно балансирует между биотехнологическим прогрессом и общественной моралью.

Ключевые слова:

изобретения; биомедицина; абсолютная непатентоспособность; публичный порядок; Роспатент.

Новые технологии в области биомедицины позволяют создавать новые лекарства, методы лечения и процессы, способные спасти или улуч-

шить жизни миллионов людей. По мере преодоления новых технологических рубежей ожидания общества продолжают расти.

Компании-разработчики, организовавшие разработку технологии, вложившие существенные финансовые, промышленные ресурсы, заинтересованы в получении возможности эксклюзивного использования технологии. Такую эксклюзивность может обеспечить патент на изобретение.

Однако не каждое техническое решение может получить охрану в России: помимо трех основных условий патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость), решения, претендующие на патентную охрану, должны по своей сущности не противоречить принципам гуманности и морали, принятым в обществе.

С момента появления в 1970-х гг. основных технологий генетической инженерии человечество получило возможность вмешиваться в фундаментальные жизненные процессы. Сама по себе эта возможность ограничена лишь существующим на данный момент уровнем развития науки и техники. Однако последствия вторжения в такие процессы касаются не только научного сообщества, но и общества в целом, а некоторые биомедицинские достижения и вовсе противоречат социальным ценностям и нормам. Иными словами, возникают сложности, связанные с биоэтикой, то есть этическими вопросами, касающимися последствий применения биологических технологий.

В связи с этим биомедицинская индустрия и регуляторные органы вынуждены принимать во внимание самые различные точки зрения, каса-

ющиеся биомедицинских разработок и продуктов, чтобы действовать «наиболее приемлемым, нравственным образом» [11].

В обобщенном виде данный критерий можно определить как «противоречие публичному порядку (*public ordre*)».

Следует отметить, что положения ч. 4 ст. 1349 Гражданского кодекса РФ (далее – *ГК РФ*), определяющие, какие технические решения абсолютно непатентоспособны, были вдохновлены положениями ч. 2 ст. 6 Директивы 98/44/ЕС от 6 июля 1998 г. «О правовой охране биотехнологических изобретений». В связи с этим при анализе оснований абсолютной непатентоспособности изобретений следует принимать во внимание не только дела, имевшие место в России, но и европейские. Тем более, что в патентных делах в сфере биомедицины российские суды нередко берут за основу ключевые позиции европейских коллег. Ниже приведена сравнительная таблица оснований.

Данная таблица наглядно демонстрирует, что основания абсолютной непатентоспособности, закрепленные в российском законодательстве, шире европейских, что позволяет применять законоположение не только в сфере биомедицины.

Тем не менее мы сосредоточим внимание именно на абсолютной непатентоспособности изобретений в области биомедицины. Далее рассмотрим несколько дел, иллюстрирующих основания, приведенные в таблице.

Российское законодательство ¹	Европейское законодательство ²
Способы клонирования человека и его клон	Способы клонирования человека
Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека	Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека
Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях	Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях
Технические решения, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали	Способы модификации генетической целостности животных, которые могут причинить им страдания без какой-либо существенной медицинской пользы для человека или животного, а также животные, полученные в результате таких процессов

¹ Часть 4 ст. 1349 Гражданского кодекса РФ.

² Part 2 Article 6 of DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions // Official Journal of the European Communities. 30.7.98.

1. Клонирование человека. Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях

Использование человеческих эмбрионов в медицине и биомедицинских исследованиях всегда было темой оживленных этических дискуссий, а с момента открытия тотипотентных и плюрипотентных стволовых клеток, обещающих быть прорывом в регенеративной медицине, эти дискуссии стали еще острее. Предлагаются различные варианты преодоления парадокса стволовых клеток.

Европейский Союз в 2008 г. весьма категорично отказал Исследовательскому фонду выпускников Университета Висконсина (WARF) в патентной защите эмбриональных стволовых клеток (ES-клетки) и методов их извлечения, основываясь на моральных нормах европейской культуры. Пожалуй, это самый известный случай, когда биомедицинской технологии было отказано в патентной охране по этическим соображениям, в частности, из-за прямого противоречия запрету на использование человеческих эмбрионов в коммерческих и промышленных целях [7].

В то же время, поскольку оценка этической приемлемости изобретений, использующих ES-клетки человека, носит крайне субъективный характер, члены ЕС вольны самостоятельно устанавливать законодательные исключения из патентоспособности по этическим соображениям. Однако они должны соответствовать «Хартии Европейского союза об основных правах» и «Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины», которые запрещают создание эмбриона в исследовательских целях, но не в терапевтических [10]. Как следствие, в пределах Европейского Союза существуют группы стран как разрешающие использование ES-клеток в исследовательских целях (Великобритания³, Швеция), так и полностью

запрещающие какие-либо манипуляции с человеческим эмбрионом (Австрия, Италия) [9].

Свою позицию в защиту разработки и патентования изобретений на основе эмбриональных стволовых клеток в 2003 г. высказал Патентный Офис Великобритании: «Эмбриональные плюрипотентные клетки человека ... не имеют потенциала развиваться в полное человеческое тело ... несколько отчетов влиятельных медицинских и научных организаций отметили огромный потенциал исследований стволовых клеток, включая эмбриональные, в разработке лекарств и методов лечения широкого спектра серьезных заболеваний. С такой точки зрения, коммерческие интересы не будут противоречить общественным интересам в Великобритании» [7].

Суд Европейского Союза в 2011 г. предоставил разъяснения относительно использования человеческого эмбриона для научных целей (дело «*Оливер Брюстле против «Гринпис»*» NC-34/10)⁴. Суд Европейского Союза указал, что «патентование изобретений, предполагающих использование человеческих эмбрионов, по-прежнему не допускается, даже если они, как утверждается, преследуют исследовательские цели (с точки зрения патентования эти цели ничем не отличаются от других промышленных и коммерческих целей)»⁵.

Тем не менее данное правило не распространяется на изобретения, преследующие терапевтические или диагностические цели, которые применяются к человеческому эмбриону и идут ему на пользу⁶.

Роспатент придерживается схожей позиции. Так, например, в РФ в 2005 г. был выдан патент RU 2 375 448 C2 на изобретение, относящееся к способу выращивания и способу переноса генов для плюрипотентных стволовых клеток, таких как ES-клетки, и к плюрипотентным стволовым клеткам, полученным с использованием этих способов [3].

³ В составе ЕС до 31 декабря 2020 г.

⁴ Постановление Суда Европейского союза от 18 октября 2011 г. N C-34/10 по делу «Оливер Брюстле против организации «Гринпис» (Oliver Brustle v. Greenpeace eV) // URL: [https://www.rahr.ru/d_index/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A7%20\(%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B\).pdf](https://www.rahr.ru/d_index/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A7%20(%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B).pdf) (дата обращения: 02 ноября 2023 г.).

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Очевидно, что данное изобретение не нарушает этических норм, имплементированных в ст. 1349 ГК РФ, поскольку, во-первых, в изобретении используются эмбриобласты – клетки, не относящиеся к зародышевой линии, во-вторых, их модификация в рамках изобретения осуществляется лишь для повышения пролиферации и дифференцировки, а также чувствительности к определенным лекарственным препаратам, что способствует большей эффективности при использовании изобретения в медицинских целях по сравнению с ранее известными, то есть модифицированные эмбриональные клетки предполагаются к использованию в терапевтических целях, а предполагают коммерческую эксплуатацию.

Касательно интерпретации такого условия абсолютной непатентоспособности изобретения, как то, что изобретение является способом клонирования человека, следует отметить следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека» под клонированием человека понимается создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека⁷.

Таким образом, в России запрещено так называемое репродуктивное клонирование, то есть воспроизведение точной копии человека, предоставившего свой биологический материал. В то же время терапевтическое клонирование, при котором не достигается подобного результата, однако образуются стволовые клетки, которые служили бы материалом для трансплантации, не запрещено [6].

Мы снова возвращаемся к той парадигме, что способы клонирования и модификации *соматических* ES-клеток человека в терапевтических целях, не противоречит *public ordre*, а, следовательно, патентоспособны.

2. Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека

В последние годы способы генетической модификации клеток человека вышли за пределы лабораторий и готовы быть имплементированы в реальную клиническую практику.

Безусловно, имплементация таких технологий в человеческий организм в наиболее простом, надежном и эффективном варианте возможна на этапе самого зарождения жизни (например, генетические препараты наиболее эффективны в отношении новорожденных, с увеличением возраста их эффективность снижается). Такие технические решения поднимают множество вопросов, в том числе и вопрос этичности в контексте патентоспособности.

Здесь особо примечательно дело, рассмотренное в 2020 г. Судом по интеллектуальным правам⁸.

Концепция дела была весьма прозаична: истец оспаривал решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение. Однако в качестве объекта был заявлен способ редактирования гена человека CCR5 с целью внесения делеции delta32 на ранней стадии эмбрионального развития. Согласно описанию заявки, изобретение предназначалось для использования в области реконструкции генома человека методом изменения последовательности гена хемокинового рецептора 5 (CCR5) человека на ранней стадии эмбрионального развития. Изобретение предназначалось в том числе для использования в профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а назначением заявленного изобретения являлось редактирование гена человека CCR5.

Роспатент отказал в выдаче патента, аргументируя это тем, что заявленное решение является способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, которому в силу п. 4 ст. 1349 ГК РФ не может быть предоставлена патентная правовая охрана [1].

Заявитель не согласился с отказом ведомства и обратился в Суд по интеллектуальным правам для оспаривания решения.

⁷ Статья 2 Федерального закона от 20 мая. 05.2002 г. N 54-ФЗ (ред. от 29.03.2010) «О временном запрете на клонирование человека».

⁸ Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июня.06.2020 г. по делу N СИП-960/2019.

Для наглядности аргументы сторон в отношении патентоспособности заявленного изобретения представлены ниже в табличной форме.

Соглашаясь с выводами Роспатента, Суд по интеллектуальным правам установил, что

1) заявленный способ представляет собой метод редактирования генома клеток зародышевой линии человека. Изменения будут сохраняться как на более поздней эмбриональной стадии развития, так и в геноме взрослого человека;

2) одновременно изменения генома затронут все клетки будущего организма;

3) поскольку изменения будут сохраняться в том числе и в репродуктивных клетках взрослого человека, то соответствующие генетические изменения будут передаваться следующим поколениям.

В результате Суд по интеллектуальным правам установил, что заявленное изобретение не может являться охраноспособным на основании подп. 2 ч. 4 ст. 1349 ГК РФ.

Данное дело примечательно глубиной исследования вопроса как Роспатентом, так и Судом по интеллектуальным правам. Органы внимательно проанализировали понятия генетической мо-

дификации, клеток зародышевой линии человека, соотнесли это с контекстом патентного права. В итоге была сформирована полная и обоснованная позиция в отношении (не)допустимости патентования на основании подп. 2 ч. 4 ст. 1349 ГК РФ, а именно не могут быть охраноспособными изобретения, затрагивающие генетическую целостность клеток, которые проходят все те же стадии развития, что и организм при естественном ходе событий, результаты вмешательства сохраняются во всех клетках взрослого организма и могут быть переданы следующим поколениям.

3. Технические решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали

Данное основание является самым субъективным: оно крайне размыто и не наполнено конкретным юридическим содержанием. Как отмечается в литературе, подобное условие позволяет ограничить патентование любых изобретений, связанных с биологическим материалом человека [4], а сама по себе формулировка настолько неконкретна, что может использоваться в политических и лоббистских целях [5].

Позиция Роспатента	Позиция заявителя
Способ направлен на модификацию генетической целостности клеток зародышевой линии человека, т.к.:	Способ не направлен на модификацию генетической целостности клеток зародышевой линии человека, т.к.:
1) в описании заявки приведен пример введения редактирующего комплекса в зиготу, из которого следует, что для редактирования генома используют ооциты человека на стадии метафазы 2 (МП). Ооциты – клетки зародышевой линии самок;	1) модификация ДНК по предлагаемому заявителем способу происходит на стадии единственной клетки (зиготы) до начала процесса дробления;
2) клетки культивируют до стадии морулы и бластоцисты, то есть полученные клетки проходят стадии развития, типичные для зародыша или эмбриона;	2) на данном этапе развития клетки зародышевой линии человека еще не существуют, а, значит, и не могут затрагиваться изобретением.
3) полученные модифицированные клетки имеют измененный, не существующий в природе в естественных условиях геном;	
4) при применении предложенного способа, основанного на использовании системы CRISPR/Cas9, вносимые изменения будут сохраняться в геноме как на более поздних стадиях развития эмбриона, так и в геноме взрослой человеческой особи, имеющей половые клетки с соответствующими генетическими изменениями.	

Если для проверки сущности технического решения по основаниям подп. 1-3 ч. 4 ст. 1349 ГК РФ необходимо установить, что представляет изобретение технически, то основание противоречия принципам гуманности и морали также требует оценки культурного контекста общества.

В 1995 г. члены Зеленой Партии Европарламента пытались оспорить патент *Howard Florey Institute* на изолированный фрагмент ДНК, кодирующий H2 препро-релаксин, и процесс его получения (синтезирования). Релаксин – гормон, который расслабляет мышцы во время родов, и который предполагалось применять в медицине для снижения необходимости кесарева сечения при осложненной беременности.

В процессе создания изобретения была использована донорская ткань беременной женщины (поскольку уровень гормона релаксина был повышен в ее организме) с ее согласия. Донорская ткань была необходима для оригинальной изоляции фрагмента ДНК, который затем синтезировался в лабораторных условиях [8].

Оппоненты *Howard Florey Institute* настаивали, что патент противоречит общественным интересам и морали, поскольку предполагает изъятие необходимой ткани у беременной женщины. А использование состояния беременности в техническом процессе, целью которого является коммерческая выгода, аморально. Более того, процесс получения релаксина был назван «современной формой рабства», так как, по мнению членов Партии Зеленых, представляет собой «расчленение женщины и продажу ее по частям» [12].

Howard Florey Institute подчеркивали, что ткани были пожертвованы с согласия в рамках гинекологической операции. Также институт отметил, что многие жизненно важные вещества были выделены таким образом, запатентованы и были одобрительно восприняты общественностью.

Техническая Апелляционная комиссия Европейского Патентного Ведомства (ЕПВ) поддержала правообладателя. ЕПВ и отвергла аргументы Партии Зеленых на основании того, что «ткань была получена с согласия женщины, а потому ее челове-

ческое достоинство и не пострадало». Затем было установлено, что применение изобретения никак не связано «с расчленением и продажей по частям женщины»⁹, так как последующее клонирование фрагмента ДНК, кодирующего релаксин, возможно и в одноклеточных организмах, так что женский организм был использован лишь в самом начале для изоляции участка ткани, на что было заранее получено ее согласие [12]. В дальнейшем же использовались только синтезированные молекулы релаксина.

В результате Апелляционная комиссия ЕПВ не нашла оснований для признания патента недействительным и отклонила жалобу членов Партии Зеленых.

Таким образом, изобретения, созданные на основе клеток и тканей человека, изоляции из них ДНК или ее фрагментов, белков или иных веществ нельзя считать непатентоспособными по основанию подп. 4 ч. 4 ст. 1349 ГК РФ, если сама процедура получения таких клеток или тканей была проведена с соблюдением основных биоэтических принципов, ключевым из которых является добровольное согласие на медицинское вмешательство и изъятие клеток или тканей.

Выводы

Правовые споры, касающиеся биомедицинских технологий, в общей массе дел все еще являются экстраординарными. Но в то же время они глубоко исследуют каждую ситуацию. Краткий анализ основных позиций в отношении толкования критериев абсолютной непатентоспособности изобретений в области биомедицины позволяет нам определить некоторые ориентиры в отношении того, какие же биомедицинские технические решения смогут получить патентную охрану, а какие – нет.

Приведем некоторые из них.

1. В отношении проверки патентоспособности изобретений в области биомедицины по основаниям пп. 1–3 ч. 4 ст. 1349 ГК РФ первостепенную роль играют собственно изучение существа технологии, уяснение, каким образом соотносятся установленные запреты и техническое решение.

⁹ Т 0272/95 – 3.3.4 Relaxin/HOWARD FLOREY INSTITUTE [Electronic resource] // European Patent Office URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t950272eu2.pdf> (дата обращения: 8 ноября 2023 г.).

2. Фундаментальным остается запрет на вмешательство в процессы, протекающие на начальных этапах развития человеческой жизни, если результаты такого вмешательства могут быть переданы последующим поколениям. То есть не охраноспособны способы модификации клеток зародышевой линии человека, т.е. таким, что при нормальном воспроизведении дают начало потомству.

3. Технологии, предусматривающие воспроизведение аналогичного человеческого организма (репродуктивное клонирование) также недопустимы не только как охраноспособные объекты патентных прав, но в целом, на основании запрета клонирования человека в России.

4. Если технология преследует терапевтическую цель, не эксплуатирует репродуктивные клетки человека (в том числе плюрипотентные до этапа их дифференциации), то она патентоспособна.

5. При создании технического решения необходимо учитывать основные биоэтические прин-

ципы, как, например, получение согласия на медицинское вмешательство. Стоит отметить, что такие принципы закреплены в российском законодательстве об охране здоровья граждан.

Полагаю, что при текущем уровне развития технологий положения ч. 4 ст. 1349 ГК РФ являются достаточным и необходимым механизмом защиты *public ordre* в России. Практика применения указанных норм свидетельствует о глубоком исследовании конкретных случаев, что позволяет сохранить баланс между поощрением изобретения и внедрения новых технологий и защитой сложившихся норм общественной морали. В литературе и на профильных конференциях высказываются мнения, что запрет патентования решений в области модификации клеток зародышевой линии человека тормозит развитие генетических технологий [2]. Тем не менее в отсутствие данных о долгосрочных эффектах таких технологий на организм человека, вероятно, преждевременным говорить о необходимости корректировки нормы.

Список литературы:

1. Домовская Е.В. К вопросу о возможности предоставления правовой охраны способу модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека: аналитический обзор судебного дела N СИП-960/2019 // Российский судья. 2021. N 6. С. 59–64.
2. Новоселова Л.А., Кольздорф М.А. Генетическая информация как объект интеллектуальных прав // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 2. С. 290 – 231.
3. Патент РФ № 2 375 448 С2, 23 марта 2005 г. Способ выращивания плюрипотентных стволовых клеток / Акаиде Т., Фукуда К. // [Электрон. ресурс] URL: <http://www.freepatent.ru/images/patents/88/2375448/patent-2375448.pdf> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).
4. Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с.
5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / С.М. Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 176 с.
6. Рашидханова Д.К. О правовом регулировании отношений клонирования генома человека // Медицинское право. 2007. N 1. С. 5–10.
7. Bahadur G., Morrison M. Patenting human pluripotent cells: balancing commercial, academic and ethical interests // Human Reproduction. 2010. № 25. P. 14 – 17.
8. Bioethics and Patent Law: The Relaxin Case // WIPO Magazine, Issue 2/2006. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/02/article_0009.html (дата обращения: 2 ноября 2023 г.).
9. Dostal J. Ethical and Legal Aspects of Assisted Reproduction: Situation in the Member States that joined European Union in 2004. Olomouc: Univerzita Palackého. 2007.
10. Herdegen M. Patents on Parts of the Human Body. Salient Issues under EC and WTO Law // Journal of World Intellectual Property Law. 2002. V. 5. № 2. P. 153.
11. Kees van Kooten N. The role of ethics in public assessment of biotechnology // Studia Theologica. 1996. № 50. P. 24.
12. Kshitij K.S. Biotechnology and Intellectual Property Rights. New Dehli: Springer India, 2015. P. 79

Научная статья
УДК 34.037

Для цитирования:

Братусь Д.А. Восстановление нарушенного положения правообладателя: значение, идея, содержание, сравнение с компенсаторной защитой // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 109–115.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_11

Bratus D.A. Restoration the violated of the copyright holder's status: meaning, idea, creature, comparison with compensatory protection // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 109–115. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_11

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_11

Восстановление нарушенного положения правообладателя: значение, идея, содержание, сравнение с компенсаторной защитой



Д.А. Братусь,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева,
Екатеринбург, Россия,
Author ID в РИНЦ: 1150025

Статья посвящена концептуальному анализу одного из основных способов защиты субъективных гражданских и, в частности, интеллектуальных прав – восстановлению положения правообладателя, существовавшего до нарушения права. Этот способ сопоставляется в исследовании со средствами компенсаторной защиты – компенсацией морального вреда и компенсацией за нарушение исключительного права. С учетом ряда юридических особенностей и исторических аспектов доказывается самостоятельность восстановления и компенсации.

Ключевые слова:

защита; восстановление; возмещение; компенсация; моральный вред; ответственность; исключительное право; авторское право и смежные права; правообладатель.

Общеупотребимое **значение** «восстановления» – возврат в прежнее состояние. Сходство с реституцией в данном случае не ограничивается лексическим родством. Совпадают охранительная роль, целевая направленность и (в основном) механизм осуществления.

Данный способ является конститутивным, всеобъемлющим. Среди прочих общих мер противодействия правонарушению (признание права, пресечение нарушения или угрозы его совершения, прекращение или изменение правоотношения) восстановление положения, существовавшего

до нарушения права, – наиболее утилитарный. Им словно «зонтичным решением» охватываются все другие варианты воздействия на нарушителя, в том числе, как это ни парадоксально, перечисленные выше. Проблема шире пресловутой смысловой вариативности частноправовой терминологии и особенностей толкования. Речь должна идти именно об адекватной систематизации способов защиты.

В цивилистической теории и судебной практике подмечена абсолютная универсальность восстановления как способа защиты. Универсальность, сопоставимая с масштабами системы гражданско-правовой защиты в целом.

Л.А. Новоселова пишет: «Наиболее эффективной, многообразной и практически значимой для восстановления нарушенных прав является система гражданско-правовых мер защиты интеллектуальных прав» [18, с. 447]. Здесь, по сути, обращение к классической [13, с. 93; 9, с. 33] доктрине, в которой роль «компенсационной (восстановительной)» [7, с. 566] функции обычно обобщается. В.Н. Литовкин констатирует: «Нарушенные гражданские права подлежат восстановлению и компенсации» [9, с. 15]. Е.Е. Богданова пишет о «восстановительно-компенсационных» способах защиты [4, с. 140–157]. Подобных суждений – бесконечная череда. Погружение в теорию позволяет выявить единство подходов по данному вопросу. Думается, к такому положению склоняет и общепринятое понимание одного из основополагающих начал: «Обеспечение *восстановления* [курсив мой. – Д.Б.] нарушенных прав достигается при помощи различных способов их защиты, называемых в ст. 12 ГК» [10, с. 4].

Критика классической концепции (С.С. Алексеев, Н.И. Клейн, О.А. Красавчиков, О.А. Садиков и многие другие правоведы) неуместна, нерациональна, неразумна. Классика – фундамент, на котором возводится здание всех прогрессивных инициатив. Она позволяет не только накапливать, систематизировать и применять опыт, модифицировать универсальные и утилитарные представления (в частности, о социальной жизни), но также всегда пробуждает интерес заглянуть за границы общеизвестного. Вот и в данном случае возникает стимул выйти за рамки традиционных воззрений, уточнить смысловые вариации и конкретные под-

отраслевые особенности (к вопросу о модификации и о сравнении восстановления с компенсацией).

Идея восстановления красной нитью проходит через любой спор по интеллектуальным правам. Она закреплена, например, в базовой судебной позиции: правообладатель при взыскании компенсации должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы при правомерном использовании произведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 ноября 2012 г. № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680).

Аналогичную позицию занял Верховный Суд РФ, утверждая в определении от 7 февраля 2023 г. № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021, что «возмещение убытков как мера ответственности носит компенсационный характер и направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего лица».

В широком значении восстановление понимается и в п. 3 совместного постановления пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»: вывод суда о невозможности восстановления права тем способом, который избран заявителем, не дает суду оснований для блокирования процесса путем отказа в принятии иска, его возвращения либо оставления без движения.

Рассматриваемый способ применяется для обеспечения всех интеллектуальных прав, в том числе тех, для которых «свои» способы защиты законом не предусмотрены.

По мнению Э.П. Гаврилова, «в области авторского права и смежных прав восстановление прежнего положения возможно далеко не всегда» [6, с. 196]. Вряд ли существуют эффективные во всех случаях, единственно возможные, всегда предпрещающие успех способы защиты.

Любое удержание активов контрафактора в интересах правообладателя, возмещение в натуральной или денежной форме так или иначе направлено на восстановление правового и фактического положения последнего.

Попранный личный статус автора, иного обладателя личных неимущественных прав автора или

организационных интеллектуальных прав восстанавливается указанием его имени или наименования на материальных носителях произведений, фонограмм, баз данных и прочих объектов, удалением имени или наименования неуправомоченного лица, опровержением недостоверной информации, судебным признанием факта ущемления интеллектуального права, публикацией решения суда о нарушении и т.д.

Применимым в ряде случаев вариантом восстановления в правах может стать принесение правообладателю, иному заинтересованному лицу (например, наследнику, душеприказчику, законному представителю автора) личных или, в зависимости от ситуации, публичных извинений (при искажении произведения, его обнародовании без согласия или в нарушение запрета автора и т.д.). Если извинения нарушителя принимаются правообладателем и, соответственно, предъявленные к нарушителю претензии или исковые требования погашаются в соответствующей процессуальной форме (отзываются заявителем, возвращаются без рассмотрения по его просьбе и т.д.), личный статус можно считать условно (на то – воля потерпевшего) восстановленным, а конфликт – урегулированным. Однако в принудительном порядке такой способ неосуществим. Судебная практика по гражданским делам выработала единообразный подход, основанный на ч. 3 ст. 29 Конституции. Принуждение к извинению как способ защиты гражданских прав не допускается. Извинения как способ судебной защиты гражданским законом не предусмотрены. Суд не вправе обязать ответчика принести извинения, но может утвердить мировое соглашение, в котором стороны предусмотрели бы это условие (см. например: абз. 2, 3 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», п. 5 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 ноября 2019 г.).

В литературе сообщается небесспорный (слабая сторона правоотношения в действительности больше теряет, чем получает; возникают вопросы по российскому трудовому праву; невыплата начисленного вознаграждения затрагивает интере-

сы членов семьи и наследников автора и т.д.) пример восстановления ущемленных материальных и личных интересов творческого работника в отношениях, складывающихся с работодателем по поводу служебного произведения: «Стороны могут... договориться: работодатель соглашается расторгнуть трудовой договор досрочно и отпускает работника на новую перспективную работу, освобождает от *неимущественного* (курсив мой. – Д.Б.) обязательства о неконкуренции, а работник, соответственно, не претендует на вознаграждение» [3, с. 186].

С позиции теории интересно сопоставление **восстановительных** (возмещение убытков, присуждение к исполнению обязанности в натуре и т.д.) и **компенсаторных** (компенсация нарушения исключительного права, компенсация морального вреда) конструкций. Такое сравнение полезно и с практической точки зрения.

Намеченный путь, казалось бы, изначально тавтологичен, а попытка соотношения – контрпродуктивна и легковесна: восстановить – привести в прежнее состояние; компенсировать – возполнить, возместить. Что тут сопоставлять? Однако важны нюансы, которые в итоге складываются в целостную картину.

Буквальная трактовка не позволяет приблизиться к однозначному, типичному пониманию. «Кажущаяся известность и внешняя простота иногда приводят к различному толкованию одних и тех же явлений» [7, с. 4].

Во-первых, герменевтический подход подчиняется семантической логике, в основе которой – «модель наивного языкового сознания» [19, с. 44–50]. Языковой словарь С.И. Ожегова – один из образцов этой модели. Профессиональная терминология сложнее, разнообразнее обычной лексики. Она предполагает не только и не столько различные аспекты литературного языка, включая этимологию, но также и анализ правовой природы явления, исследование истории его развития, межвидовые связи в соответствующей отрасли, решение вопроса в правоприменительной практике и т.п.

Во-вторых, ведь и на уровне бытового восприятия возникает эффект полисемии – разнообразия значений, которые даже у общеизвестных слов «мы понимаем приблизительно», как след-

ствие, получаем только «приблизительно эквивалентные» интерпретации [19, с. 41]. «Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т.д. И вы опять должны остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам действительность в ненадлежащем, неверном виде» [16, с. 11]. И.П. Павлов высоко ценил значение слова в научной работе, сокрушался по поводу того, что «русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность», занимается «коллекционированием слов, а не изучением жизни» [15, с. 35].

«Восстановление» и «компенсация» при погружении в их лексический образ (не забывая, однако, об основном предмете) оказываются близкими, но далеко нетождественными единицами. «Увидеть» отличия помогает символическая пространственно-временная проекция.

Вернуться в исходную точку (*восстановление*) и находиться рядом с ней (*компенсация*), не доехав или проехав, ориентируясь на примерное расположение искомого пункта, – разные результаты действия. Получение правообладателем причитающегося ему актива или, например, подтверждение судом авторства при удовлетворении *иска о восстановлении* нарушенного права – то же самое, что возврат во времени к моменту, когда статус правообладателя оставался неприкосновенным. Однако, невозможно вычеркнуть из событийной канвы факт психического и/или физического урона, нанесенного здоровью потерпевшего, невозможно адекватно «взвесить» причиненные ему страдания, безусловно сопоставить с рассчитанной им компенсацией величину истинного ущерба, возникшего, например, при «краже» произведения или объекта смежных прав. Идеальный объект, на который направлено противоправное поведение, – это, по сути, оригинально скомпонованная информация. Если теоретически возможно ее «стирание» с физических носителей, то даже теоретически нереально «изъятие» из памяти, сознания правонарушителя. Понятно, что для юридического лица такие категории психологии личности, как «память», «мышление», «сознание», «чувства» и т.п., не применяются. Но всякая организация – это люди, которые ею управляют, в ней работают,

с ней сотрудничают. Деловая репутация, моральный вред как категории этические не восстанавливаются в исходное состояние волевым распоряжением суда. Будь у суда возможность нажать на необходимую «кнопку», найдись у него подобная сверхъестественная власть над экономической и/или моральной личностью потерпевшего (и нарушителя!), любые споры о компенсации стали бы неуместны. Внешнее воздействие суда, когда Фемида оказывается благосклонной к истцу, создает лишь благоприятный фон. В действительности работа по преодолению негативных психоэмоциональных, физиологических (вред, причиненный здоровью), репутационных и даже имущественных (если говорить о предъявлении и взыскании минимальной компенсации за нарушение исключительного права) последствий – это кропотливый, не исключено многолетний труд потерпевшего «в себе», над собой и в отношениях с окружающими. Оценка рассмотренных потерь и их признание при удовлетворении *иска о компенсации* всегда приблизительны.

«Должный», «соответствующий» и вообще сколь угодно высокий размер компенсации тоже не порождает оснований (логических, экономических, юридических) для отождествления компенсации и восстановления как способов защиты.

Людвиг Больцман – всемирно признанный математик и физик, основатель собственной научной школы, состоявшийся, успешный, здравомыслящий человек, глава благополучной семьи – окончил жизнь самоубийством вследствие затяжной депрессии на почве непонимания и неприятия коллегами его прогрессивных идей. Понимание и вместе с ним восхищение его гением пришло позднее, после смерти. Никакая компенсация не способна восполнить урон, причиненный несправедливой критикой (или откровенной травлей), если роковым концом личной трагедии оказывается оборванная человеческая жизнь. Да и, собственно, некому компенсировать, если не безутешным наследникам, которых в подобной ситуации не удовлетворит никакая, с позволения сказать, «компенсация».

Трагические эпизоды сообщает Н.А. Бердяев, описывая штрихи биографии Л. Блуа и Вилье Де Лиль-Адана, не соглашавшихся на рациональные (с точки зрения обывателя) экономические

предложения потенциальных заказчиков, противоречившие моральным ценностям этих авторов: «Жизнь Л. Блуа прошла в потрясающей бедности. Иногда в праздник ему не на что было зажечь свечку. Его дети умерли от голода, и не на что было хоронить их. Но Л. Блуа не шел ни на какие компромиссы с буржуазным атеистическим миром, не приспособлялся к газетам и журналам, к направлениям, имевшим успех. Так же ужасна была жизнь Вилье Де Лиль-Адана, потомка одной из самых аристократических фамилий Франции» [2, с. 298].

Исследование правовых режимов восстановления и компенсации позволяет подчеркнуть информативность, разнородность, многообразие подотраслевых юридических особенностей, в том числе деталей защиты интеллектуальных прав. Каждый из видов сообщает группе (подгруппе) детали, которые по мере накопления и обобщения становятся качествами целого. Группа воспринимает и моделирует изменения через специфические свойства своей структуры.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, предполагает **полноту** и **объективность** исправления негативных последствий. Возмещаются все доказанные заявителем и установленные судом потери правообладателя, исправляются все спровоцированные нарушителем отклонения от нормального положения дела, существовавшего до нарушения. Судейское усмотрение акцентируется в данном случае только на доказательствах, которыми мотивируется заявленное требование. Суд прежде всего оценивает факты, которыми подтверждается субъективное право. И на основе этой оценки делает вывод о праве. Поскольку требование доказано и соответствующий факт установлен судом, восстановление статуса неизбежно, по общему правилу не может быть «срезано», уменьшено. В противном случае можно говорить о необъективности, фактической необоснованности и незаконности решения. В получении потерпевшим **полного удовлетворения**, как по имущественным, так и по внеэкономическим требованиям заключается **цель** восстановления.

Компенсация предполагает неочевидное стремление к полной реабилитации потерпевшего, «рассматривается как попытка лишь сгладить последствия посягательства» [14, с. 79].

Этот способ защиты заимствован из англо-американского права. «В странах общего права выплата компенсации широко применяется в качестве упрощенного способа возмещения убытков в условиях, когда затруднено доказывание их конкретного размера» [11, с. 115–116].

Для относительной полноты исторической картины норм о компенсации в российском порядке надлежит обратиться к ранее действовавшему законодательству.

Впервые норма о компенсации появилась в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (абз. 5 п. 1 ст. 18), затем была закреплена в Законе РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» (подп. 5 п. 1 ст. 49), в 2002 г. – предусмотрена в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (п. 4 ст. 46).

Дореволюционным и советским гражданским законодательством компенсаторная защита не закреплялась. Ответственность за моральный вред (см., напр., п. 6 ст. 7, ст. 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР 1991 г.) – начальная форма. При этом предусматривалось именно «возмещение» морального вреда, а не компенсация. Эта архаичная легальная формула (см. ст. 237 ТК и ст. 4.7 КоАП) критикуется в литературе [14, с. 79]. В контексте сравнительно-исторического анализа весьма примечательна регламентация, предусмотренная ст. 21–23 Положения об авторском праве, «установленного» (легальный термин) одноименным Законом от 20 марта 1911 г. В частности, законодатель предписывал «вознаградить потерпевшего за весь причиненный ему убыток» при умышленном или неосторожном нарушении авторских прав (ст. 21); с добросовестного нарушителя, действовавшего «по извинительной ошибке», взыскивался «причиненный им убыток в размере, не превышающем полученной прибыли» (ст. 22); размер причитающегося правообладателю «вознаграждения» устанавливался судом «по соображении всех обстоятельств дела, по справедливому усмотрению» (ст. 23). С.А. Беляцкий так комментировал процитированные новеллы: «Положение... уделило должное место справедливому судейскому усмотрению, предоставило надлежащий простор судейской совести» [1, с. 6].

В настоящее время компенсация за нарушение исключительного права взыскивается «вместо возмещения убытков» (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК). При этом гарантируется не полнота возмещения – получение чего-то в достаточной мере в данном случае становится релятивной категорией, зависящей от множества внешних обстоятельств, – а возможность применения одного из вариантов (видов) компенсации по выбору истца, присуждаемой (при удовлетворении иска) всегда с учетом дискреционных полномочий суда. Судебная дискреция имеет место при каждом разрешении вопроса о размере компенсации. Достоверная фиксация экономических потерь лишь приближает к справедливому размеру компенсации. Те же критерии (**субъективная оценка** понесенного урона, **судейское усмотрение, относительная полнота** возмещения) характерны и для компенсации морального вреда. В расчет могут приниматься обстоятельства, не имеющие непосредственного отношения к данному делу: кратность нарушения, имущественное положение контрафактора и т.д.

Распространенный прием российской судебной практики – взысканная компенсация, как правило, значительно ниже запрошенной. Практика богата разными примерами, но трудно спорить с реальным положением дел. Известными постановлениями Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П и от 14 декабря 2023 г. № 57-П допускается при определенных условиях снижение присуждаемой истцу твердой компенсации ниже минимальной ставки, предусмотренной законом.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, может быть как мерой защиты, так и мерой ответственности. Анализ этой характеристики примечателен с точки зрения условности деления способов защиты на меры ответственности и меры защиты [8, с. 128] (как «фазовые переходы» или «фазовые превращения» в термодинамике). Возникает своего рода эффект амбивалентности.

Компенсация постулируется в качестве «формирующегося, развивающегося вида ответственности» [12, с. 381]. Акцент на делящейся (быть может, затянущейся) трансформации компенсатор-

ных норм актуален. И будет актуален до тех пор, пока данный способ защиты либо не дискредитирует себя окончательно (случаи злоупотреблений правообладателями своими правами встречаются на практике¹), либо не исчезнет как чужеродный для отечественной юридической системы, либо в результате дальнейшей плодотворной работы законодателя и правоприменителя превратится в непреложную, приведенную в «состояние баланса» социальную ценность нашего правопорядка. Не исключено, что подрыв общественного доверия к компенсаторной защите исключительных прав может сопровождаться «реакцией правоприменителя в этих случаях... к упрощению... в отношении чего-то... потенциально опасного» [5, с. 11]. И ведь латентно *это* происходит (см. постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П и от 14 декабря 2023 г. № 57-П и связанную с ними правоприменительную практику).

Рассмотренные аспекты компенсации, выражение признаков этого способа защиты (группы, объединяющей компенсацию за нарушение исключительного права и компенсацию морального вреда) в гражданском законе не позволяют говорить о его всеобъемлющем характере. Сопоставление с восстановлением положения, существовавшего до нарушения права, по критерию универсальности явно не в пользу компенсации.

Всегда интересен процесс бесконечного «восхождения» (И. Кант, С.С. Алексеев) к идеалу или – иное образное восприятие – погружения в неизведанное пространство безграничной (юридической) материи. Для практических целей, однако, важны ориентиры. И они, как это следует из представленных размышлений, имеются.

Утверждение о полном совпадении восстановительной и компенсаторной функций представляется неточным. Терминологическое понимание оказывается лишь «приблизительно эквивалентным» [19, с. 41] впечатлением. В отечественной юридической системе перспективы совершенствования восстановления нарушенного положения правообладателя в сравнении с перспективами компенсации за нарушение исключительных прав представляются более предсказуемыми.

¹ «Чего только... не предпринимают, чтобы поймать и наказать “злых” нарушителей своих исключительных прав» [17, с. 78].

Список литературы:

1. *Беляцкий С.А.* Новое авторское право в его основных принципах. СПб. Изд. Юридич. книжн. склада «Право», Тип. Л.В. Гутмана, 1912. с. 150.
2. *Бердяев Н.А.* Смысл творчества. М.: АСТ, 2018. с. 416.
3. *Братусь Д.В.* Организационные авторские права / Вступ. сл. и общ. ред. *Б.М. Гонгало*. М.: Статут, 2022. с. 236.
4. *Богданова Е.Е.* Добросовестность и право на защиту в договорных отношениях: монография. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2010. с. 159.
5. *Брюхов Р.Б., Витман Е.В. Михалев К.А.* Размышляя о диспозитивности (актуальность статьи О.А. Красавчикова спустя полвека) // *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2023. № 10. Октябрь. С. 8–13.
6. *Гаврилов Э.П.* Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». М.: Спарк; Фонд правовая культура, 1996. с. 224.
7. *Головина С.Ю.* Понятийный аппарат трудового права: монография. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1997. с. 178.
8. *Гражданское право: Учеб. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало*. Т. 1. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2023. с. 622.
9. *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков*. М.: Юринформцентр, 1997. с. 448.
10. *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт. кол-ва и отв. ред. О.Н. Садиков*. М.: Контракт; Инфра-М, 1998. с. 778.
11. *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учеб.-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева*. М.: Проспект, 2016. с. 912.
12. *Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права*. М.: Статут, 2008. с. 715.
13. *Красавчиков О.А.* Охрана интересов личности и Свод законов Советского государства // *Он же. Категории науки гражданского права: Избр. тр.: В 2 т. Т. 1. 2-е изд., стер.* М.: Статут, 2017. С. 85–114.
14. *Михеева Л.Ю.* Институт компенсации морального вреда в свете актов судебного толкования // *Гражданско-правовые отношения: проблемы доктрины, законодательства и судебной практики: сб. ст., посвященный 75-летию д.ю.н., проф. Е.А. Суханова / Отв. ред. В.В. Витрянский*. М.: Статут, 2023. С. 78–92.
15. *Павлов И.П.* О русском уме // *Он же. Рефлекс свободы: избр. ст.* М.: АСТ, 2023. С. 22–50.
16. *Павлов И.П.* Об уме вообще // *Он же. Рефлекс свободы: избр. ст.* М.: АСТ, 2023. С. 5–22.
17. *Пащикова Е.Ю.* Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2013. № 1. Октябрь. С. 74–80.
18. *Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учеб. / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой*. М.: Статут, 2017. с. 512.
19. *Фрумкина Р.М.* Психоллингвистика: Учеб. для студ. вузов. М.: Академия, 2001. с. 320.

Конкурсная работа
УДК 347.7

Для цитирования:

Ившина Ю.А. Конкурсная работа, представленная в номинации «Право интеллектуальной собственности» на XVIII Всероссийский профессиональный Конкурс «Правовая Россия»

В представленном материале приводятся ответы на задания основного тура XVIII Всероссийского профессионального Конкурса «Правовая Россия» в номинации «Право интеллектуальной собственности». Март 2024. № 1 (43). С. 116–120.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_12

Ivshina Ju.A. The competitive work presented in the nomination “Intellectual property Law” at the XVIII All-Russian professional Competition “Legal Russia” // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 116–120. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_12

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_12

Конкурсная работа, представленная в номинации «Право интеллектуальной собственности» на XVIII Всероссийский профессиональный Конкурс «Правовая Россия»



Ю.А. Ившина,

победитель XVIII Всероссийского профессионального Конкурса «Правовая Россия» в номинации «Право интеллектуальной собственности», юрист практики по защите товарных знаков Semenov&Pevzner, г. Москва, Россия

В представленном материале приводятся ответы на задания основного тура XVIII Всероссийского профессионального Конкурса «Правовая Россия» в номинации «Право интеллектуальной собственности».

Ключевые слова:

конкурс «Правовая Россия»; авторское право; товарный знак; способы защиты; недобросовестная конкуренция.

Задание 1. Производное произведение и сложный объект

1. Можно ли признать производным произведение, в которое включено другое произведение без каких-либо изменений (например, включение музыки в аудиовизуальное произведение)?

Создание производного произведения всегда предполагает наличие переработки (самостоятельный способ использования) первоначально созданного произведения и является результатом такого способа использования. Обычное включение одного произведения в состав другого не предполагает создание производного произведе-

дения. Фактически такое включение представляет собой отдельный, не поименованный в ст. 1270 ГК РФ способ использования (то есть в приведенном примере использование музыкального произведения путем его включения в аудиовизуальное). Такой подход в том числе был выражен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2017 г. по делу № А40-14248/2016, от 18 июля 2017 г. по делу № А40-133665/2016, от 9 октября 2017 г. по делу № А40-123252/2016.

2. Как соотносятся между собой понятия «производное произведение» и «сложный объект»?

И производное произведение, и сложный объект являются результатами различных способов использования произведений, созданных ранее, а потому и то, и другое невозможно без получения соответствующих правомочий от автора или иного правообладателя ранее созданных произведений. При этом и производное произведение, и сложный объект невозможны без творческого вклада их создателя: в случае переработки творчество проявляется в способе и виде вносимых в оригинальное произведение изменений, а в случае создания сложного объекта – в способе объединения и комбинированная разнородных результатов интеллектуальной деятельности таким образом, что создается единый объект, обладающий признаками оригинального.

Однако если производное произведение можно признать вторичным, так как оно всегда базируется на оригинале и не могло бы быть создано без него, то сложный объект не несет в себе шлейфа вторичности, потому что не похож ни на что другое, не повторяет идею, заложенную в те результаты интеллектуальной деятельности, которые в него включены, а раскрывает каждое из них новым способом, иначе действуя на восприятие потребителей творчества и заставляя работать эти результаты интеллектуальной деятельности вместе. Это мнение поддерживается в научной среде, однако есть и мнение о том, что сложный объект яв-

ляется производным произведением. Такой позиции придерживается, например, М.Ю. Родионов¹. Кроме того, предполагается, что при невозможности использования конкретного произведения в составе сложного по тем или иным причинам, добиться решения задачи, которую такое произведение должно было выполнять, можно с помощью иного произведения. То есть прослеживается некоторая взаимозаменяемость, что невозможно при создании произведения производного.

Кроме того, производное произведение может быть частью сложного (например, в сериале «Король и шут» использованы не только оригинальные песни музыкального коллектива, но и их своеобразные аранжировки). Обратная же ситуация невозможна, поскольку производное произведение не может быть результатом использования нескольких разнородных объектов интеллектуальной собственности.

Задание 2. Использование названия музыкальной группы в товарном знаке

В 2019 г. индивидуальный предприниматель Чумаков зарегистрировал на свое имя товарный знак «Зеленые рукава» для услуги 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «организация и проведение концертов».

Индивидуальный предприниматель Бескрайний подал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, указав, что спорный товарный знак воспроизводит название вокально-инструментального ансамбля «Зеленые рукава», созданного Бескрайним в 1981 г. Регистрация спорного товарного знака на имя Чумакова, по мнению Бескрайнего, вводит потребителей в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Роспатент в удовлетворении возражения отказал. Решение административного органа оспорено в судебном порядке.

При рассмотрении дела суд установил, что Бескрайний действительно являлся основателем и пер-

¹ См. подробнее: Чумаков И.А. Спорные вопросы правовой охраны аудиовизуальных произведений // Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня рождения Виктора Абрамовича Дозорцева / Сост. и отв. ред. Е.А. Павлова и М.В. Радецкая. – Москва : Статут, 2020. – 762 с. С. 690–692.

вым руководителем ВИА «Зеленые рукава». Бескрайний полагает, что потребители, очевидно, продолжают ассоциировать обозначение «Зеленые рукава» именно с ним как с основателем и «историческим» руководителем ВИА.

Как руководитель музыкального коллектива, так и состав участников ВИА «Зеленые рукава» на протяжении десятилетий менялся. С 2015 г. руководителем ВИА «Зеленые рукава» является Чумаков, ВИА в текущем составе продолжает концертную деятельность. Бескрайний в свою очередь заключил договоры с отдельными исполнителями, которые более двадцати лет назад входили в состав ВИА «Зеленые рукава», а в настоящее время занимается концертной деятельностью с использованием незарегистрированного обозначения «Легенды «Зеленых рукавов».

Вопросы:

1. Кому принадлежит право на использование названия музыкальной группы и кто вправе зарегистрировать это название в качестве товарного знака?

Право на использование названия музыкальной группы может принадлежать лицам, непосредственно осуществляющим творческую деятельность в составе коллектива, а также лицам, деятельность которых направлена на придание музыкальному коллективу известности среди потребителей.

Поскольку музыкальный коллектив предполагает творческое объединение нескольких людей, а по российскому законодательству возможность совладения товарным знаком не предусмотрена (это возможно только в рамках коллективного знака), то регистрация названия музыкальной группы в качестве товарного знака может быть произведена на имя руководителя творческого коллектива, его продюсера либо на имя одного из участников музыкального коллектива, с которым в числе прочих потребителями ассоциируется творчество музыкальной группы, либо это может быть

юридическое лицо, созданное в целях организации и сопровождения творческой деятельности коллектива (например, товарный знак «Сплин» № 589973 принадлежит ООО «Сплин», а товарный знак LITTLE BIG № 717289 принадлежит одному из участников этого музыкального коллектива). В противном случае регистрация названия музыкальной группы в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, связанных с осуществлением музыкальной деятельности, может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг.

2. Какие обстоятельства должны быть установлены для признания товарного знака вводящим в заблуждение потребителей и свидетельствуют ли приведенные выше обстоятельства о возможности введения в заблуждение потребителей в отношении товарного знака «Зеленые рукава»?

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов².

Для применения положений подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо установление следующих обстоятельств:

1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, использующим его для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным лицом до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным лицом до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что услуги, оказываемые под товарным знаком правообладателя, являются услу-

² Пункт 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482.

гами другого изготовителя, имеющими определенное качество и происхождение.

Приведенные в описанной ситуации обстоятельства не могут свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение в силу следующего.

Несмотря на то что Бескрайний являлся основателем и «историческим» руководителем ВИА, по тем или иным причинам, он покинул коллектив и сложил полномочия руководителя. Между тем ВИА продолжило свое существование, с 2015 г. руководителем ВИА стал Чумаков. Он как руководитель музыкального коллектива осуществлял вклад в поддержание и/или увеличение известности творчества ансамбля. При этом следует отметить, что ВИА под руководством Чумакова – это именно продолжение деятельности музыкального коллектива, существовавшего с 1981 г., в несколько обновленном составе, но это не вновь образованная музыкальная группа, которая пытается ускорить известность и использует уже раскрученный бренд.

С момента начала осуществления деятельности Чумаковым в роли руководителя ансамбля до даты подачи заявки на регистрацию обозначения прошло четыре года. За это время мог быть сформирован определенный формат группы в глазах потребителя (ведь творчество не стоит на месте и за четыре года мог пополниться репертуар, расширяться или поменяться жанр исполняемой музыки). И определенный музыкальный опыт, полученный потребителем в отношении творчества ансамбля за последние несколько лет, мог сформировать представление об этом музыкальном коллективе именно в том его виде, каковым он является под руководством Чумакова. Также важно упомянуть, что с момента создания ансамбля могло смениться не одно поколение его слушателей, для каждого из которых ансамбль будет ассоциироваться именно с определенным периодом творчества, составом участников и набором музыкальных композиций.

Таким образом, предшествующая подаче заявки на товарный знак деятельность Чумакова не свидетельствует о возможности возникновения у потребителей ложных ассоциаций в отношении источника происхождения товаров и услуг, реализуемых под обозначением «Зеленые рукава». Об этом не свидетельствует и последующая

получению исключительного права деятельность Чумакова, поскольку зарегистрированное обозначение стало использоваться им в музыкальной индустрии для целей осуществления одноименным ВИА своей творческой деятельности.

Поскольку «Легенды “Зеленых рукавов”» не являются зарегистрированным в качестве товарного знака обозначением, данных о том, как давно и насколько обширно используется указанное обозначение в деятельности Бескрайнего, не имеется, и делать вывод о том, что потребитель может ассоциировать товарный знак именно с деятельностью Бескрайнего в силу схожести обозначений, не представляется возможным. Тем не менее очевидно, что обозначение «Зеленые рукава» имеет более богатую и длинную историю, поэтому, скорее всего, известно потребителям в большей степени. И поскольку, как было отмечено выше, данное обозначение используется для идентификации деятельности того же, возникшего в 1981 г. коллектива, ассоциация потребителей относительно зарегистрированного товарного знака вряд ли будет ложной.

Из приведенных доводов следует, что достаточных оснований полагать, что потребитель может быть введен в заблуждение товарным знаком «Зеленые рукава», зарегистрированным на имя Чумакова, не имеется.

3. Какие иные способы защиты интересов Бескрайнего можно предложить?

Бескрайнему можно предложить следующие способы защиты.

1. Обратиться с возражением против представления правовой охраны товарного знаку по подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которыми не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению известного в России на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Исходя из положений подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ, к именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются наименования музыкальных коллективов.

В таком случае проверке бы подлежало наличие согласия соответствующих лиц на регистра-

цию товарного знака. И поскольку Бескрайний являлся основателем и руководителем музыкального коллектива «Зеленые рукава», наименование коллектива является уникальным словосочетанием, придуманным Бескрайним специально для данного ВИА задолго до даты приоритета спорного товарного знака, основания для проверки зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения на соответствие положениям подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ имеют место. Это в том числе подтверждается и судебной практикой Суда по интеллектуальным правам³.

2. Обратиться в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции на основании ст. 14.4 Закона о защите конкуренции. Для подтверждения наличия совокупности признаков недобросовестной конкуренции могут быть использованы следующие аргументы:

- Бескрайний и Чумаков осуществляют деятельность в музыкальной индустрии, то есть являются конкурентами;

- Чумаков как правообладатель исключительных прав на товарный знак может запрещать использование обозначения «Зеленые рукава» или сходного с ним до степени смешения для однородных товаров и/или услуг, при том, что появилось и стало известным данное обозначение не вследствие действий Чумакова, а вследствие вклада в развитие музыкального коллектива Бескрайнего;

- до даты подачи соответствующей заявки обозначение уже широко использовалось другим хозяйствующим субъектом (совокупность обстоятельств по основанию Бескрайним «Зеленых рукавов», развитию музыкального коллектива и последующей организации деятельности с участием бывших участников ансамбля под названием «Легенды «Зеленых рукавов»);

- товарный знак Чумаковым не только зарегистрирован, но и используется.

Литература:

Чумаков И.А. Спорные вопросы правовой охраны аудиовизуальных произведений // Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня рождения Виктора Абрамовича Дозорцева / Сост. и отв. ред. Е.А. Павлова и М.В. Радецкая. – Москва : Статут, 2020. – 762 с.

³ См. например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 августа 2022 г. по делу № СИП-962/2021, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2018 г. по делу № СИП-43/2018.

Научная статья
УДК 34.05, 34.096

Для цитирования:

Матвеев Е.В. Корпоративная ценность информационной приватности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 121–133.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_13

Matveev E.V. The corporate value of information privacy // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 121–133. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_13

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_13

Корпоративная ценность информационной приватности



Е.В. Матвеев,

магистр права,

Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева (г. Самара),

ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора

за соблюдением законодательства в сфере персональных данных

Управления Роскомнадзора по Самарской области

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты соблюдения принципов информационной приватности внутри организации, осуществляющей в рамках своей деятельности обработку персональных данных. Автором утверждается и обосновывается, что принятие информационной приватности в качестве корпоративной ценности организации является необходимым условием для минимизации рисков нарушения обязательных требований законодательства в области персональных данных и развития доверительных отношений с заинтересованными лицами. На основе сравнительно-правового анализа законодательства в области персональных данных Российской Федерации и Европейского Союза указывается ряд пробелов отечественного правового регулирования, которые следует устранить в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных.

Ключевые слова:

информационная приватность; корпоративные ценности; персональные данные; операторы; информационные ресурсы.

1. Введение

Внедрение принципов информационной приватности в систему корпоративных ценностей организации является неотъемлемой частью становления современного предпринима-

тельства, в рамках которого персональные данные смогли приобрести статус «новой нефти» и объем государственного контроля (надзора) в отношении которых продолжает ежегодно увеличиваться.

По своему содержанию информационная приватность представляет собой состояние, в пределах которого человек (субъект персональных данных) вправе самостоятельно определять правовую судьбу своих персональных данных и любой иной информации о себе, позволяя решать вопросы о сборе, использовании и передаче такой информации.

Она позволяет субъекту персональных данных определить конкретные границы своей конфиденциальности (например, ограничивая передачу персональных данных третьим лицами), установить условия допустимости использования его персональных данных (например, устанавливая запрет на нежелательную рассылку спам-сообщений), а также реализовать иные права в целях недопущения эксплуатации своего личного пространства.

Сама же потребность человека в приватности предопределена его естественным (природным) состоянием, неотъемлемо стремящимся к сохранению и недопущению несанкционированного перехода личных границ, в связи с чем постепенное внедрение принципов информационной приватности внутри организации отвечает интересам уважительной и профессиональной коммуникации.

В свою очередь, под корпоративными ценностями следует понимать концептуальные, этические и управленческие ориентации, которые организации декларируют, продвигают и применяют на практике в качестве публичных обязательств перед всеми заинтересованными сторонами¹.

Информационная приватность хоть и не должна являться фундаментальной корпоративной ценностью, однако ее соблюдение будет свидетельствовать о корректности оператора в вопросах соблюдения прав и законных интересов субъектов персональных данных.

Кроме того, информационная приватность не может потеснить или исключить соблюдение иных корпоративных ценностей вроде надежности, ответственности, открытости или нацеленности на

партнерство и результат, поскольку она во многом является производной от указанных ценностей и свидетельствует о развитии в организации убеждений и ориентаций, связанных с заботой о конституционном праве человека на неприкосновенность частной жизни и стремлении обеспечить для него должный уровень комфорта и безопасности за конфиденциальность личной информации.

Даниэль Солоув в начале 2000-х утверждал, что фрагменты личной информации приобрели новую ценность благодаря достижениям в области сбора и использования данных, формируя новую цифровую биографию человека на основе любых его мельчайших действий, и составленную в коллективных компьютерных сетях мира².

Способность формировать подобные базы данных в коммерческих или маркетинговых целях требует грамотного подхода к достижению баланса между целью извлечения прибыли и сохранением права человека на информационную приватность, достижение которого прямо зависит от уровня развития корпоративной культуры внутри организации.

Предполагается, что чем выше ожидаемая прибыль или больше вложенные инвестиции, тем чувствительнее потребность оператора в понимании того, что его деятельность соответствует законодательству и способствует увеличению количества клиентов и партнеров.

В настоящей работе корпоративная ценность информационной приватности определяется не как формальная необходимость соблюдения законодательства в области персональных данных, а как составная часть корпоративной культуры и этической составляющей в отношениях между организациями и заинтересованными лицами.

Так, причинение оператором ущерба информационной приватности может не только разрушить границы конфиденциальности, но и погубить доверие, которое прежде всего остального необходимо для сохранения долгосрочных отношений.

Например, доверие клиентов может быть представлено ростом использования сайтов, пред-

¹ *Ahmed Taher. Do Corporate Values Have Value // Future Business Journal, 2023. P. 2. URL: <https://clck.ru/36TALG> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).*

² *Daniel J. Solove. Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors for Information Privacy // Stanford Law Review, 2001. P. 1393–1395. URL: <https://clck.ru/36ZtxQ> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).*

назначенных для электронной коммерции, увеличением количества онлайн-транзакций или числа загрузок мобильных приложений, а также увеличением числа положительных отзывов от клиентов, являющихся показателем деловой репутации и стоимости бизнеса³.

Стоит отметить, что субъекты персональных данных оправданно остерегаются раскрывать персональные данные операторам, о надежности которых им ничего неизвестно, или которые сами осуществляют передачу персональных данных иным незнакомым операторам.

Кроме того, в настоящее время нежелание общаться с субъектами (которые также часто являются клиентами, спонсорами и избирателями оператора) и обоюдное избегание вступления в отношения составляют корневое противоречие культуры приватности⁴.

Множество операторов пренебрегает целью построения с субъектами персональных данных доверительных отношений на основании того, что, по их мнению, реализация подобной программы может повлечь перенасыщение лишней работы и (или) потребовать неоправданных финансовых расходов.

Однако такой подход нельзя назвать прагматичным хотя бы потому, что суммы штрафов за ненадлежащую реализацию прав субъектов персональных данных постоянно увеличиваются и могут повлечь для оператора более высокий финансовый ущерб за свое невежество.

Например, в 2021 г. максимальный порог штрафа за ненадлежащую реализацию права на доступ к персональным данным для юридических лиц был увеличен с 40 000 тысяч рублей до 80 000 рублей⁵.

При таких обстоятельствах, государственной (публичной) задачей следует считать создание надлежащих условий для самостоятельного взаимодействия оператора и субъекта персональных

данных, а при невозможности такового – создание и поддержание эффективного механизма защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных.

2. Типология ущерба в отношении автономии человека

Рассматривая информационную приватность как состояние, в пределах которого субъект персональных данных вправе самостоятельно определять правовую судьбу своих персональных данных и любой иной информации о себе, принципы информационной приватности предлагается рассмотреть сквозь призму недопущения ущерба автономии человека.

Даниэль Солоув и Даниэль Цитрон выделили следующие виды ущерба в отношении автономии человека: 1) принуждение – ущемление свободы действий или выбора человека; 2) манипулирование – чрезмерное влияние на поведение или принятие решений; 3) ненадлежащее информирование – непредоставление достаточной информации для принятия решений; 4) сорванные ожидания – совершение действий, подрывающих выбор человека; 5) отсутствие контроля – невозможность сделать значимый выбор в отношении своей информации или предотвратить ее использование; 6) сдерживающие (охлаждающие) эффекты – препятствование участию человека в законной деятельности⁶.

2.1. Принуждение может выражаться в открытом и недопустимом давлении оператора на субъекта персональных данных.

Принуждение прямо нарушает конституционное право человека на неприкосновенность частной жизни и подрывает установленные Федеральным законом «О персональных данных»⁷

³ Muhammad Asif Qureshi. Building a Privacy Culture // Information System Audit and Control Association (ISACA), 2020. URL: <https://clck.ru/36TCKa> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

⁴ Елена Себякина. Коммуникативная недостаточность культуры приватности // Russian Privacy Professionals Association (RPPA), 2020. URL: <https://clck.ru/36TD6w> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

⁵ Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «ГАРАНТ». URL: <https://clck.ru/36Zv87> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

⁶ Daniel J. Solove, Danielle Keats Citron. Privacy Harms // Boston University Law Review, 2021. P. 845-855. URL: <https://clck.ru/36TJBp> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

⁷ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СПС «ГАРАНТ». URL: <https://clck.ru/34U2Kr> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

принципы законной и справедливой обработки персональных данных, несоблюдение которых свидетельствует о бесосновательности такой обработки (см. ст. 5, 6).

Так, несанкционированный переход личных границ человек может воспринять как акт агрессии, который в зависимости от его индивидуальных психологических особенностей побуждает либо впасть в состояние стресса и тревожности, либо войти в открытый конфликт с оператором.

Согласие на обработку персональных данных, полученное по результатам физического, психологического или иного недопустимого давления оператора на субъекта персональных данных, следует считать недействительным, поскольку такое согласие было получено вопреки принципам предоставления такого согласия свободно, своей волей и в своем интересе (см. ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»).

В том числе, согласно европейскому подходу следует считать недопустимым принуждение субъекта персональных данных к представлению дополнительных персональных данных, не являющихся необходимыми для основной цели обработки персональных данных, поскольку такое принуждение прямо ограничивает его выбор и препятствует свободному согласию⁸.

Например, недопустимо принуждение субъекта персональных данных к предоставлению согласия на обработку персональных данных под угрозой отказа в получении им государственной (муниципальной) услуги в случае непредоставления такого согласия (см. Кассационное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 января 2020 г. по делу № 5-КА19-56).

Стоит отметить, что положениями Федерального закона «О внесении изменения в ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»⁹ КоАП РФ¹⁰ был дополнен новым составом административного правонару-

шения, согласно которому отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, является нарушением прав потребителя (см. ч. 7 ст. 14.8).

Проще говоря, отказ оператора (продавца) продать товар по факту непредставления субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, например, в онлайн-магазине, следует считать недопустимым, поскольку отсутствие такого согласия не исключает возможность обработки персональных данных согласно п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных».

Тенденцию законодателя, связанную с недопущением избыточного сбора согласий на обработку персональных данных, следует считать оправданной, поскольку она исключает множество неоправданных случаев завладения объемным количеством персональных данных.

Таким образом, допущение такой практики, как принуждение к предоставлению персональных данных, абсолютно недопустимо, и помимо разрыва доверительных отношений с субъектом персональных данных может повлечь привлечение оператора к юридической ответственности.

2.2. Манипулирование может выражаться в скрытом психологическом влиянии, направленном на обход принятия субъектом персональных данных самостоятельного и осознанного решения в отношении своих персональных данных.

Манипулирование выражается в определенном воздействии на возможность человека принять самостоятельное и осознанное решение на

⁸ Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679. Adopted on 4 May 2020 // European Data Protection Board (EDPB). P. 10. URL: <https://clck.ru/36UNar> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

⁹ Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «ГАРАНТ». URL: <https://clck.ru/34Urik> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

¹⁰ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «ГАРАНТ». URL: <https://clck.ru/34UV4b> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

основе собственных предпочтений, подчиняя его влиянию третьей стороны и даже не оставляя в его памяти какой-либо мысли о том, что он мог совершить собственный выбор не своей волей и не в своем интересе.

Исследования в области когнитивной и поведенческой психологии указывают на предсказуемые случаи систематического иррационального поведения людей – признаки, которыми впоследствии могут злоупотреблять субъекты манипулирования¹¹.

Применительно к сфере обработки персональных данных, как правило, субъектами манипулирования выступают владельцы сайтов в сети «Интернет» или иных информационных ресурсов, использующие современные аналитические алгоритмы обработки информации (метрические программы) как в маркетинговых целях, связанных продвижением товаров, работ и услуг, так и в целях политической агитации, направленной на продвижение политических программ, привлечение волонтеров и повышение популярности политических партий и их кандидатов.

Предметной «базой» для возможной манипуляции выступают цифровые следы, которые могут быть признаны в качестве персональных данных, и которые пользователи сети «Интернет» постоянно и неумышленно оставляют в информационном пространстве.

Так, изучая действия пользователя информационного ресурса, его поведенческие и эмоциональные реакции, затраченное на использование такого ресурса время, а также иные оставленные цифровые следы, аналитические алгоритмы обработки информации производят учет предпочтений такого пользователя для последующего формирования в его мышлении самых различных иррациональных мотивов, например, в приобретении предлагаемого рекламным виджетом товара или в принятии участия в общественно-политическом событии.

Важно учесть, что обработка персональных данных в вышеуказанных целях считается недо-

пустимой до получения предварительного согласия субъекта персональных данных (см. ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О персональных данных»), что к сожалению, часто игнорируется как отечественными, так и иностранными распространителями рекламы.

Даже способы включения или выключения сенсорного экрана мобильного телефона и прохождение интервала между таковыми могут быть использованы для выявления определенного эмоционального поведения¹².

Например, в настоящее время признаются в качестве персональных данных cookie-файлы (см. Определение Московского городского суда от 10 ноября 2016 г. по делу № 33-38783/2016), а также IP-адреса, используемые в совокупности с иными данными (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2016 г. № 09АП-17574/2016).

В свою очередь, объективная заинтересованность оператора в извлечении прибыли от использования таргетинговой рекламы или иного воздействия на пользователей информационного ресурса побуждает его оградить себя от соблюдения законодательства в области персональных данных, например, отказываясь признавать cookie-файлы в качестве персональных данных или полагая, что он не является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, поскольку он не имеет каких-либо установочных сведений о таких пользователях.

В том числе, также встречаются случаи недопустимого указания в тексте пользовательского соглашения информационного ресурса условия об отказе пользователя такого ресурса от своего права на требование о прекращении обработки его персональных данных в целях выдачи рекламы (см. Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 20 марта 2018 г. по делу № 33-2679/2018).

При таких обстоятельствах обработка любого оставленного пользователем информационного ресурса цифрового следа должна иметь обязатель-

¹¹ *Tal Zarsky*. Privacy and Manipulation in the Digital Age // *Theoretical Inquires in Law*, 2019. P. 169. URL: <https://clck.ru/36Ud7r> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

¹² *Xiao Zhang and others*. MoodExplorer: Towards Compound Emotion Detection via Smartphone Sensing // *ACM Digital Library*, 2018. Article 176. P. 12. URL: <https://clck.ru/36ZxRg> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

ное правовое основание в соответствии с положениями ст. 5 и 6 Федерального закона «О персональных данных».

Несмотря на то что манипулирование фактически не направлено на причинение субъекту персональных данных какого-либо вреда, допущение указанной практики может быть им расценено как элемент его личной эксплуатации и деструктивно отразиться на сложившихся отношениях.

2.3. Ненадлежащее информирование может выражаться в непредоставлении субъекту персональных данных достаточной информации, которая необходима для принятия им осознанного решения в отношении своих персональных данных.

Ненадлежащее информирование является самым частым случаем нарушения автономии человека, поскольку в подавляющем числе случаев оператор в момент или до начала обработки персональных данных не предпринимает каких-либо мер, направленных на предоставление субъекту персональных данных достаточной информации о его правах и порядке обработки персональных данных.

Например, трудно представить, чтобы ответственный оператор при очном контакте со своими работниками, партнерами или клиентами решил самостоятельно разъяснить их права и порядок обработки персональных данных в момент или до подписания согласия на обработку персональных данных.

Образуя потенциально опасную для субъекта персональных данных неосведомленность в отношении своих персональных данных, ненадлежащее информирование возможно назвать наибольшим камнем преткновения на пути к внедрению принципов информационной приватности и построению прозрачной обработки персональных данных.

В настоящий момент принцип прозрачной обработки персональных данных не находит своего

отражения в числе принципов отечественного законодательства в области персональных данных, однако в соответствии с европейским подходом он заключается в том, что субъект персональных данных должен заранее иметь возможность определить конкретный объем и последствия обработки его персональных данных и не должен быть застигнут врасплох на последующих этапах обработки его персональных данных¹³.

Так, стоит отметить положения ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных», согласно которым оператор обязан предоставить субъекту персональных данных информацию о его правах и порядке обработки персональных данных **только в том случае**, если об этом его попросил сам субъект персональных данных.

Вместе с тем, положениями ст. 13 GDPR¹⁴ установлено, что оператор обязан предоставить субъекту персональных данных такую информацию **в любом случае** и вне зависимости от его просьбы, что обеспечивает большую прозрачность в отношениях между указанными сторонами и должно быть учтено отечественным законодателем.

Прежде всего надлежащее информирование необходимо при сборе согласий на обработку персональных данных, содержание которого должно соответствовать признаку информированности вне зависимости от того, собирается ли такое согласие в письменной или иной форме (см. ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»).

Например, отсутствие в письменной форме согласия на обработку персональных данных свидетельствует о неполноте такого согласия и нарушении прав субъекта персональных данных (см. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2015 г. по делу № 17АП-5329/2015-АК).

Помимо того, что субъект персональных данных может не получить информации о его правах и порядке обработки персональных данных при непосредственном контакте с оператором, осо-

¹³ Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679. Adopted on 11 April 2018 // European Commission (EC). P. 7. URL: <https://clck.ru/36VPew> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

¹⁴ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) // Publications Office of the EU. URL: <https://clck.ru/34U2FN> (дата обращения: 1 ноября 2023 г.).

бой проблемой является игнорирование отечественными операторами положений ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных», касающихся обязанности оператора проинформировать субъекта персональных данных о факте получения им персональных данных такого субъекта от третьих лиц.

Несмотря на то что имеющиеся основания для освобождения от вышеуказанной обязанности (см. ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных») покрывают большинство случаев передачи персональных данных, например, при осуществлении такой передачи на основании федерального закона или в рамках исполнения договора, к сожалению, случаи безосновательной передачи персональных данных остаются многочисленными и не подлежат уменьшению.

Кроме того, сегодня, когда утечки персональных данных происходят регулярно и влекут безосновательное завладение объемными массивами персональных данных со стороны третьих лиц и без ведома на то субъектов персональных данных, эта проблема требует особого внимания со стороны государственных органов.

В зависимости от контекста взаимодействия, донесение до субъекта персональных данных информации о его правах и порядке обработки персональных данных может осуществляться письменно (например, посредством указания такой информации в тексте согласия на обработку персональных данных), устно (например, посредством донесения такой информации при очном или телефонном разговоре) или при электронном взаимодействии (например, посредством реализации виджета о правах и порядке обработки персональных данных).

Способами надлежащего информирования могут выступать грамотная словестная коммуникация, свободное раскрытие информации, постоянная обратная связь, реализация легкодоступных элементов взаимодействия на информационном ресурсе, а также иные способы для достижения ясного, конструктивного и доверительного диалога между оператором и субъектом персональных данных.

В соответствии с европейским подходом, предоставляемая субъектам персональных дан-

ных информация должна быть краткой, прозрачной, понятной и легкодоступной, а также изложена с использованием ясного и простого языка (см. ст. 12 GDPR).

К сожалению, несмотря на то что действующая редакция ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» предусматривает, что согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным, вряд ли она не должна быть воспринята отечественными операторами в качестве стимула к составлению ясных и простых текстов таких согласий.

Субъектам персональных данных свойственно противиться детальному изучению сложной для понимания информации, которая зачастую написана юристами и по характеру изложения предназначена для них же, что, как правило, влечет автоматическое и легкомысленное подписание таким субъектом согласия на обработку персональных данных и (или) согласия с положениями политики приватности.

Правильный подход в данном случае – чтобы оператор во время взаимодействия с заинтересованными лицами в оффлайн- или онлайн-пространстве мог поэкспериментировать с применением различных инструментов надлежащего информирования, определяя чувствительные точки разрушения личных границ и исследуя рефлекторное поведение субъектов персональных данных для последующего определения наиболее комфортного для большинства таких субъектов порядка взаимодействия.

В целях недопущения ущерба автономии человека необходимо реализовать многоуровневую систему информирования на каждом этапе обработки персональных данных, в рамках которой первоначально субъект персональных данных получает наиболее важную информацию об их обработке, а затем – детализированную, что особенно актуально при первоначальном контакте.

Так, при заполнении электронных форм сбора персональных данных на сайте оператора в сети «Интернет» примером многоуровневой системы информирования будет являться реализация гиперссылки на размещенную в открытом доступе политику приватности:

- Согласен с Положением о защите конфиденциальной информации
- Ознакомился с документами, в том числе с федеральными, локальными, уставом НИУ ВШЭ и лицензией НИУ ВШЭ
- Я подтверждаю, что лично ознакомился с Положением об обработке персональных данных НИУ ВШЭ, вправе предоставлять свои персональные данные и давать согласие на их обработку. Предоставляя свои персональные данные, принимаю условия этого Положения, подтверждаю, что они относятся ко мне, являются точными и актуальными, тем самым свободно, своей волей и в своем интересе распоряжаюсь ими, осознаю последствия их предоставления и выражаю свое согласие на их обработку в соответствии с пунктом 3.7 Положения об обработке персональных данных НИУ ВШЭ.

Регистрация

см. <https://lk.hse.ru/registration>
(дата обращения: 1 ноября 2023 г.)

Зарегистрироваться

- Соглашаюсь с условиями обработки [персональных данных](#).
- Принимаю условия [пользовательского соглашения](#).

см. <https://lift-bf.ru>
(дата обращения: 1 ноября 2023 г.)

Таким образом, построение коммуникации посредством реализации инструментов надлежащего информирования подчеркивает добросовестность деятельности оператора в вопросах обработки персональных данных и позволяет субъектам персональных данных сделать легкий и осознанный выбор о вступлении в контакт с таким оператором без опасения за возможное нарушение границ конфиденциальности.

В свою очередь, допущение обратной практики может указывать на отсутствие в системе корпоративных ценностей организации стремления к открытой, уважительной и профессиональной коммуникации, что явно не вызовет симпатии со стороны заинтересованных лиц.

2.4. Сорванные ожидания могут возникнуть при нарушении оператором своих обещаний в отношении обработки персональных данных, в том числе в случае нарушения им обязательных требований законодательства в области персональных данных.

Сорванные ожидания свидетельствуют об отходе оператора от заявленной им цели или правового основания обработки персональных данных, вследствие чего его незаконное действие (бездействие) может повлечь существенный вред автономии человека из-за утраты им чувства комфорта

и безопасности за сохранность своих персональные данных.

Например, в контексте обмена информацией между друзьями существуют ожидаемые принципы передачи информации, а именно: обмен личной информацией обычно происходит на добровольной основе, и существуют определенные доверительные ожидания относительно того, как эта информация будет или не будет использована¹⁵.

Аналогичные принципы также применимы к сфере обработки персональных данных, в рамках которой презюмируются добросовестность деятельности оператора в вопросах соблюдения обязательных требований законодательства в области персональных данных и недопущения ущерба разумным ожиданиям субъектов персональных данных.

Как правило, ожидания субъекта персональных данных исходят из содержания согласия на обработку персональных данных или политики приватности, либо основываются на обязательных требованиях законодательства в области персональных данных, которые должны быть учтены в процессе обработки в императивном порядке.

Можно сказать, что любое проявление сорванных ожиданий следует считать незаконной (бесосновательной) обработкой персональных дан-

¹⁵ Mark Burdon. Digital Data Collection and Information Privacy Law // Cambridge Intellectual Property and Information Law, 2020. P. 124. URL: <https://clck.ru/36aLTV> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

ных, предполагающей возможность привлечения оператора к административной ответственности в соответствии с положениями ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

Кроме того, сорванные ожидания могут являться следствием ненадлежащего информирования, поскольку в результате непредставления субъекту персональных данных достаточной информации о порядке их обработки его персональных данных либо предоставлении такой информации на сложном для понимания языке, субъект персональных данных не смог позаботиться о возможных рисках нарушения информационной приватности.

Оптимальный подход здесь состоит в том, чтобы оператор заботился о разумных ожиданиях субъекта персональных данных и стремился сохранить с ним взаимное доверие, осознавая, что риск потери своей репутации является большим ущербом, чем выплата административного штрафа.

Наиболее ярким примером сорванных ожиданий следует считать нарушение требования о конфиденциальности персональных данных, которое может проявляться как в несанкционированной передаче персональных данных третьим лицам (см. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2017 г. по делу № 78-КГ17-45), так и при допущении случайной утечки персональных данных (см. Решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16 июня 2023 г. по делу № 12-2028/22).

Так, при несанкционированном раскрытии персональных данных человек может одновременно испытать тревожность – за ощущение собственной уязвимости, панику – за возможное попадание персональных данных в руки злоумышленников, стыд – за прилюдное раскрытие чувствительных сведений о его частной жизни и агрессию – за нарушение установленных личных границ.

В связи с этим сорванные ожидания могут повлечь не только разрыв отношений между оператором и субъектом персональных данных и (или) утрату взаимного доверия, но и обязать оператора возместить субъекту персональных данных моральный вред, который им был причинен

в результате незаконной обработки персональных данных (см. ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О персональных данных»).

2.5. Отсутствие контроля может выражаться в непредоставлении субъекту персональных данных возможности повлиять на порядок обработки его персональных данных.

Отсутствие контроля подразумевает нарушение принципа прозрачной обработки персональных данных и влечет фактическую невозможность субъекта персональных данных свободно реализовать предусмотренные за ним права в отношении своих персональных данных.

Важно помнить, что природа человека стремится к автономному разрешению вопросов об открытости и закрытости информации о своей частной жизни, а следовательно, потеря такого контроля может существенно нарушить его состояние свободы и душевного спокойствия.

В таком случае постановка в качестве корпоративной ценности доступности и права контроля за процессами обработки персональных данных способна указать на эмпатию оператора к естественной потребности человека в уединении и самоконтроле.

Обязанность оператора предоставить субъекту персональных данных право контроля за процессами обработки персональных данных является продолжением его обязанности обеспечить надлежащее информирование, поскольку если надлежащее информирование защищает автономию субъекта персональных данных до его вступления в контакт с оператором, то предоставление контроля направлено на поддержание его автономии внутри сложившихся отношений.

Законодательство в области персональных данных не стоит на месте и характеризуется постоянным увеличением количества прав субъектов персональных данных, в числе главных из которых необходимо выделить: 1) право на доступ к персональным данным, 2) право на ограничение обработки персональных данных и 3) право на прекращение обработки персональных данных.

Важно, чтобы система взаимодействия оператора и субъекта персональных данных была разработана и реализована таким образом, чтобы такие права могли быть воплощены оператором свободно и без допущения лишней волокиты.

Однако следует помнить, что оператор также имеет свои гарантии, например, позволяющие ему продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» (см. ч. 2 ст. 9).

Так, не может являться основанием для прекращения обработки персональных данных отзыв согласия на обработку своих персональных данных в том случае, если субъект персональных данных несет бремя выплаты задолженности по кредитному договору с оператором (см. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22 июня 2021 г. по делу № 33-4873/2021).

При этом, в отличие от согласия на обработку персональных данных, отзыв согласия на обработку персональных данных не имеет установленной формы и порядка его направления оператору, что также является пробелом отечественного законодательства в области персональных данных.

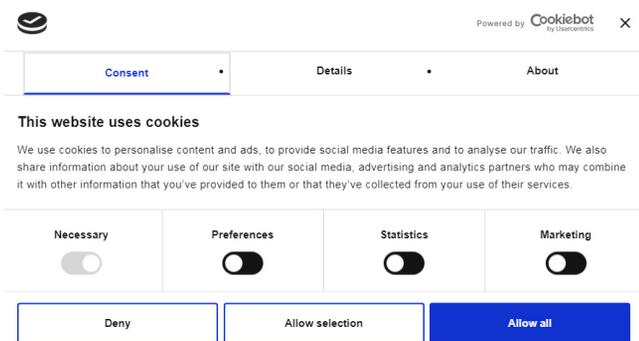
Например, некоторые операторы реализуют легкодоступный механизм предоставления согласия на обработку персональных данных, для получения которого необходимо заполнить простую электронную форму сбора персональных данных, одновременно создавая сложный механизм отзыва такого согласия, в рамках которого оператор указывает на необходимость направления такого отзыва заказным письмом, в том числе с приложением большего количества персональных данных.

Подобная проблема часто возникает с коллекторскими агентствами, необдуманная или незаконная регистрация на информационных ресурсах которых может повлечь процедуру «обратной идентификации» в целях аннулирования регистрации на их информационных ресурсах.

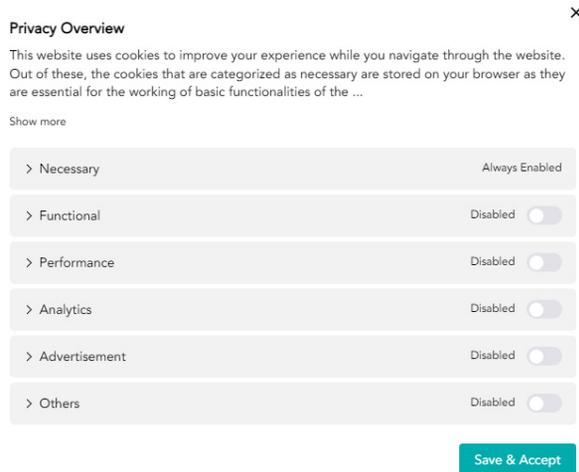
Однако европейский законодатель разрешает такую проблему конкретным положением, согласно которому «отозвать согласие должно быть так же легко, как и его предоставить» (см. п. 3 ст. 7 GDPR), которое следует также важно учесть при последующем внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».

До начала осуществления деятельности, связанной с обработкой персональных данных, руководствуясь концепцией проектирования приватности («Privacy by Design») оператору следует заранее позаботиться о реализации легкодоступных интерфейсов контроля за процессами обработки персональных данных, а также электронных форм разрешения запросов или требований таких субъектов (например, при разработке мобильного приложения или сайта в сети «Интернет»).

Так, во время нахождения субъекта персональных данных на сайте оператора в сети «Интернет», примером реализации интерфейса контроля за процессами обработки персональных данных будет являться предоставление возможности выбрать объем собираемых cookie-файлов:



см. <https://www.privacyculture.com>
(дата обращения: 1 ноября 2023 г.)



см. <https://www.purevpn.com>
(дата обращения: 1 ноября 2023 г.)

Кроме того, реализация подобных интерфейсов позволяет оператору исключить вред автономии, связанный манипулированием и ненадлежащим информированием (см. выше).

Как уже указывалось, потребность в контроле является неотъемлемой частью природы человека, стремящейся к автономному разрешению вопросов о порядке обработки информации, составляющей его частной жизнь и (или) персональные данные.

В связи с этим предоставление субъектам персональных данных разумного доступа к контролю за процессами их обработки можно назвать наилучшей практикой демонстрации уважительного отношения оператора к естественной потребности человека к контролю за оборотом его личной информации.

2.6. Сдерживающие (охлаждающие) эффекты могут выражаться в недопустимом воспрепятствовании или торможении реализации гражданских прав и свобод человека.

Сдерживающие эффекты относятся к одним из наиболее негативных явлений современного мира благодаря практически неограниченной возможности злоумышленников (взломщиков) и государственных органов безопасности отслеживать и архивировать объемные массивы информации о действиях пользователей сети «Интернет».

Понимая возможные негативные последствия несанкционированной обработки сведений о частной жизни пользователя сети «Интернет», такие пользователи вынуждены ограничивать себя в праве свободного раскрытия своей информации и выражения личного мнения в открытом доступе.

Как следствие, указанное ограничение прямо подрывает автономию человека на реализацию предусмотренных за ним таких гражданских свобод, как свобода слова, свобода убеждений, свобода поиска идей, а также право на участие в политической и религиозной деятельности¹⁶, что может повлечь либо переход пользователя сети «Интер-

нет» в анонимное пространство, либо существенную корректировку своего поведения.

Применительно к сфере обработки персональных данных некоторые субъекты персональных данных оправданно остерегаются оставлять свои цифровые следы в сети «Интернет», допуская возможность их неправомерного отслеживания и архивации третьими лицами.

Предполагается, что чем обширнее и «чувствительнее» оставляемые в сети «Интернет» персональные данные (например, биометрические или специальные категории), тем больше внутреннее опасение субъекта персональных данных за их возможную незаконную обработку.

Даниэль Цитрон в качестве примера сдерживающего эффекта приводит ситуацию, связанную с недопустимой передачей приложением для гей-знакомств «Grindr» данных о ВИЧ-статусе его подписчиков в адрес аналитических компаний.

Факт допущения такой передачи впоследствии вызвал объективное возмущение подписчиков мобильного приложения и понимание рискованности раскрытия подобной информации приложениям для знакомств, поскольку в последующем работодатели или иные лица смогут узнать информацию об их ВИЧ-статусе и использовать ее против них¹⁷.

Сдерживающим эффектом также следует считать ситуацию, при которой пользователи сети «Интернет» в принципе избегают регистрации в социальных сетях в целях недопущения какой-либо обработки их персональных данных третьими лицами.

Например, действия ООО «Дабл» по извлечению и последующему использованию информационных элементов из базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте» с использованием программ для ЭВМ в целях формирования базы данных кредитоспособности заемщиков, являющихся пользователями социальной сети «ВКонтакте», без ведома на то администрации и пользователей социальной сети «ВКонтакте», были признаны нарушением исключительных прав ООО «В Кон-

¹⁶ Daniel J. Solove. The First Amendment as Criminal Procedure // New York University Law Review, 2007. P. 142–143. URL: <https://clck.ru/36b9xi> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

¹⁷ Danielle Keats Citron. A New Compact for Sexual Privacy // William & Mary Law Review, 2020. P. 19.20. URL: <https://clck.ru/36bEPQ> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

такте» (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2023 г. по делу № А40-18827/2017).

Несмотря на то что предмет такого спора не затрагивал вопросов восстановления прав и законных интересов субъектов персональных данных, его итоговое решение следует считать отвечающим интересам субъектов персональных данных, поскольку оно указывает на недопустимость отслеживания и архивации персональных данных пользователей информационных ресурсов в целях, которые несовместимы с целями раскрытия персональных данных самими пользователями информационного ресурса (см. ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных»).

Стоит отметить, что сдерживающие эффекты могут сопутствовать любой обработке персональных данных, включая неавтоматизированную.

В таких случаях оператору следует продемонстрировать свою надежность посредством установления строгого запрета на использование персональных данных в целях, не связанных с основной целью обработки персональных данных, в том числе со стороны третьих лиц.

Допущение же обратной практики сможет негативно отразиться на желании субъекта персональных данных свободно и без чувства опасения делиться своей личной информацией с таким оператором.

3. Заключение

Следует учесть, что рассмотренная типология ущерба в отношении автономии человека не может являться исчерпывающей, а поведенческие реакции субъектов персональных данных будут зависеть от различных контекстных факторов, например, его возраста, социального положения, уровня правосознания и степени знакомства с оператором.

Вместе с тем реализация внутри организации мер по недопущению ущерба автономии человека и внедрению принципов информационной приватности внутри организации на основе таких рекомендаций способна создать комфортное и привлекательное пространство, способствующее свободному, спокойному, безопасному и доверительному общению между оператором и субъектом персональных данных.

Для минимизации рисков нарушения обязательных требований законодательства в области персональных данных оператору следует помнить о следующих этических составляющих:

1) недопущение избыточного сбора персональных данных (оператору следует минимизировать собираемые персональные данные, оставляя только те, которые действительно необходимы для достижения цели обработки персональных данных);

2) недопущение избыточного сбора согласий на обработку персональных данных (оператору следует помнить, что чаще всего обработка персональных данных носит сопутствующий к основному правоотношению характер, не допуская информационной усталости субъектов персональных данных от перенасыщения подписываемых ими экземпляров таких согласий);

3) недопущение бессрочной обработки персональных данных (оператору следует указывать конкретный срок обработки персональных данных и хранить персональные данные до тех пор, пока это необходимо);

4) недопущение угроз безопасности персональных данных (оператору следует провести грамотную правовую, организационную и техническую работу по обеспечению высокого уровня защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн)).

Чтобы соблюдение принципов информационной приватности стало конкурентным преимуществом, корпоративная стратегия оператора должна выходить за рамки соблюдения законодательства в области персональных данных и учитывать наилучшие мировые практики применения этических составляющих в отношениях с заинтересованными лицами.

Сотрудники организации должны понимать, что соблюдение принципов информационной приватности является важным фактором повышения уровня корпоративной репутации организации, в связи с чем соблюдение таких принципов не должно представлять раздражающую или факкультативную нагрузку для такой организации.

Несмотря на отсутствие административной ответственности за непроведение мероприятий внутреннего контроля и (или) аудита соответствия

обработки персональных данных, а также оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных (см. ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона «О персональных данных»), оператору следует учесть, что непроведение таких мероприятий может повлечь для него серьезные риски, включая несанкционированные утечки корпоративной и иной «чувствительной» информации.

Отсюда следует, что корпоративная ценность информационной приватности состоит в том, что она содействует минимизации рисков нарушения обязательных требований законодательства в области персональных данных, поддерживает развитие доверительных отношений с заинтересованными лицами, а также положительно влияет на уровень корпоративной репутации организации, способствуя ее конкурентному продвижению.

Принципиальным моментом развития института информационной приватности является понимание того, что повышение прибыли организации от использования персональных данных не должно оправдывать эксплуатацию личного пространства человека.

Правильной государственной (публичной) задачей будет являться повсеместное поощре-

ние конструктивных и успешных корпоративных практик, выходящих за рамки формального отношения к соблюдению законодательства в области персональных данных.

На основе указанных в настоящей работе пробелов правового регулирования в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных предлагается:

1) рассмотреть вопрос о предоставлении субъекту персональных данных возможности отозвать свое согласие на обработку персональных данных тем же способом, которым оно было предоставлено оператору (реализация такого предложения возможна посредством дополнения положений ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»);

2) рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за несоблюдение оператором обязанности проинформировать субъекта персональных данных о факте получения им персональных данных такого субъекта от третьих лиц (реализация такого предложения возможна посредством дополнения положений ч. 4 ст. 13.11 КоАП РФ).

Список литературы:

1. *Ahmed Taher*. Do Corporate Values Have Value // *Future Business Journal*, 2023. P. 2. URL: <https://clck.ru/36TALG> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
2. *Daniel J. Solove*. Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors for Information Privacy // *Stanford Law Review*, 2001. P. 1393-1395. URL: <https://clck.ru/36ZtxQ> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
3. *Muhammad Asif Qureshi*. Building a Privacy Culture // *Information System Audit and Control Association (ISACA)*, 2020. URL: <https://clck.ru/36ТСКa> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
4. *Елена Себякина*. Коммуникативная недостаточность культуры приватности // *Russian Privacy Professionals Association (RPPA)*, 2020. URL: <https://clck.ru/36TD6w> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
5. *Daniel J. Solove, Danielle Keats Citron*. Privacy Harms // *Boston University Law Review*, 2021. P. 845–855. URL: <https://clck.ru/36TJBp> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
6. *Tal Zarsky*. Privacy and Manipulation in the Digital Age // *Theoretical Inquires in Law*, 2019. P. 169. URL: <https://clck.ru/36Ud7r> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
7. *Xiao Zhang and others*. MoodExplorer: Towards Compound Emotion Detection via Smartphone Sensing // *ACM Digital Library*, 2018. Article 176. P. 12. URL: <https://clck.ru/36ZxRg> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
8. *Mark Burdon*. Digital Data Collection and Information Privacy Law // *Cambridge Intellectual Property and Information Law*, 2020. P. 124. URL: <https://clck.ru/36aLTV> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
9. *Daniel J. Solove*. The First Amendment as Criminal Procedure // *New York University Law Review*, 2007. P. 142–143. URL: <https://clck.ru/36b9xi> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).
10. *Danielle Keats Citron*. A New Compact for Sexual Privacy // *William & Mary Law Review*, 2020. P. 19.20. URL: <https://clck.ru/36bEPQ> (дата обращения 1 ноября 2023 г.).

Научная статья
УДК 347.7

Для цитирования:

Трушкин К.А. Введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ как способ предупреждения монополизации названий географических указаний и наименований мест происхождения товара // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 134–138.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_14

Trushkin K.A. Introduction of the concept of “uniformity of goods” in Clause 7 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation as a way to prevent monopolization of geographical indications and appellations of origin of goods // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 134–138. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_14

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_14

Введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ как способ предупреждения монополизации названий географических указаний и наименований мест происхождения товара



К.А. Трушкин,
руководитель патентной практики компании STANDMARK

В данной статье анализируется вступление в силу Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», а именно введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ. Исследуются позиции судебных и административных органов по применению п. 7 ст. 1483 ГК РФ до вступления в силу вышеуказанного закона. В статье делается вывод о том, что нововведение позволит предупредить монополизацию названий географических указаний и наименований мест происхождения товара по отношению к товарным знакам, в частности словесных элементов, указывающих на место происхождения (производства товара).

Ключевые слова:

товарный знак; географические указания; наименования мест происхождения товаров; однородность товаров; региональные бренды.

На сегодняшний день развитие региональных брендов, в частности регистрация географических указаний (далее – ГУ) и наименований мест происхождения товара (далее – НМПТ), является актуальным направлением по развитию экономики регионов. На данный момент Роспатентом зарегистрировано более двухсот НМПТ и сорока ГУ¹.

Если говорить о развитии инструментов по международной регистрации указанных объектов интеллектуальной собственности, то 30 декабря 2021 г. Президентом России был подписан и опубликован Федеральный закон № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях», принятому на дипломатической конференции в г. Женева (Швейцария) 20 мая 2015 г. и вступившему в силу 26 февраля 2020 г., а с 11 августа 2023 г. Роспатент начал принимать заявки на международную регистрацию НМПТ и ГУ от российских заявителей в рамках Лиссабонской системы.

Как отметила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, «Региональные бренды – не блажь, а серьезный стимул экономического развития»².

Повышенное внимание как заявителей, так и государства к НМПТ и ГУ, присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения привело к необходимости модернизации законодательной базы с целью сохранения баланса интересов всех участников процесса, а также учета положений международных соглашений в национальном законодательстве, следствием чего стало принятие Федерального закона от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившего в законную силу 28 мая 2023 г.

Принятие закона № 143-ФЗ отразилось в том числе на правилах регистрации товарных знаков, включающих ГУ или НМПТ, в частности на п. 7 ст. 1483 ГК РФ (далее – новая редакция), в соответ-

ствии с которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

1) включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких ГУ или НМПТ;

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие ГУ или НМПТ.

Согласно пункту 7 ст. 1483 ГК РФ в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ (далее – предыдущая редакция) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с ГУ или НМПТ, охраняемыми в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое ГУ или такое НМПТ либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого ГУ или НМПТ, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое ГУ или такое НМПТ.

В новой редакции п. 7 ст. 1483 ГК РФ были исключены такие формулировки, как «обозначения, тождественные или сходные до степени сме-

¹ Статистика // Федеральная служба по интеллектуальной собственности URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sources/regional-brands/statistics-regbrands> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).

² Матвиенко: Региональные бренды – не блажь, а серьезный стимул экономического развития // Парламентская газета URL: <https://www.pnp.ru/economics/matvienko-regionalnye-brendy-ne-blazh-a-sereznyy-stimul-ekonomicheskogo-razvitiya.html> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).

шения» и «в отношении любых товаров», новая редакция заменила данные формулировки на «включающие, воспроизводящие или имитирующие» и «в отношении однородных товаров». В данной статье мы остановимся на введении понятия «однородность товаров».

Наряду с НМПТ и ГУ, неотъемлемым элементом рыночной экономики являются товарные знаки, интересы правообладателей которых не должны быть ущемлены в пользу других объектов интеллектуальной собственности. Если обратиться к положениям п. 7 ст. 1483 ГК РФ в предыдущей редакции, мнению специалистов в области интеллектуальной собственности, судебной практике и практике использования положений данного пункта Роспатентом при экспертизе заявок на товарные знаки, то можно сказать о том, что названия НМПТ и ГУ устанавливали монополию на словесные элементы, указывающие на место происхождения (производства товара).

Так, Р.А. Мадаминов со ссылкой на известное выражение «*Dura lex, sed lex*» – «Закон суров, но это закон» отмечает, что однородность товаров не исследуется при выявлении основания, предусмотренного п. 7 ст. 1483 ГК РФ. Кроме того, данное положение в предыдущей редакции имеет свои нюансы ввиду специфики охраны НМПТ. Вместе с тем практика Роспатента и судебная практика в части применения данного пункта вызывают у автора сомнения относительно правомерности сложившихся подходов³.

В.В. Орлова, приводя в пример дело СИП-714/2020, где суд признал сходным с НМПТ «Тульский пряник» товарный знак «Тульская ягодная» без исследования однородности товаров и услуг, говорит о том, что «изменить сложившейся подход можно также с помощью корректировки правил проведения экспертизы. Подход должен быть более взвешенным»⁴.

Согласно пункту 3 обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 7 ст. 1483 ГК РФ, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. № СП-21/26, при сравнении ГУ или НМПТ и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как сходные с указанными средствами индивидуализаций обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров⁵.

Так, в деле № СИП-479/2019 суд признал сходным НМПТ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» № 7 с обозначением «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА», поданным на регистрацию в отношении части товаров 33 (напитки) и 34 (товары для курения) классов МКТУ. Суд, сославшись на положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, также указал, что наличие сходного с заявленным обозначением НМПТ позволяет не оценивать однородность товаров, поскольку товарные знаки, сходные с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Очевидно, что товары 33, 34 классов МКТУ являются неоднородными товарам, для которых зарегистрировано НМПТ № 7 (предметы бытового назначения, холодное клинковое оружие). Гравюра отличается специальными технологическими приемами и использованием трех цветов (белый, желтый, синий) в сочетании с матовой и глянцевой поверхностью металла, а также используется кость и природные уральские камни), как и товары 32, 33 классов МКТУ с уникальными тульскими пряниками и самоварами. В данном случае отличаются род и вид товаров, их свойства, функциональное назначение и круг потребителей.

По результатам экспертизы заявки на товарный знак «Жемчужина Карелии» № 2023722884,

³ Особенности и проблемы регистрации товарных знаков при выявлении основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренного пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ // URL: <https://zuykov.com/about/articles/osobennosti-i-problemy-registracii-tovarnyh-znakov/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).

⁴ «Размытие» товарного знака, творческий вклад и другие проблемы «интеллектуалки» // Право.ру URL: <https://pravo.ru/story/237990/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).

⁵ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пункта 7 ст. 1483 ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-related-to-the-application-of-paragraph-7-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).

заявленной в отношении рыбной продукции (29, 31, 35 классы МКТУ), Роспатент пришел к выводу, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с НМПТ «КАЛИТКИ КАРЕЛЬСКИЕ» № 241. При этом данное НМПТ охраняется в отношении ржаных открытых пресных пирожков и не имеет никакого отношения к рыбной продукции.

Как указывалось ранее, такой подход приводит к «монополизации» ГУ и НМПТ по отношению к товарным знакам. Обращаясь к данной практике, мы видим, что предприниматели, например, из Тулы или Златоуста, имеют минимальные шансы на регистрацию товарных знаков в отношении любых товаров или услуг при условии включения в товарный знак словесного элемента «Тульский» или «Златоустовский», что негативно влияет на развитие предпринимательского рынка регионов.

Исследуя влияние вступления в силу 28 мая 2023 г. Закона № 143-ФЗ на правоприменительную практику, Ирина Косовская и Максим Таболо делают обратный вывод о том, что нововведения приравнивают объем правовой охраны ГУ и НМПТ к объему правовой охраны общеизвестных товарных знаков (п. 3 ст. 1508 ГК РФ), тем самым расширяют объем правовой охраны ГУ или НМПТ и могут привести наоборот к «монополизации» названных географических объектов правообладателями указанных средств индивидуализации, а не к ее предупреждению⁶. Данное заключение было сделано на основании положений подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ новой редакции, устанавливающих запрет на регистрацию товарных знаков «в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ».

В данном случае стоит обратиться к международной практике участника Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях – Европейского союза

(ЕС), по разрешению конфликтов между НМПТ (PDO – «protected designations of origin»), ГУ (PGI – «protected geographical indications») и товарными знаками, которая была подробно исследована Т.В. Кольцовой и З.В. Тетцовой⁷.

Так, согласно Руководству ЕС⁸ установление возможности ассоциации для потребителя между товарным знаком и PDO/PGI осуществляется в том числе с учетом степени близости товаров. Идентичность товаров увеличивает вероятность возникновения ассоциативной связи между заявленным на регистрацию товарным знаком и PDO/PGI. Также играет роль степень сопоставимости товаров (способ разработки (получения) товара; внешний вид товара; использование одинакового сырья для получения товара и т.д.).

Как отмечают Т.В. Кольцова и З.В. Тетцова, «...регистрация товарного знака POMME DU LIMOUSIN не может быть произведена в отношении товаров «джемы и компоты», поскольку вступает в противоречие с PDO «POMME DU LIMOUSIN», зарегистрированным в отношении яблок. Обусловлено это тем, что фрукты являются главным ингредиентом джемов и компотов, и выбор данных товаров может зависеть в глазах потребителя именно от этих входящих в его состав ингредиентов». Очевидно, что яблоки, компоты и джемы принадлежат к разным категориям продуктов и не являются однородными, однако высокая степень их сопоставимости способна вызвать ассоциации у потребителя между товарным знаком и PDO. При этом регистрация товарного знака POMME DU LIMOUSIN в отношении, например, услуг 41 класса МКТУ не будет вступать в противоречие с вышеуказанным PDO.

По нашему мнению, данный подход найдет свое отражение в практике применения судами и Роспатентом положений подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ новой редакции и будет способствовать объективной оценке наличия ассоциаций у потреби-

⁶ Как вступление в силу Закона № 143-ФЗ отразится на правовой охране ГУ и НМПТ // «ЭЖ-Юрист» №11 (1262) 2023 URL: <https://www.eg-online.ru/article/467166/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).

⁷ Кольцова Т.В., Тетцова З.В. Противоречия регистрации товарных знаков правовой охране раннего наименования места происхождения товара или географического указания в России и ЕС // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4 (30), декабрь 2020 г., с. 90–100.

⁸ Trade mark guidelines // URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1790016/trade-mark-guidelines/part-b-examination> (дата обращения: 10 января 2024 г.).

теля между товарным знаком и НМПТ/ГУ в разрезе заявленных товаров и услуг, поскольку вышеупомянутое мнение о расширении правовой охраны – ошибочно. Формулировка «в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ» является более узкой по сравнению с формулировкой «в отношении любых товаров», поскольку в первом случае должно выполняться конкретное условие – наличие ассоциаций.

Введение понятия «однородность товаров» в п. 7 ст. 1483 ГК РФ в соответствии с Федеральным законом от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», позволит предупредить монополизацию названий ГУ и НМПТ по отношению к товарным знакам, в частности словесных элементов, указывающих на место происхождения (производства товара).

Нововведение должно повлиять на практику Роспатента и судов по оценке однородности товаров и услуг при сравнении НМПТ или ГУ с товарными знаками, поскольку формулировка «в отношении любых товаров» была исключена, что позволит сохранить баланс интересов как правообладателей НМПТ и ГУ, так и правообладателей товарных знаков.

Стоит учитывать, что товарный знак, наряду с НМПТ и ГУ, выступает мощнейшим активом, выполняя индивидуализирующие функции, а игнорирование определения однородности товаров и услуг в сравниваемых обозначениях и последующий отказ в регистрации товарного знака серьезно влияют на развитие предпринимательства как в регионах, так и в Российской Федерации в целом, данный подход ограничивает субъектов коммерческой деятельности в ее ведении и лишает их продукцию конкурентных преимуществ на рынке⁹.

Список литературы:

1. «Размытие» товарного знака, творческий вклад и другие проблемы «интеллектуалки» // Право.ру URL: <https://pravo.ru/story/237990/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).
2. Как вступление в силу Закона № 143-ФЗ отразится на правовой охране ГУ и НМПТ // «ЭЖ-Юрист» № 11 (1262) 2023 URL: <https://www.eg-online.ru/article/467166/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).
3. Кольцова Т.В., Тетцоева З.В. Противоречия регистрации товарных знаков правовой охране раннего наименования места происхождения товара или географического указания в России и ЕС // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4 (30), декабрь 2020 г., с. 90–100.
4. Королева А.Г. Проблемы оценки охраноспособности товарных знаков, включающих в себя авторские произведения // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (33), сентябрь 2021 г., с. 185–193.
5. Матвиенко: Региональные бренды — не блажь, а серьезный стимул экономического развития // Парламентская газета URL: <https://www.pnp.ru/economics/matvienko-regionalnye-brendy-ne-blazh-a-sereznyu-stimul-ekonomicheskogo-razvitiya.html> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).
6. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 7 ст. 1483 ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-related-to-the-application-of-paragraph-7-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).
7. Особенности и проблемы регистрации товарных знаков при выявлении основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренного пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ // URL: <https://zuykov.com/about/articles/osobennosti-i-problemy-registracii-tovarnyh-znakov/> (дата обращения: 10 января 2024 г.).
8. Статистика // Федеральная служба по интеллектуальной собственности URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sources/regional-brands/statistics-regbrands> (дата обращения: 11 октября 2023 г.).

⁹ Королева А.Г. Проблемы оценки охраноспособности товарных знаков, включающих в себя авторские произведения // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 3 (33), сентябрь 2021 г. С. 185–193.

Научная статья
УДК 347.2

Для цитирования:

Радецкая М.В., Спиридонова Н.Б., Туркина А.Е. Некоторые аспекты зарубежного законодательства и судебной практики отдельных стран по вопросам соотношения режимов охраны географического указания и наименования места происхождения, а также иных средств индивидуализации сходного назначения, используемых в иностранных правовых порядках (часть 1) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2024. № 1 (43). С. 139–160.

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_15

Radetskaya M.V., Spiridonova N.B., Turkina A.E. Some aspects of foreign legislation and jurisprudence of certain countries on the correlation between the regimes of protection of geographical indication and appellation of origin, as well as other means of individualization of similar purpose used in foreign legal orders (part 1) // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. March 2024. N 1 (43). Pp. 139–160. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_15

DOI: 10.58741/23134852_2024_1_15

Некоторые аспекты зарубежного законодательства и судебной практики отдельных стран по вопросам соотношения режимов охраны географического указания и наименования места происхождения, а также иных средств индивидуализации сходного назначения, используемых в иностранных правовых порядках (часть 1)¹



М.В. Радецкая,
кандидат юридических наук,
ФГБНУ «Исследовательский центр
частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»,
г. Москва, Россия



Н.Б. Спиридонова,
кандидат юридических наук,
ФГБНУ «Исследовательский центр
частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»,
г. Москва, Россия



А.Е. Туркина,
магистр частного права,
ФГБНУ «Исследовательский центр
частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»,
г. Москва, Россия

¹ Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания, утвержденного федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (номер научно-исследовательской работы в ЕГИСУ НИОКТР 123021600224-7).

В настоящей статье авторами предпринята попытка проанализировать законодательство отдельных стран (ЕС, Германия, Индия, США, Сингапур, Китай, Бразилия, Австралия) на предмет выявления общих и специальных подходов к правовому регулированию географических указаний, наименований мест происхождения товаров, а также иных средств индивидуализации сходного назначения; проблем, связанных с применением существующего зарубежного законодательства. Актуальность исследования обусловлена дополнением в 2020 г. ч. 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации новым средством индивидуализации – географическими указаниями – в дополнение к уже существующим и охраняемым наименованиям мест происхождения товаров. Эта реформа не только поставила перед российским правом задачу выяснения соотношения двух названных институтов, но и потребовала осмысления системы средств индивидуализации в целом.

Ключевые слова:

географические указания; наименования мест происхождения товаров; защищенное наименование места происхождения; защищенное географическое указание; сертификационные знаки; коллективные знаки.

27 июля 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому перечень объектов интеллектуальных прав, содержащийся в Гражданском кодексе Российской Федерации, был дополнен новым объектом – географическим указанием (федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ). Географическое указание было введено в российское гражданское законодательство в дополнение к уже имевшемуся на тот момент средству индивидуализации, позволявшему идентифицировать товар, происходящий с территории географического объекта – наименованию места происхождения товара. К настоящему моменту накоплен опыт практического применения норм, регулирующих отношения в сфере охраны и защиты прав на географические указания и наименования мест происхождения товаров. Представляется актуальным изучение иностранного права и судебной практики по вопросам осуществления и защиты прав на географические указания и наименования мест происхождения товаров с целью выявления тенденций в регулировании рассматриваемой области отношений в иностранных в зарубежных правовых системах и определения возможных направлений совершенст-

вования российского законодательства о географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Международно-правовое регулирование

Пункт 1 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, принятой 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция)² предусматривает, что объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения³ или наименования места происхождения⁴, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Парижская конвенция, однако, не содержит определения «наименований и указаний происхождения», а также не определяет правовой режим их охраны. В доктрине отмечают нечеткость терминологии, используемой в Парижской конвенции, которая не позволяет разграничить понятия «указание происхождения», «географическое указание» и «наименование места происхождения товара»⁵. Профессор Г. Боденхаузен отмечает, что наименова-

² По состоянию на февраль 2024 г. Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности ратифицировали 176 государств. URL: <https://www.wipo.int/> (дата обращения 27 февраля 2024 г.).

³ Указания происхождения включены в текст конвенции на Вашингтонской дипломатической конференции в 1911 г.

⁴ Наименования мест происхождения включены в текст конвенции на дипломатической конференции в Гааге в 1925 г.

⁵ См., например: Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики: Монография / Отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с.

ние места происхождения «в настоящее время рассматривается как один из видов общего понятия «указания происхождения», характеризуемый связью между качеством, особыми свойствами товара и местом его происхождения»⁶.

В статье 10 Парижской конвенции содержатся положения о недопустимости прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или личности производителя. В комментарии к Парижской конвенции профессор Г. Боденхаузен отмечает, что по смыслу этого договора указания происхождения продуктов – это все выражения и знаки, используемые для того, чтобы показать, что товар произведен конкретной страной (странами) в конкретном месте⁷.

Более подробный правовой режим охраны средств индивидуализации, указывающих на место происхождения товара, содержится в Лиссабонском соглашении об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (Лиссабон, 31 октября 1958 г.)⁸ и в Женевском акте Лиссабонского соглашения, который вступил в силу 26 февраля 2020 г.⁹

Лиссабонское соглашение, администрируемое ВОИС, предусматривает охрану наименований места происхождения, а именно – географического наименования страны, района или местности, служащее для обозначения продукта, который происходит из данной страны, района или местности, качество и особенности которого обусловлены исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы (ст. 2). Однако данное соглашение не оказало существенного влияния на гармонизацию международно-правовой охраны наименований мест происхождения товаров, поскольку лишь немногие государства приняли решение присоединиться к этому договору.

Важным этапом в развитии международно-правового регулирования в сфере географиче-

ских указаний и наименований мест происхождения товаров стало принятие Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1993 г. (далее – Соглашение ТРИПС)¹⁰. Оно содержит раздел 3 «Географические указания», включающий отдельные положения об охране географических объектов. В частности, в ст. 22 соглашения предусмотрено, что географические указания представляют собой обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или местности на этой территории, где *определённое качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением*. Там же говорится о том, что в отношении географических указаний члены предусматривают правовые меры, позволяющие заинтересованным сторонам предотвращать:

а) использование любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают или вызывают ассоциацию, что этот товар происходит из географического района отличного от настоящего места происхождения, таким образом, что это вводит общественность в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара;

б) любое использование, которое представляет собой акт недобросовестной конкуренции по смыслу ст. 10-bis Парижской конвенции (1967 г.).

Статья 10bis Парижской конвенции предусматривает, что государства-участники должны обеспечивать эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, в частности, запрещать:

i) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

ii) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

⁶ Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Текст] : Комментарий / Г. Боденхаузен ; Пер. с фр. Тумановой Н.Л.; Под ред. проф. Богуславского М.М. ; Вступ. статья Питовранова Е.П. – Москва : Прогресс, 1977. – 310 с.

⁷ Боденхаузен Г. Указ. соч.

⁸ URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1258>

⁹ Российская Федерация не участвовала в Лиссабонском соглашении, но присоединилась к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 31 декабря 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 450-ФЗ.

¹⁰ Соглашение ТРИПС распространяет свое действие на все страны-члены ВТО, в которую в настоящее время входит 164 государства, включая РФ.

iii) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, в Соглашении ТРИПС содержится определение географического указания, а также меры, которые государства-участники должны предпринимать для его охраны. Установление режима охраны (режим установления исключительного права на географическое указание или иной режим), а также объема охраны, остается на усмотрение государств-участников.

Статья 23 Соглашения ТРИПС определяет особенности географических указаний в отношении вин и крепких спиртных напитков.

В принятом в 2015 г. Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (принят 20 мая 2015 г.)¹¹ сделана попытка объединить охрану двух перечисленных видов средств индивидуализации: наименований мест происхождения товаров и географических указаний. В частности, в данном акте предусмотрена возможность охраны:

1) любого наименования, охраняемого в договаривающейся стороне происхождения и являющегося названием географического района или иного наименования, известного как указание на такой район, или содержащего такое название или такое иное наименование, которое служит для обозначения товара как происходящего из этого географического района, когда качество или свойства товара обусловлены исключительно или главным образом географической средой, включая природные и людские факторы и которое создало этому товару его репутацию;

2) любого указания, охраняемого в договаривающейся стороне происхождения и являющегося названием географического района или иного указания, известного как указание на такой район, или содержащего такое название или такое иное указание, которое идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, когда определенное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены главным образом его географическим происхождением.

Как справедливо отмечает С.А. Горленко, Женевский акт является «важной вехой в совершенствовании международной системы правовой охраны НМПТ и географических указаний» ввиду «раскрытия в тексте соглашения определений НМПТ и географических указаний, выявляющих их сходство и различие»¹². Женевский акт также предусматривает международную регистрацию наименований мест происхождения товаров или географических указаний.

Европейский союз

Общие положения

Защищенные наименование места происхождения и географическое указание появились на уровне ЕС с регламентом № 2081/92 от 14.07.1992¹³ как результат распространения французского опыта правовой охраны «Appellation d'Origine Contrôlée» (АОС), впервые предоставленной АОС вина и крепких спиртных напитков в 1935 году, распространенной на сыры в 1955 г., а в 1990 г. на все обработанные и необработанные сельскохозяйственные продукты¹⁴. В скором времени требование обеспечить охрану географических указаний получило широчайшее распространение посредством Соглашения ТРИПС, согласно ст. 22–24 которого страны-участницы обязуются обеспечить

¹¹ URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/lisbon/> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.). Российская Федерация участвует с 11 августа 2023 г.

¹² Горленко С.А. Совершенствование международной системы правовой охраны наименований мест происхождения товаров и географических указаний. URL: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/present_konf/Gorlenko.pdf (дата обращения: 27 февраля 2024 г.). В презентации автора также подробно описаны этапы работы над пересмотром Лиссабонского соглашения.

¹³ Постановление Совета ЕЭС № 2081/92 от 14.07.1992 г. об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/1412> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

¹⁴ Hassan D., Monier-Dilhan S., Orozco V. Measuring Consumers' Attachment to Geographical Indications: Implications for Competition Policy / Toulouse School of Economics working paper series. URL: <https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/medias/doc/wp/fff/11-225.pdf> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

защиту географических указаний, а также принять участие в будущих переговорах для построения многосторонней системы регистрации географических указаний и уведомления о таковых.

Тем не менее сохраняется разделение стран-участниц, сложившееся уже на момент подписания Соглашения ТРИПС: с одной стороны – европейские страны, к которым примкнули развивающиеся страны, с другой – страны Нового Света (США, Канада, Австралия, страны Латинской Америки). В то время как первые отстаивают систему регистрации, при которой географические указания будут признаваться и охраняться всеми участниками системы, вторые придерживаются отражающего существующее положение подхода, при котором защита предоставляется только в стране регистрации, а на территории других стран-участниц регистрация будет выполнять лишь информационную функцию¹⁵. При этом в возражениях, представленных Ассоциацией виноделов долины Напа (США) против регистрации товарного знака «Долина Напа» на китайском языке, указывалось, что виноделы США выпускают на рынок КНР свои вина с такой маркировкой, а регистрация товарного знака введет потребителей в заблуждение относительно происхождения маркируемых им товаров¹⁶.

В ЕС различаются защищенное наименование места происхождения (appellation of origin или protected designation of origin (PDO)) и защищенное географическое указание (protected geographical indication (PGI)), при этом регулирование помимо Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС (ЕС) 1151/2012 от 21 ноября 2012 г. о схемах качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания¹⁷ (далее – Регламент № 1151/2012),

непосредственно вводящего режим и устанавливающего условия и особенности его правовой охраны, включает также целый ряд нормативных актов, раскрывающих специфику режима применительно к отдельным продуктам, а также устанавливающих общие принципы функционирования соответствующих рынков¹⁸.

Защищенное наименование места происхождения идентифицирует продукт:

- а) происходящий из определенного места, региона или, в исключительных случаях, страны;
- б) качество или характеристики которого по существу или исключительно обусловлены конкретной географической средой с присущими ей природными и антропогенными факторами; и
- с) все этапы производства которых происходят в определенной географической зоне.

При этом допускается, чтобы сырье (под которым понимаются исключительно живые животные, мясо и молоко) «для соответствующих продуктов поступало из географической зоны, которая больше определенной или отличается от нее, при условии, что:

- а) определена зона производства сырья;
- б) существуют особые условия для производства сырья и механизмы контроля их соблюдения;
- с) защищенное наименование места происхождения было признано в качестве такового в стране происхождения до 1 мая 2004 года»¹⁹.

Защищенное географическое указание идентифицирует продукт:

- а) происходящий из определенного места, региона или страны;
- б) чье качество, репутация или другая характеристика в основном обусловлены его географическим происхождением; и

¹⁵ Calboli I. Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin under TRIPS: Old Debate or New Opportunity // *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 2006. Vol. 10. No. 181. P. 14–17.

¹⁶ Kemp D.J., Forsythe L.M. Trademarks and Geographical Indications: a case of California champagne // *Chapman Law Review*. 2007. Vol. 10. No. 2. P. 285–286. URL: <https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=chapman-law-review> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

¹⁷ Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs / URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012R1151> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

¹⁸ URL: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/regulations-gis_en#regulations-on-food-and-agricultural-products (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

¹⁹ Art. 5 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs / URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012R1151> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

с) хотя бы один из этапов производства которого происходит в определенной географической зоне.

18 октября 2023 г. во исполнение Плана действий в области интеллектуальной собственности²⁰ и обязательств по Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации принят Регламент ЕС № 2023/2411 об охране географических указаний для ремесленных и промышленных товаров, распространивший действие режима географических указаний на ремесленные и промышленные товары (далее – Регламент № 2023/2411)²¹.

Согласно данному Регламенту защищенное наименование места происхождения и защищенное географическое указание должны соответствовать «спецификации, включающей:

а) название, подлежащее охране в качестве защищенного наименования места происхождения или защищенного географического указания, в том виде, в каком оно используется, в торговле или в национальном языке, и только на тех языках, которые используются или исторически использовались для описания конкретного продукта в определенной географической зоне;

б) описание продукта, включая сырье, если применимо, а также основные физические, химические, микробиологические или органолептические характеристики продукта;

с) указание географической зоны, определенной в отношении связи, упомянутой в пункте (f), и, при необходимости, подробные сведения, указывающие на соответствие требованиям к зоне производства сырья;

д) доказательства того, что продукт соответствует требованиям для его маркировки защищенным наименованием места происхождения или защищенным географическим указанием;

е) описание способа получения продукта и, при необходимости, аутентичных и неизменных местных методов, а также требования к упаковке, если группа заявителей установит такое требование и предоставит достаточное обоснование того, почему упаковка должна производиться в определенном географическом районе для обеспечения качества, достоверности происхождения или контроля за соблюдением требований;

f) связь (i) между качеством или характеристиками продукта и защищенным наименованием места происхождения; или (ii) между качеством, репутацией или другими характеристиками продукта и географическим указанием;

g) название и адрес компетентных органов или, если таковые имеются, название и адрес органов, проверяющих соответствие продукта спецификации;

h) конкретные правила маркировки для рассматриваемого продукта»²².

Стоит упомянуть, что востребованность режима охраны защищенных наименований мест происхождения и географических указаний различается от страны к стране: так, если Италия и Франция с момента появления правового режима держатся в лидерах по числу зарегистрированных защищенных наименований мест происхождения и географических указаний (910 и 788 соответственно), то в сравнимой с ними по площади Германии зарегистрировано лишь 186 защищенных наименований мест происхождения и географических указаний²³, что практики объясняют низкой осведомленностью производителей (особенно нишевых товаров) о преимуществах, предоставляемых регистрацией и нанесением на товары соответствующих наименований²⁴. При этом приводится в пример Франция, где национальный институт происхождения и качества (L'Institut national

²⁰ URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

²¹ Regulation (EU) 2023/2411 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 on the protection of geographical indications for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 / URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2411&qid=1700831875841#d1e43-1-1> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

²² Статья 9 Регламента № 2023/2411.

²³ Данные о количестве зарегистрированных защищенных наименований мест происхождения и географических указаний приведены по материалам официальной базы данных eAmbrosia / URL: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

²⁴ Profeta A., Balling R., Schoene V., Wirsig A. Protected Geographical Indications and Designations of Origin: An Overview of the Status Quo and the Development of the Use of Regulation (EC) 510/06 in Europe, With Special Consideration of the German Situation // Journal of International Food & Agribusiness Marketing. 2010. Vol. 22. P. 184–185.

de l'origine et de la qualite' – INAO) является подведомственным Министерству сельского хозяйства государственным учреждением, отвечающим за охрану географических указаний. Это учреждение имеет 25 отделений по всей Франции и в настоящее время насчитывает около 250 сотрудников, большинство из которых работают в области охраняемых наименований мест происхождения. Сотрудники INAO и производители совместно составляют спецификации для регистрации наименований мест происхождения и географических указаний. При этом национальная регистрация осуществляется самим INAO, т.е. в нем сосредоточены консультативная и административная функции, что позволяет избегать сложностей и противоречий²⁵.

Условия регистрации

Регламент № 1151/2012 – для сельскохозяйственной продукции

Заявку на регистрацию может подать ассоциация производителей и переработчиков пищевого продукта. При определенных обстоятельствах заявителем может быть также физическое или юридическое лицо. Для этого необходимо доказать соответствие двум условиям (ст. 49 Регламента № 1151/2012):

а) данное лицо является единственным производителем, желающим подать заявку;

б) в отношении охраняемых наименований мест происхождения и охраняемых географических указаний определенный географический район обладает характеристиками, которые значительно отличаются от характеристик соседних районов, или характеристики продукта отличаются от характеристик, производимых в соседних районах.

Регистрация не ограничивается государствами-членами. Страны, не входящие в ЕС, также могут регистрировать географические указания, если они в состоянии обеспечить требуемые регламентом спецификации продукта и режим инспекции, а также если название страны происхождения четко указано на этикетке продукта.

При подготовке заявки заявитель должен составить спецификацию продукта, в которой излагаются требования, соответствие которым должны доказать лица, претендующие на право использовать соответствующее географическое указание. Спецификация является основным элементом, определяющим как охраноспособность обозначения, так и объем охраны.

Данные, которые подлежат указанию в спецификации, содержатся в Приложениях 1 и 2 к Регламенту ЕС № 1151/2012, и включают:

а) физические (масса, форма и т.д.) и органолептические (вкусовые и химические параметры) характеристики продукта;

б) требования (инструкции) к составу, включая ингредиенты, которые обязательно должны содержаться в продукте, ингредиенты, присутствие которых допускается в продукте и предполагается не меняющим его специальных свойств, применительно к которым предоставлена охрана, а также ингредиенты, присутствие которых в продукте недопустимо;

в) конкретные этапы производства, которые должны осуществляться в определенной географической зоне, специальная связь с которой обуславливает возможность предоставления охраны;

г) правила, касающиеся нарезки, терки, упаковки продукта, в том числе максимальное время, в течение которого продукт должен быть упакован после производства;

д) правила, касающиеся маркировки продукта;

е) описание географической области, связь с которой обуславливает возможность предоставления охраны;

ж) обоснование связи с соответствующей географической областью, включая историю традиции производства продукта, упоминания в СМИ и научных работах.

Заявка направляется в государство-член ЕС, в котором находится соответствующая географическая зона, и это государство-член ЕС отвечает за проверку обоснованности заявки и ее пересылку в Комиссию ЕС. Если географическое указание

²⁵ Profeta A., Balling R., Schoene V., Wirsig A. Protected Geographical Indications and Designations of Origin: An Overview of the Status Quo and the Development of the Use of Regulation (EC) 510/06 in Europe, With Special Consideration of the German Situation // Journal of International Food & Agribusiness Marketing. 2010. Vol. 22. P. 185.

относится к территории(ям), расположенной(ым) более чем в одном государстве-члене, перед отправкой заявки в Комиссию проводятся консультации со всеми заинтересованными государствами-членами.

Государство-член ЕС, в которое направлена заявка, должно соответствующим образом рассмотреть ее, чтобы убедиться в обоснованности и соответствии условиям регистрации применительно к той модели, по которой испрашивается охрана. В рамках проверки государство-член инициирует национальную процедуру оппозиций, обеспечивающую надлежащую публикацию заявки и предусматривающую разумный срок, в течение которого любое физическое или юридическое лицо, имеющее законный интерес и учрежденное или проживающее на его территории, может подать оппозицию (возражение) против заявки.

Если после оценки любого полученного возражения государство-член считает, что требования Регламента № 1151/2012 соблюдены, оно может принять положительное решение и передать досье заявки в Комиссию. После получения заявки Комиссии дается шесть месяцев на ее проверку, после чего Комиссия вносит название продукта в реестр охраняемых наименований мест происхождения и охраняемых географических указаний (ст. 50 Регламента № 1151/2012).

В ходе этого процесса и «в течение шести месяцев после публикации охраняемого наименования государства-члены и физические или юридические лица, которые могут продемонстрировать законный экономический интерес»²⁶, вправе возражать против регистрации путем подачи оппозиции. Возражение допускается по трем основаниям: наименование (1) не соответствует определению PDO или PGI, (2) может поставить под угрозу существующий товарный знак или (3) является родовым.

Как предусмотрено в Регламенте, «наименования, ставшие родовыми, не могут быть зарегистрированы». Под родовым наименованием понимается «общее название сельскохозяйственно-

го продукта или пищевого продукта», независимо от того, относится ли это название к месту или региону, где этот продукт был первоначально произведен или продан»²⁷.

Для обеспечения соответствия и определения того, отвечают ли продукты питания с защищенным наименованием конкретным требованиям, изложенным в спецификации продукта, государства-члены должны иметь инспекционные структуры, расходы на которые несут производители, использующие защищенное географическое указание.

Регламент № 2023/2411 – для ремесленных промышленных товаров

Заявки на регистрацию могут подаваться только группами, которые работают с продуктами с названием, подлежащим регистрации. Для названия, «обозначающего трансграничную географическую зону, несколько групп из разных государств-участников или третьих стран могут подать совместную заявку на регистрацию»²⁸.

«Одно физическое или юридическое лицо может рассматриваться как группа, если это лицо является единственным производителем, желающим подать заявку, и определенная географическая зона обладает характеристиками, которые существенно отличаются от характеристик соседних районов, или характеристики продукта существенно отличаются от тех, которые производятся в соседних районах»²⁹.

Если заявка относится к географическому району в государстве-участнике или если заявка подготовлена группой, созданной в государстве-участнике, заявка должна быть адресована властям этого государства-участника.

Государство-участник должно проверить, что заявка обоснована и соответствует условиям соответствующей схемы, и инициировать национальную процедуру возражения (оппозиции), включая публикацию заявки и разумный срок, в течение которого любое физическое или юридическое лицо, имеющее законный интерес и созданное

²⁶ Регламент ЕС № 1151/2012.

²⁷ Там же.

²⁸ Статья 8 Регламента № 2023/2411.

²⁹ Там же.

или постоянно проживающее на его территории, может подать возражение против заявки.

Государство-участник должно изучить релевантность возражений, которые считаются релевантными, если «показывают, что:

а) заявка не соответствует определению режима охраны или спецификации;

б) название, представленное для регистрации, является общим термином;

с) название, представленное для регистрации, является названием растения или животного, которое может ввести потребителя в заблуждение относительно истинного происхождения продукта;

д) название, представленное для регистрации, полностью или частично омонимично названию, уже внесенному в реестр, за исключением случаев, когда на практике существует достаточное различие между условиями местного и традиционного использования и представления омонима;

е) регистрация предложенного наименования поставила бы под угрозу существование полностью или частично идентичного наименования или товарного знака или существование продуктов, которые легально находились на рынке в течение как минимум пяти лет, предшествовавших дате публикации;

ф) представленное название идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, репутация которого, известность и продолжительность его использования привели бы к тому, что регистрация названия в качестве защищенного наименования места происхождения или защищенного географического указания ввела бы потребителя в заблуждение относительно истинного происхождения продукта»³⁰.

Если после оценки любого полученного возражения государство-участник сочтет, что требования к регистрации выполнены, оно может принять положительное решение, опубликовать решение и спецификацию и передать досье на рассмотрение Комиссии. В таком случае государство-участник должно проинформировать Комиссию о допустимых возражениях, полученных от физического или юридического лица, которые на законных

основаниях продавали рассматриваемую продукцию, используя соответствующие названия непрерывно в течение по крайней мере пяти лет, предшествующих дате публикации возражений.

Комиссия должна «в течение шести месяцев проверить, обоснована ли заявка и соответствует ли она условиям предоставления соответствующего режима охраны. Не реже раза в месяц Комиссия публикует список названий, на которые поданы заявки на регистрацию, а также дату их подачи»³¹. В течение трех месяцев с даты публикации в Официальном журнале ЕС власти государства-участника или третьей страны, а также физическое или юридическое лицо, имеющее законный интерес и зарегистрированное в третьей стране, могут направить в Комиссию уведомление о несогласии. Комиссия должна незамедлительно направить уведомление о возражении органу власти или учреждению, подавшему заявление. Если в Комиссию подается уведомление о несогласии, за которым в течение двух месяцев следует мотивированное возражение, Комиссия должна проверить релевантность этого мотивированного возражения. В течение двух месяцев после получения релевантного мотивированного возражения Комиссия должна предложить органу или лицу, подавшему возражение, и органу или организации, подавшему заявку, провести соответствующие консультации в течение разумного периода, который не должен превышать трех месяцев. После соответствующих консультаций Комиссия либо отклоняет заявку, либо регистрирует название.

Условия использования

Защищенное наименование места происхождения и защищенное географическое указание могут использоваться любым оператором, реализующим продукт, соответствующий спецификации. Проверка соответствия спецификации продукта перед введением продукта в оборот проводится:

а) одним или несколькими компетентными органами, определенными государствами-участниками; и/или

³⁰ Статья 26 Регламента № 2023/2411.

³¹ Статья 23 Регламента № 2023/2411.

б) одним или несколькими органами по сертификации продукции, определенными в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625.

Существуют два режима, пересекающиеся с охраной наименований мест происхождения и географических указаний:

- а) гарантийные или сертификационные знаки;
- б) коллективные знаки.

И те и другие указывают на географическое происхождение товаров или услуг, но в отличие от наименований мест происхождения и географических указаний не дают правомерно размещающему их на товарах лицу возможности запрещать третьим лицам использовать такие знаки при условии, что третье лицо использует их в соответствии с добросовестной практикой в промышленных или коммерческих целях³².

Защита

Защищенному наименованию места происхождения и защищенному географическому указанию предоставляется защита от:

«а) любого прямого или косвенного коммерческого использования в отношении продуктов, не соответствующих спецификации, когда эти продукты сопоставимы с продуктами, включенными в спецификацию, или когда использование подрывает репутацию защищенных наименования места происхождения или географического указания, в том числе, когда эти продукты используются в качестве ингредиента;

б) любого неправомерного использования, имитации или использования сходного до степени смешения наименования, даже если указано истинное происхождение продуктов или услуг или если защищенное название переведено или сопровождается такими выражениями, как “стиль”, “тип”, “метод”, как “произведено в”, “имитация” или подобными, в том числе, когда эти продукты используются в качестве ингредиента;

с) любого другого ложного или вводящего в заблуждение указания относительно происхождения,

комплектации, природы или существенных качеств продукта, которое используется на внутренней или внешней упаковке, рекламных материалах или документах, относящихся к соответствующему продукту, а также на контейнере, в котором транспортируется продукт, способном создать ложное впечатление относительно происхождения продукта;

д) любой другой практики, способной ввести потребителя в заблуждение относительно истинного происхождения продукта.

Если защищенное наименование места происхождения или защищенное географическое указание содержит общеупотребимое название товаров определенного вида, использование такого названия в отношении товаров, не соответствующих спецификации, не является предусмотренным пунктами “а” или “б” нарушением³³.

На государства-участников возложена обязанность «установить административные и судебные процедуры для предотвращения или прекращения незаконного использования защищенных наименований мест происхождения и географических указаний и ответственные за реализацию этих процедур государственные органы»³⁴.

Германия

Общие положения

В Германии европейское регулирование имплементировано Законом о товарных знаках (далее – «Закон»), часть 7 которого называется «Географические указания происхождения» (Geographische Herkunftsangaben). Данная часть состоит из трех разделов:

а) «Охрана географических указаний происхождения» (Schutz geographischer Herkunftsangaben) – § 126–129,

б) «Охрана географических указаний и наименований мест происхождения в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1151/2012» (Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012) – § 130–136, а также

³² Article 28–29 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks / URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015L2436#d1e1195-1-1> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

³³ Статья 40 Регламента № 2023/2411.

³⁴ Статья 54 Регламента № 2023/2411.

с) «Полномочия на издание правовых норм» (Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen) – § 137–139.

Первый раздел «Охрана географических указаний происхождения» посвящен общим положениям о географических указаниях происхождения, – термин, используемый в качестве общего, который охватывает (*) защищенные наименования происхождения и (*) защищенные географические указания.

§ 126 Закона «Наименования, указания или обозначения, охраняемые в качестве географических указаний происхождения» устанавливает, что географическими указаниями являются «названия мест, территорий, областей или стран, а также другая информация или символы, которые используются в коммерческой деятельности для определения географического происхождения товаров или услуг».

Наименования, указания или обозначения, являющиеся родовыми, не подлежат охране в качестве географических указаний происхождения. Родовыми наименованиями (указаниями, обозначениями) являются те, которые утратили свое первоначальное значение и используются в качестве названий товаров или услуг или в качестве названий вида, типа, характера, либо других свойств или характеристик товаров или услуг.

Охрана обозначения по модели «защищенных наименований происхождения» (protected designation of origin) гарантирует, что все этапы производства продукта, включая (1) производство, (2) переработку и (3) подготовку продукта, происходили на территории одной местности (географической зоны) и в соответствии с признанной и установленной [традицией] процедурой. Как правило, это означает, что сырье добывается в месте происхождения и продукт перерабатывается там же. Помимо этого, продукция должна обладать характеристиками, которые в значительной степени связаны с данной территорией и мастерством производителей в регионе производства. Таким образом, охрана в режиме «PDO» означает существование *тесной объективной связи между характеристиками продукта и его географическим происхождением*.

В качестве примера можно привести сыр «Allgäuer Bergkäses» (зарегистрированного в ка-

честве PDO с 1997 г.), для производства которого может использоваться только молоко из региона Альпгау. Геологические и климатические условия Альпгау оказывают существенное влияние на качество молока и, соответственно, «горного сыра Альпгау». На качество молока также влияет опыт, накопленный в результате многолетних традиций производства сыра. Таким образом, «Allgäuer Bergkäse» обладает характеристиками, которые связаны исключительно с местностью и мастерством производителей в регионе производства, и может быть зарегистрировано в качестве защищенного наименования места происхождения.

Охрана по модели «защищенного географического указания» (protected geographical indication) гарантирует связь между охраняемыми сельскохозяйственной продукцией / продуктами питания и регионом их происхождения. Отличие от охраны по модели PDO заключается в том, что *только один из этапов производства* – (1) непосредственно производство, (2) переработка или (3) приготовление – должен осуществляться в соответствующем регионе. При этом сырье, используемое для производства, может происходить из другого региона. Таким образом, маркировка продукции обозначением «PGI» возможна, когда заявителем (претендующим на соответствующую охрану лицом) гарантированы специальные характеристики или репутация продукции, связанные с определенным регионом.

Можно привести следующие примеры зарегистрированных PGI:

а) «Тильзитер Хольштайне (Holsteiner Tilsiter)» (зарегистрирован в качестве PGI в 2013 г.). «Holsteiner Tilsiter» должен быть произведен и выдержан в Шлезвиг-Гольштейне. Пикантный, ароматный вкус обусловлен особыми бактериальными культурами, характерными для климатического региона между Северным и Балтийским морями;

б) «Швабские шпецле» (зарегистрировано в качестве PGI в 2012 г.). Продукция должна быть произведена в Швабии в соответствии с условиями, прописанными в спецификации продукта, для обеспечения неизменно высокого качества;

с) «Нюрнбергский пряник» (зарегистрирован в качестве PGI в 1996 г.). Местом производства должен быть Нюрнберг, но ингредиенты, используемые для производства, могут поступать и из-за

пределов Нюрнберга. Пряники производятся в Нюрнберге со времен Средневековья и завоевали высокую репутацию во всем мире.

Система охраны географических указаний, аналогичная системе охраны сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, существует и для вин и спиртных напитков (Регламент (ЕС) № 1308/2013 о защите вина и Регламент (ЕС) 2019/787 о защите спиртных напитков³⁵).

Какие географические указания Германии защищены и могут маркироваться соответствующими знаками ЕС, а также на какие товары подана заявка на регистрацию в качестве географического указания, можно узнать в общеевропейском реестре, который ведет ЕС (eAmbrosia³⁶), поскольку географические указания, зарегистрированные на уровне ЕС, пользуются защитой в каждом государстве-члене.

Условия регистрации

Второй раздел Закона непосредственно направлен на имплементацию Регламента об охране сельскохозяйственных продуктов и называется «Защита географических указаний и наименований мест происхождения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1151/2012». Он закрепляет процедуру регистрации географических указаний, требования к спецификации, а также регулирует институт мониторинга соответствия охраняемых указаниями товаров и услуг заявленным свойствам и качествам. Эта процедура является конкретизацией общей процедуры на основании Регламента № 1151/2012, описанной выше.

Так, § 130 Закона заявки на регистрацию географического указания или наименования происхождения в реестре защищенных наименований происхождения и защищенных географических указаний, который ведет Европейская комиссия в соответствии со ст. 11 Регламента № 1151/2012, подаются в Германское ведомство патентов и торговых марок.

При рассмотрении заявки Германское ведомство по патентам и товарным знакам запраши-

вает мнения Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства, компетентных отраслевых министерств соответствующих земель, заинтересованных государственных органов и заинтересованных отраслевых объединений и организаций.

Заявка публикуется Ведомством, и любое лицо, имеющее законный интерес и проживающее на территории Германии, может подать возражение против заявки в Ведомство в течение двух месяцев после публикации.

Если заявка соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1151/2012 и положениям, принятым для его реализации, Ведомство выносит соответствующее решение (о соответствии заявки). В противном случае заявка отклоняется.

Положительное решение по заявке Ведомством также публикуется. Если в опубликованную заявку были внесены существенные изменения в процессе экспертизы, такие изменения публикуются вместе с решением об удовлетворении заявки. Решение в соответствии с предложением 1 и предложением 2 должно быть своевременно сообщено заявителю и тем, кто подал возражение.

Если юридически установлено, что заявка соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1151/2012 и положениям, принятым для его реализации, Германское ведомство по патентам и товарным знакам информирует об этом заявителя и направляет заявку вместе с необходимыми документами в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей. Кроме того, Ведомство публикует версию спецификации, к которой относится положительное решение. Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Германии направляет заявку с необходимыми документами в Европейскую комиссию.

Если в ходе процедуры регистрации в Европейской комиссии в спецификацию были внесены изменения, Германское ведомство по патентам и товарным знакам публикует версию спецификации, на которой основана регистрация.

³⁵ URL: https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/EU-Qualitaetskennzeichen/Geschuetzte-Ursprungsbezeichnung/geschuetzte-ursprungsbezeichnung_node.html (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

³⁶ URL: <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

Процедура, аналогичная описанной, применяется также к заявкам на внесение изменений в спецификацию охраняемого географического указания происхождения, а также к заявкам на удаление защищенного указания происхождения (§ 132 Закона, п. 1 ст. 54 Регламента (ЕС) № 1151/2012).

Решения Ведомства о регистрации либо отказе в регистрации географического указания происхождения могут быть обжалованы в Федеральный патентный суд, а постановления последнего по данным вопросам – в Федеральный суд. Участниками дела становятся лицо, инициирующее обжалование, и лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате публикации изменений в регистрации географического указания.

Мониторинг

Регламент (ЕС) № 1151/2012 возлагает на государства-члены ЕС обязанности по осуществлению мониторинга и контроля за соответствием товаров и услуг, охраняемых географическими указаниями происхождения, заявленным свойствам и качествам. § 134 Закона Германии о товарных знаках возлагает такую обязанность на местные органы штатов ФРГ.

Согласно п. 2 § 134 Закона, контроль и надзор, требуемые Положением (ЕС) № 1151/2012 и нормативными актами, принятыми для его осуществления, обеспечиваются компетентными органами в соответствии с законодательством земель.

Согласно п. 2 § 134, уполномоченные лица компетентных органов, находящихся на одной территории с предприятиями, производящими охраняемую географическими указаниями происхождения продукцию сельского хозяйства либо импортирующими, экспортирующими или перевозящими внутри Евросоюза соответствующие товары, вправе в часы работы предприятия:

а) входить на земельные участки и в торговые помещения, торговые точки и транспортные средства и производить там осмотры,

б) забирать образцы продукции (в таком случае оформляется специальный акт). Заинтересованное лицо вправе требовать забора части образ-

ца, а в случае его неделимости – чтобы второй образец был официально запечатан и оставлен под контролем заинтересованного лица,

с) просматривать и анализировать деловые документы предприятия,

д) требовать предоставления необходимой информации.

Эти полномочия распространяются также на сельскохозяйственную продукцию или пищевые продукты, которые реализуются на рынках, площадях, улицах или в транспортных средствах.

При этом владельцы или руководители предприятий и лица, экспортирующие, импортирующие и транспортирующие сельскохозяйственную продукцию, обязаны обеспечивать представителям уполномоченных органов доступ на землю предприятий и к торговым помещениям, торговым точкам и транспортным средствам, а также возможность проводить там осмотры продукции сельского хозяйства. Владельцы и руководители предприятий также обязаны оказывать необходимую помощь при осмотрах и давать возможность для отбора образцов, предоставлять деловые документы и необходимую для мониторинга запрашиваемую контрольными органами информацию.

Лицо, обязанное предоставить информацию, вправе отказаться отвечать на вопросы, ответы на которые могут сами его подвергнуть риску преступления или административного правонарушения.

Условия использования

В Руководящих принципах Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), обязательных для Германии как члена ЕС, указано, что PDO и PGI имеют одинаковый объем защиты. Соответственно, несмотря на существующие между ними отличия, в вопросах защиты, последствий нарушения и соотношения с товарными знаками регулирование принципиально одинаковое. В Германии регулирование Регламентами режимов PDO и PGI регулируются Законом о товарных знаках Германии³⁷ и Положением о товарных знаках³⁸.

³⁷ URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

³⁸ URL: https://www.gesetze-im-internet.de/markenv_2004/ (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

Срок действия ГУ, зарегистрированного в ЕС, не ограничен и не требует продления, но регистрация может быть аннулирована, если она не используется в течение семи лет или если соответствие спецификациям продукта «не обеспечено». Заявки могут быть отклонены по нескольким основаниям, включая позицию, является ли название общим термином и если регистрация «поставит под угрозу существование... товарного знака». Такое наименование не может быть зарегистрировано, «если, с учетом репутации и известности товарного знака, а также продолжительности его использования, регистрация... могла бы ввести потребителя в заблуждение относительно истинной идентичности продукта»³⁹.

Зарегистрированные PDO и PGI не могут быть прекращены вследствие превращения в родовые обозначения в результате вхождения во всеобщее употребление.

Объем охраны географических указаний происхождения закрепляется § 127 Закона:

а) Закон запрещает использование географических указаний происхождения в отношении товаров или услуг, которые происходят не из соответствующего места (территории, области, страны), если использование создает риск введения потребителей в заблуждение относительно географического происхождения товаров или услуг (п. 1 § 127);

б) Закон запрещает использование географических указаний происхождения с особой репутацией в отношении товаров или услуг другого происхождения даже если нет риска введения в заблуждение относительно географического происхождения, если использование может нанести необоснованный (неправомерный) ущерб (*) репутации или (*) различительной способности географического указания (п. 3 § 127)⁴⁰;

с) когда товары или услуги обладают особыми свойствами или особым качеством, Закон разре-

шает использование географических указаний происхождения только в отношении товаров или услуг соответствующего происхождения только в том случае, если товары или услуги имеют эти особые свойства или качество. (п. 2 § 127).

Защита

PDO и PGI защищены от коммерческого использования в сопоставимых продуктах. Под таким использованием понимаются:

«а) коммерческое использование, эксплуатирующее репутацию соответствующего географического указания;

б) неправомерное использование или имитация соответствующего географического указания;

с) ложные или вводящие в заблуждение указания о происхождении товара; и

д) любая другая практика, способная ввести потребителей в заблуждение»⁴¹.

Средства защиты, доступные правообладателю географического указания происхождения в связи с нарушением или угрозой нарушения § 127 Закона, включают привлечение к ответственности и требование о наложении судебного запрета на основании п. 3 ст. 8 Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Кроме того, пострадавший правообладатель вправе требовать возмещения ущерба, причиненного нарушением (как умышленным, так и неосторожным). При оценке ущерба также может быть принята во внимание прибыль, которую получил нарушитель от нарушения закона.

США

Общие положения

В США наименования мест происхождения товара используются исключительно для вин, при этом режимы охраны наименований мест происхождения товара различны для американских и зарубежных вин⁴².

³⁹ Регламент ЕС № 1151/2012.

⁴⁰ Данные пункты также применимы к наименованиям, указаниям и обозначениям, аналогичным охраняемому географическому указанию происхождения, а также к географическим указаниям происхождения, используемым с дополнениями, если несмотря на отклонения и дополнения существует риск введения потребителей в заблуждение (п. 1) либо вероятность нанесения необоснованного (неправомерного) ущерба репутации либо различительной способности указания (п. 3).

⁴¹ Статья 13(1) Регламента № 1151/2012.

⁴² 27 CFR 4.25 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4/section-4.25> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

Так, для американского вина наименованием места происхождения товара могут являться: (i) Соединенные Штаты; (ii) штат, либо не более 3 смежных штатов; (iii) округ, либо не более 3 смежных округов; (iv) виноградарская зона. Под виноградарской зоной для американского вина понимается регион выращивания винограда, имеющий название, установленные границы и отличительные особенности.

Для импортного вина наименованием места происхождения импортируемого вина могут являться: (i) страна; (ii) административно-территориальная единица страны, эквивалентная штату или округу, либо не более 3 таких смежных единиц; (iii) виноградарская зона. Под виноградарской зоной для импортного вина – место или регион, границы которого определены страной происхождения для использования на этикетках вина, доступного для употребления в стране происхождения.

Также раздел 4 Закона о товарных знаках 1946 г. (также известного как Lanham Act)⁴³ предусматривает охрану географических указаний в качестве сертификационных и коллективных знаков, указывающих на региональное происхождение. По существу, в США коллективный знак сводится к обозначению членства в ассоциации, а сертификационный – к гарантии одобрения товара владельцем регистрации⁴⁴. И хотя подавляющее большинство географических указаний охраняются в соответствии с разделом 4, они также могут быть защищены как товарные знаки при условии подтверждения в заявке приобретенных в результате использования различительных свойств. Такой способ предоставления охраны позволяет сохранять в качестве общеупотребимых в США те наименования, которые в других странах являются охраняемыми и доступными лишь тем производителям, которые соответствуют установленным при регистрации наименования требованиям⁴⁵.

Под «сертификационным знаком» понимается любое «слово, название, символ, устройство или любая их комбинация, используемые лицом, не являющимся его владельцем, или которые владелец имеет добросовестное намерение разрешить лицу, не являющемуся владельцем, использовать в торговле и подает заявку на регистрацию для подтверждения регионального или иного происхождения, материала, способа изготовления, качества, точности или других характеристик товара или услуги, или того, что товар создается или услуга оказывается членами союза или другой организации»⁴⁶.

Основанием для аннулирования регистрации сертификационного знака является то, что владелец регистрации⁴⁷:

«а) не контролирует или не может законным образом осуществлять контроль за использованием такого знака;

б) самостоятельно занимается производством или маркетингом любых товаров или услуг, к которым относится сертификационный знак;

в) разрешает использование сертификационного знака для целей, отличных от сертификации;

г) дискриминационно отказывается сертифицировать или продолжать сертифицировать товары или услуги любого лица, которое соблюдает стандарты или условия, которые удостоверяет такой знак»⁴⁸.

Под «коллективным знаком» понимается товарный знак или знак обслуживания, указывающий на членство в союзе, ассоциации или другом объединении, и используемый их членами.

Условия регистрации

Как таковой регистрации наименований мест происхождения товаров правопрядок США не предусматривает. Установлен лишь порядок определения и признания виноградарских зон⁴⁹, администрируемый Бюро по торговле и налогообложе-

⁴³ 15 U.S.C. § 1054 / URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1054> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁴⁴ Callmann R. The Technical Trade-Marks of the Lanham Act. New York Law Review. 1950. No. 25. P. 308.

⁴⁵ URL: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/geographical-indications#:~:text=What%20are%20> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1127 / URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁴⁷ 15 U.S.C. § 1064 / URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1064> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ 27 CFR Part 9 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-9> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

нию алкоголя и табачных изделий (ТТВ), которое ведет соответствующий реестр⁵⁰.

При этом использование наименований мест происхождения товара все же контролируется, но средствами не гражданского, а административного права.

Закон о Федеральном алкогольном регулировании (FAA Act)⁵¹ уполномочивает министра финансов устанавливать правила маркировки алкогольных напитков, а ТТВ – уполномочено применять эти правила, чтобы предотвратить обман или введение в заблуждение потребителей информацией на этикетках, обеспечить наличие адекватной информации, идентифицирующей напиток и его качество. Части 4, 5 и 7 раздела 27 Кодекса федеральных нормативных актов (CFR) регулируют маркировку и рекламу вина, крепких спиртных напитков и пива соответственно. Сертификаты об утверждении этикеток (certificates of label approval, COLA) необходимы для обеспечения того, чтобы ликеро-водочные заводы, винодельни, пивоварни и импортеры соблюдали эти федеральные правила при маркетинге и разработке этикеток для своих алкогольных напитков.

Регистрацию географических указаний в качестве товарных знаков, а также сертификационных и коллективных знаков, осуществляет Бюро по патентам и товарным знакам США на основании заявки лица, которое уже фактически использует в торговле соответствующий знак⁵². Регистрация действительна в течение 10 лет при условии подачи в течение года, предшествующего истечению шестилетнего срока с даты регистрации, нотариально заверенного заявления, содержащего подтверждение факта использования знака и круга маркируемых товаров, образцы или копии маркировки, подтверждение уплаты пошлины⁵³. В таком же порядке происходит продление срока действия регистрации на сле-

дующие 10 лет в течение года, предшествующего истечению десятилетнего срока с даты регистрации. При выявлении экспертом Бюро по патентам и товарным знакам США возможности зарегистрировать товарный знак последний подлежит публикации в Официальной Газете Бюро, и в течение 30 дней любое лицо, считающее, что регистрация такого знака нарушит его законные права и интересы в отношении иного знака, вправе, уплатив установленную пошлину, подать возражения⁵⁴. По результатам рассмотрения возражений принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации.

Заявка на регистрацию сертификационного знака должна⁵⁵:

а) соответствовать требованиям, предъявляемым к обычной заявке на регистрацию товарного знака⁵⁶;

б) содержать перечень конкретных товаров и их классификацию по группировкам, принятым в США (национальные заявки) или в МКТУ (международные заявки);

с) соответствовать одному из следующих оснований регистрации:

i) использование в торговле; в этом случае к заявке прилагаются:

а) заявление с указанием того, что заявитель удостоверяет в отношении товаров или услуг, указанных в заявке;

б) сертификационные стандарты, регулирующие использование сертификационного знака на товарах или услугах, указанных в заявке;

с) подтверждение того, что заявитель не занимается производством или маркетингом товаров или услуг, для маркировки которых регистрируется знак, за исключением рекламы или содействия признанию программы сертификации или товаров или услуг, соответствующих сертификационным стандартам;

⁵⁰ URL: <https://www.ttb.gov/wine/established-avas> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵¹ 27 U.S.C. § 205(e) / URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/27/205> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵² 15 U.S. Code Chapter 22 / URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵³ Trademark Manual of Examining Procedure / URL: <https://tmepr.uspto.gov/RDMS/TMEPR/current> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵⁴ 37 CFR 1.1–90.3 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵⁵ 37 CFR 2.45 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/section-2.45> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵⁶ Установлены в 37 CFR 2.32 / URL: [https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-2/subject-group-ECFR0b1a2cf26718946/section-2.32#p-2.32\(a\)](https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-2/subject-group-ECFR0b1a2cf26718946/section-2.32#p-2.32(a)) (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

d) дата первого использования знака авторизованным пользователем заявителя в любом месте на товарах или услугах или в связи с ними, а также дата первого использования знака авторизованным пользователем заявителя в коммерческой деятельности. Если в заявке указано более одного наименования товаров или услуг в классе, даты использования требуются только для одного наименования товаров или услуг, указанных в этом классе;

e) один образец, показывающий, как авторизованный пользователь использует знак в торговле; и

f) заверенное заявление, подтверждающее, что знак используется в коммерческой деятельности; что заявитель осуществляет законный контроль за использованием знака; что, насколько известно и по убеждению подписавшего, он является владельцем знака и никакие другие лица, кроме авторизованных пользователей, не имеют права использовать идентичный или сходный до степени смешения знак; что на образце изображен знак, используемый в торговле авторизованными пользователями заявителя; и что факты, изложенные в заявке, соответствуют действительности.

ii) намерение использовать в торговле;

в этом случае к заявке прилагаются:

a) заявление с указанием того, что заявитель удостоверяет в отношении товаров или услуг, указанных в заявке;

b) подтверждение того, что заявитель не занимается производством или маркетингом товаров или услуг, для маркировки которых регистрируется знак, за исключением рекламы или содействия признанию программы сертификации или товаров или услуг, соответствующих сертификационным стандартам; и

c) заверенное заявление, подтверждающее, что заявитель имеет добросовестное намерение и имеет право осуществлять законный контроль за использованием знака в торговле; что, насколько известно и по убеждению подписавшего, никакие другие лица, кроме авторизованных пользователей, не имеют права использовать идентичный или сходный до степени смешения знак; и что

факты, изложенные в заявке, являются достоверными.

iii) регистрация знака, относящегося к территории страны происхождения иностранного заявителя; в этом случае к заявке прилагаются:

a) копия документа, подтверждающего регистрацию в этой стране, а если срок регистрации истекает до момента, когда будет произведена регистрация в США – также копию документа о продлении срока регистрации;

b) документы, указанные в пункте «ii».

iv) регистрация с датой приоритета, основанной на ранее поданной иностранной заявке; в этом случае в заявке указываются и к ней прилагаются:

a) дата подачи, номер и страна, где ранее подана иностранная заявка;

b) основание подачи заявки, предусмотренное § 1 (15 U.S. C. § 1051) или § 44 (15 U.S. C. § 1126) Закона о товарных знаках;

c) документы, указанные в пункте «ii».

v) продление срока действия международной регистрации в соответствии с § 66(a) Закона о товарных знаках (15 U.S.C. § 1141f(a)); в этом случае к заявке прилагаются:

a) документы, указанные в пункте «ii»;

b) заверенное заявление, подтверждающее, что заявитель/владелец имеет добросовестное намерение и право осуществлять законный контроль за использованием знака в торговле в отношении товаров или услуг, указанных в международной заявке/последующем обозначении, или в «связи с ними; что подписавший надлежащим образом уполномочен оформлять декларацию от имени заявителя/владельца; и что, насколько ему известно и по его убеждению, ни одно другое лицо, за исключением авторизованных пользователей, не имеет права использовать идентичный или сходный до степени смешения знак в торговле»⁵⁷.

Условия использования

Наименование места происхождения, кроме наименования, включающего несколько штатов или округов, либо наименование виноградарской зоны, может использоваться для американского вина, если:

⁵⁷ 37 CFR 2.45 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-37/section-2.45> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

i) вино не менее, чем на 75% производится из фруктов или сельскохозяйственной продукции, выращенных в обозначаемом месте;

ii) весь процесс производства вина происходил в США, если оно помечено как «американское»; или, если на нем указано наименование штата, в пределах этого или соседнего штата; или, если указано название округа, в пределах штата, в котором расположен указанный округ; и

iii) вино соответствует нормативным актам указанного наименования места происхождения, регулирующим состав, способ изготовления и обозначение вин, произведенных в этом месте.

Наименование места происхождения, кроме наименования, включающего несколько стран, либо наименование виноградарской зоны, может использоваться для импортного вина, если:

i) вино не менее, чем на 75% производится из фруктов или сельскохозяйственной продукции, выращенных в обозначаемом месте;

ii) вино соответствует требованиям иностранных нормативных актов, регулирующих состав, способ производства и обозначение вин, доступных для потребления в стране происхождения.

Наименование места происхождения товара, включающее не более трех округов, расположенных в одном штате, может использоваться, если все использованные при производстве вина фрукты или другие сельскохозяйственные продукты были выращены в указанных округах, и процентное содержание вина, полученного из фруктов или других сельскохозяйственных продуктов, выращенных в каждом округе, указано на этикетке с допуском плюс-минус два процента.

Наименование места происхождения товара, включающее не более трех смежных штатов, может использоваться для американского вина, если:

i) все использованные при производстве вина фрукты или другие сельскохозяйственные продукты были выращены в указанных штатах, и процентное содержание вина, полученного из фруктов или других сельскохозяйственных продуктов, выращенных в каждом штате, указано на этикетке с допуском плюс-минус 2 процента;

ii) весь процесс производства вина происходил в одном из обозначенных в наименовании штатов; и

iii) вино соответствует нормативным актам, регулирующим состав, способ производства и обозначение вин во всех штатах, перечисленных в наименовании.

Наименование места происхождения товара, включающее не более трех смежных административно-территориальных единиц страны, эквивалентных штату или округу, может использоваться для импортного вина, если:

i) все использованные при производстве вина фрукты или другие сельскохозяйственные продукты были выращены на указанной в наименовании территории, и процентное содержание вина, полученного из фруктов или других сельскохозяйственных продуктов, выращенных в каждой административно-территориальной единице, указано на этикетке с допуском плюс-минус 2 процента; и

ii) вино соответствует требованиям иностранных нормативных актов, регулирующих состав, способ производства и обозначение вин, доступных для потребления в стране происхождения.

Вино может быть маркировано наименованием виноградарской области, если:

i) наименование зарегистрировано в США или соответствующем зарубежном государстве;

ii) вино не менее, чем на 85%, производится из винограда, выращенного в пределах виноградарской зоны;

iii) иностранное вино соответствует требованиям иностранных законов и нормативных актов, регулирующих состав, способ производства и обозначение вин, доступных для потребления в стране происхождения; и

iv) американское вино полностью переработано в пределах штата или одного из штатов, в пределах которого расположена обозначенная виноградарская зона (за исключением фильтрации; очистки; стерилизации; пастеризации; охлаждения; устранения помутнения, выпадения осадка, аномального цвета или запаха; обработки компонентами, естественно присутствующими в том виде фруктов или другом сельскохозяйственном продукте, из которого произведено вино, с целью устранения недостатков этих компонентов; добавления летучих фруктовых концентратов; использования диоксида углерода во время перекачки готовых игристых вин, но только таким образом и в такой степени, чтобы не изменить основной

состав вина и не исключить какие-либо из его характерных элементов, и купажирования, которое не приводит к изменению сорта и типа.

Наименование места происхождения товара, включающее более одной виноградарской зоны, может использоваться в случае перекрывающихся виноградарских зон, если не менее 85% объема вина получено из винограда, выращенного на перекрывающейся виноградарской зоне.

Наименование места происхождения товара должно указываться непосредственно в сочетании с обозначением класса и типа и буквами столь же заметными, как и обозначение класса и типа, если⁵⁸:

- a) на этикетке указывается обозначение сорта винограда;
- b) на этикетке указывается тип, имеющий сортовое значение;
- c) на этикетке указывается полу-общеупотребимое обозначение типа;
- d) на этикетке название продукта дополняется словами «торговая марка»;
- e) на этикетке указывается год сбора винограда;
- f) на этикетке указывается термин «estate bottled», при этом винодельня расположена в обозначенной виноградарской зоне; весь виноград, используемый для производства вина, выращен на земле, принадлежащей винодельне или контролируемой ею, в границах обозначенной виноградарской зоны; виноград раздавлен, ферментирован, полученное сусло обработано, выдержано и разлито по бутылкам в непрерывном процессе (вино ни разу не покидало помещения винодельни)⁵⁹.

Название имеет значение для виноградарства, когда оно является названием штата или округа (или их иностранных эквивалентов) и одобрено в качестве виноградарской зоны в США или иностранным правительством, либо если соответствующее должностное лицо Бюро по торговле и налогообложению алкоголя и табачных изделий (ТТВ) установило, что название имеет значение для ви-

ноградарства⁶⁰. Название, имеющее значение для виноградарства, может использоваться только в том случае, если вино соответствует требованиям к наименованию места происхождения для этого места происхождения.

При этом для фирменных наименований, используемых в существующих COLA, выданных до 7 июля 1986 г.:

- a) вино должно соответствовать требованиям к наименованию места происхождения для этого места происхождения; или
- b) по одному из указанных 6 оснований вино должно быть маркировано наименованием места происхождения, соответствующим:
 - i) округу или виноградарской зоне, если торговая марка соответствует названию географической области, меньшей, чем штат, или;
 - ii) штату, округу или виноградарской зоне, если торговая марка соответствует названию штата; или
 - iii) на этикетке вина должно содержаться какое-либо иное указание, которое должностное лицо ТТВ сочтет достаточным, чтобы развеять впечатление, что географический район, указанный в названии торговой марки, указывает на происхождение вина.

Предметом длительных дискуссий между представителями сельского хозяйства и торговли ЕС и США является норма⁶¹, действующая в США, согласно которой допускается использование наименований мест происхождения товаров, в отношении которых должностное лицо ТТВ сочтет, что длительное использование без контроля соответствия маркировки реальному происхождению товара привели к тому, что потребители воспринимают наименование как фантазийное наименование продукта, не расценивая его как указание на место его происхождения. В этом случае непосредственно за наименованием продукта должны следовать слова «торговая марка», а кроме того, этикетка должна содержать действительное наименование места происхождения вина.

⁵⁸ 27 CFR 4.34(b) / URL: [https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.34\(b\)](https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.34(b)) (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁵⁹ 27 CFR 4.26 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-27/section-4.26> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁶⁰ 27 CFR 4.39(i) / URL: [https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.39\(i\)](https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.39(i)) (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁶¹ Там же.

10 марта 2006 г. США и ЕС подписали Соглашение о торговле вином⁶², в соответствии с которым США обязались содействовать изменению правового статуса наименований Бургундия, Кларет, Шабли, Шампань, Кьянти, О-Сотерн, Хок, Малага, Марсала, Мадейра, Мозель, Порт, Рейнское, Сотерн, Шерри, Токай, чтобы ограничить их использование исключительно для вина, произведенного в соответствующем государстве – члене ЕС, за исключением «дедушкиной оговорки»: вина из стран, не входящих в ЕС, могут быть маркированы одним из вышеуказанных названий при условии, что соответствующая этикетка была одобрена в существующих COLA, выданных до 10 марта 2006 г.

Защита

Для каждой уникальной этикетки пива, вина или крепкого алкогольного напитка, ввозимых в страну, должен быть получен COLA. Часть 4.40(a) раздела 27 Кодекса федеральных нормативных актов, который регулирует только импорт вина, предусматривает, что ни одно импортируемое вино для напитков в контейнерах не должно выпускаться со склада временного хранения таможни США до того, как оригинал или ксерокопия сертификата об утверждении этикетки предоставлены сотруднику таможни в порту ввоза. Если ввозимое вино имеет этикетки, не соответствующие утвержденной COLA, то такое вино должно быть снабжено корректными этикетками, иначе оно не будет выпущено таможней⁶³. Аналогичные правила применяются к импорту пива и крепких алкогольных напитков.

Для каждой уникальной этикетки пива, вина или крепкого алкогольного напитка, произведенного в США и продаваемого за пределами штата, где он был произведен, также должен быть получен COLA⁶⁴.

Чтобы подать заявку на COLA организации (заводу по производству дистиллированных спиртных напитков, импортеру, пивоварне, винному погребу или предприятию по розливу вина)

необходимо получить от ТТВ базовое разрешение, копию которого заявитель, впервые подающий заявку на утверждение этикетки, должен будет предоставить вместе с заявкой на COLA. К заявке, подаваемой бесплатно на сайте ТТВ, необходимо также приложить образцы этикеток, для которых заявитель испрашивает утверждение. Срок обработки заявок составляет 35 дней для этикеток крепких алкогольных напитков, 25 дней для винных этикеток и 17 дней для пивных этикеток.

Из оснований аннулирования регистрации сертификационного знака явствует, что владелец такого знака не должен самостоятельно заниматься производством товаров или оказанием услуг, к которым относится знак; его основная функция и задача – контроль соблюдения условий маркировки данным знаком и недопущение перехода его в область общеупотребительных слов. Бюро по патентам и товарным знакам США в связи с этим разъясняет, что владельцем сертификационного знака обычно является государственный орган или уполномоченная правительством организация, поскольку таковые в наибольшей степени способны, с одной стороны, осуществлять необходимый контроль, чтобы гарантировать, что все соответствующие условиям использования знака стороны могут свободно использовать знак, а с другой стороны – препятствовать использованию, являющемуся ненадлежащим или иным образом наносящим ущерб сертификационному знаку⁶⁵.

Правообладатель сертификационного или коллективного знака вправе обратиться с иском к любому лицу, которое копирует или имитирует знак и использует в торговле, либо наносит такую копию или имитацию на этикетки, знаки, принты, упаковки, обертки, сосуды или рекламные объявления. Помимо судебного запрета правообладатель вправе потребовать при наличии вины нарушителя выплатить компенсацию в размере причиненных нарушением убытков или полученного нарушителем от неправомерного использования

⁶² URL: <https://www.ttb.gov/agreements/us-ec-wine-trade-agreement> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁶³ 27 CFR § 4.40(c) / URL: [https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.40\(c\)](https://www.ecfr.gov/current/title-27/part-4#p-4.40(c)) (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁶⁴ 27 CFR 4.50 / URL: <https://www.ecfr.gov/current/title-27/section-4.50> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

⁶⁵ URL: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/geographical-indications#:~:text=What%20are%20> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).

дохода (15 U.S.C. § 1114); изъятия (15 U.S.C. § 1116) или уничтожения (15 U.S.C. § 1118) контрафактных этикеток, знаков, принтов, упаковок, оберток, сосудов, а также штампов, блоков, станков, пластин или других инструментов, используемых для нарушения, независимо от наличия вины нарушителя.

Единственным средством правовой защиты от действий изготовителя этикеток, знаков, принтов, упаковки, оберток, сосудов, а также издателя (редакции) рекламы, которые докажут отсут-

ствие своей вины в нарушении, является судебный запрет на повторение нарушения в будущем (15 U.S.C. § 1114). Также судебный запрет является единственным средством правовой защиты против регистратора доменных имен, если он не передал суду незамедлительно документы, позволяющие распоряжаться доменным именем, передал права на доменное имя другому лицу, прекратил регистрацию или изменил доменное имя, либо намеренно не подчинился любому подобному распоряжению суда.

Список литературы:

1. Горленко С.А. Совершенствование международной системы правовой охраны наименований мест происхождения товаров и географических указаний / URL: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2015/present_konf/Gorlenko.pdf (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Текст] : Комментарий / Г. Боденхаузен ; Пер. с фр. Тумановой Н.Л. ; Под ред. проф. Богуславского М.М. ; Вступ. статья Питовранова Е.П. – Москва : Прогресс, 1977. – 310 с.
3. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики: Монография / Отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с.
4. Balasubramanian S. India: Traditional Knowledge And Patent Issues: An Overview Of Turmeric, Basmati, Neem Cases / URL: <https://www.mondaq.com/india/patent/586384/traditional-knowledge-and-patent-issues-an-overview-of-turmeric-basmati-neem-cases> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
5. Bruch K., Vieira A., Barbosa P. A comparative analysis on a differentiation perspectives between Collective Trademarks and Geographical Indications in the Brazilian wine sector. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/268333071_A_comparative_analysis_on_a_differentiation_perspectives_between_Collective_Trademarks_and_Geographical_Indications_in_the_Brazilian_wine_sector (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
6. Calboli I. Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin under TRIPS: Old Debate or New Opportunity // Marq. Intell. Prop. L. Rev. 2006. Vol. 10. No. 181.
7. Callmann R. The Technical Trade-Marks of the Lanham Act. New York Law Review. 1950. No. 25.
8. Hassan D., Monier-Dilhan S., Orozco V. Measuring Consumers' Attachment to Geographical Indications: Implications for Competition Policy / Toulouse School of Economics working paper series. URL: <https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/medias/doc/wp/fff/11-225.pdf> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
9. Kemp D.J., Forsythe L.M. Trademarks and Geographical Indications: a case of California champagne // Chapman Law Review. 2007. Vol. 10. No. 2. URL: <https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=chapman-law-review> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
10. Marie-Vivien D., Biénabe E., Sautier D., Thevenod E. Bilateral agreements for geographical indications: the evaluation 'of the local by the local. XXVth ESRS Congress. 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/260312146_Bilateral_agreements_for_geographical_indications_the_evaluation_'of_the_local_by_the_local (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)
11. Profeta A., Balling R., Schoene V., Wirsig A. Protected Geographical Indications and Designations of Origin: An Overview of the Status Quo and the Development of the Use of Regulation (EC) 510/06 in Europe, With Special Consideration of the German Situation // Journal of International Food & Agribusiness Marketing. 2010. Vol. 22.
12. Qi X. Legal Protection Status and Prospects of Geographical Indications // Frontiers in Humanities and Social Sciences. 2023. Vol. 3. URL: https://www.researchgate.net/publication/369562178_Legal_Protection_Status_and_Prospects_of_Geographical_Indications (дата обращения: 27 февраля 2024 г.)

13. *Qian W., Dong Y.* Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement // *Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika)*. 2023. V. 69. URL: https://www.researchgate.net/publication/371086850_Comparative_study_on_the_geographical_indication_protection_between_China_and_the_European_Union_-_From_the_perspective_of_the_China-EU_Geographical_Indications_Agreement (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).
14. *Saraswat T.* Protection of Geographical Indications in Singapore / URL: <https://www.khuranaandkhurana.com/2022/10/27/protection-of-geographical-indications-in-singapore/> (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).
15. *van Caenegem W., Cleary J., Drahos P.* Pride and Profit: Geographical Indications as Regional Development Tools in Australia. *Journal of Economic and Social Policy*. 2014. No. 16. Article 5. URL: https://www.researchgate.net/publication/274638862_Pride_and_Profit_Geographical_Indications_as_Regional_Development_Tools_in_Australia (дата обращения: 27 февраля 2024 г.).
16. *Zhang Y.F., He L.M., Yan W.J.* A comparison of the geographical indication regime between China and Italy // *Reform of the Economic System*. 2021. Vol. 4.

Recommendations of the Scientific Advisory Council at the Intellectual Property Court on the application of the principle of legitimate expectations in cases challenging decisions of the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) made when applying the provisions of paragraph 1 and subparagraph 1 of paragraph 3 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation

On the inventive level of a new crystalline form of a known substance

On consent letters as grounds for removing the juxtaposition of trademarks with an earlier priority date

Rozhkova, Marina Alexandrovna

Holder of a Higher Doctorate in Law, Chief Researcher at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Advisor to the Dean of the Faculty of Law of the State Academic University for the Humanities, Professor of the Russian State Academy of Intellectual Property, IP CLUB President

5 attributes (criteria of protectability) of works of literature and art enshrined in the current legislation

This article is intended to outline the criteria for the protectability of works of literature and art, which are provided for by the current legislation. Based on the results of the research conducted, five such features were identified. A work of literature or art can be recognised as an object of copyright and receive copyright protection if it: (1) was created by a natural person who does not necessarily have professional qualifications in the field of literature and art; (2) was the result of creative work of this natural person; (3) is expressed in an objective form that allows it to be perceived by other persons (but bringing it to the attention of the general public is not obligatory); (4) was created independently – without unlawful borrowing from other people's works – and (4) was created by a natural person without unlawful borrowing from other people's works.

Keywords: works of literature and art, author's work, creativity, objective form, independence of the work, illegal borrowings, originality, individual style of the author

Shebanova, Nadezhda Alexandrovna

Associate Professor Doctor of Law

MSAL Department of Intellectual Property Rights

On the issue of the protectability of photographic works

Photography has been considered as a work of art due to protection by copyright since its inception. Nevertheless, very soon the issue of the protectability of photographic works became the subject of legal debate. How should the evaluation of a photograph be realized? Is it possible not to recognize a photograph to be an object of copyright because of the fact that it was created by a technical means? What is ultimately subject to analysis: the process of creating a photograph or the photograph itself? These issues are analyzed in this article. The author comes to the conclusion that current pressing issues require legislative resolution.

Keywords: criteria for copyright protection, protectability of photography, intellectual work, creative nature of work, originality

Turkina, Anastasia Evgenievna

Master's degree in private law

The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation

The experience of regulating the legal regime of derivative works in the EU

The legal regulation of derivative works in many countries suffers from incompleteness, which affects the prospects for their commercialization. In this paper, we have reviewed the norms of several EU member states, confirming this statement.

Keywords: copyright; derivative work; right to create derivative works; EU law

Kurbanov, Shermet

Associate in the IP/Digital Practice at SEAMLESS Legal

Master in digital law at the National Research University Higher School of Economics

Free licenses: the legal nature of copyleft provisions

This article offers an analysis of foreign practice of free license regulation with a focus on copyleft provisions, as well as an analysis of the legal nature of copyleft provisions of free licenses from the Russian law point of view. As a result of the analysis, the author concludes that the copyleft provisions are conditional obligations (Art. 327.1 of the Russian CC), and therefore the provisions on the performance of obligations in kind cannot be applied to the copyleft provisions.

Keywords: Computer program; Software; Open Source; Open Source software; Copyleft; Copyright

Yakovlev, Nikita Yurievich

Private practice lawyer

Contractual structures mediating the creation of software in the Russian Federation and the United States

The article analyzes different approaches to the distribution of exclusive rights to software and other results of intellectual activity in the field of information technology. The author gives a comparative description of the doctrines of Russia and the United States on the issues of vesting parties of legal relations related to the creation of software and other results of intellectual activity. The author concludes that the domestic legislator instead it is advisable to perceive and implement the approach used in the United States for the distribution of exclusive rights between the parties to various types of contracts in respect of the results of intellectual activity.

Keywords: copyright; copyright contract; commissioned works; 1976 Copyright Act

Mikhaylov, Semen Viktorovich

PhD in Law

Assistant Professor of Intellectual Rights Department of Kutafin University (MSAL)

Hindsight bias syndrome in assessing inventive step

The negative impact of retrospective bias is that the expert evaluates the inventive step not on the prior art in a corresponding technical field, but on the basis of the set of features of the invention that has become known to him from the specification of the invention. Russian patent practice and doctrine do not take consider the noted bias. This article is aimed at setting the place and role of the named institution in law enforcement, judicial practice and doctrine.

Keywords: unacceptable hindsight bias; retrospective bias; hindsight; retrospective hindsight; retrospection; bias; ex-post analysis; ex-post approach; backdating; expert; person having ordinary skills in the art; specialist; inventive step; non-obviousness; invention

Samodurova, Serafima Sergeevna

Absolute unpatentability of inventions in the field of biomedicine on the basis of contradiction to public order

This article discusses the criteria for patentability of biomedical inventions in Russia, emphasizing the importance of adhering to ethical and moral principles. Key takeaways include the role of technology assessment, the prohibition of interfering with early human life development, and the acceptance of therapeutic technologies that respect bioethical principles and consent. The author contends that Russia's legal framework effectively balances innovation and public morality.

Keywords: inventions; biomedicine; absolute unpatentability; public policy; Rospatent

Bratus, Dmitriy Aleksandrovich

Ph.D.

Associate Professor of Department of Civil Law of Ural State Law University (USLU)

Restoration the violated of the copyright holder's status: meaning, idea, creature, comparison with compensatory protection

The article is devoted to a conceptual analysis of one of the main ways of protecting subjective civil and, in particular, intellectual rights – restoring the position of the right holder that existed before the violation of the right. This method is compared in the study with means of compensatory protection – compensation for moral damage and compensation for violation of an exclusive right. Taking into account a number of legal features and historical aspects, the independence of restoration and compensation is proven

Keywords: protection, restoration, compensation, compensation, moral damage, liability, exclusive right, copyright and related rights, copyright holder

Ivshina, Julia Alekseevna

Semenov&Pevzner, Lawyer of the Trademark protection practice

The competitive work presented in the nomination “Intellectual property Law” at the XVIII All-Russian professional Competition “Legal Russia”

The presented material provides answers to the tasks of the main round of the XVIII All-Russian professional Competition “Legal Russia” in the nomination “Intellectual Property Law”.

Keywords: competition “Legal Russia”; copyright; trademark; methods of protection; unfair competition

Matveev, Evgeni Valeryevich

Samara garrison military prosecutor's office

The corporate value of information privacy

This article deals with some aspects of compliance with the principles of information privacy within the organization that processes personal data in the course of its activity. The author argues and substantiates that the adoption of information privacy as a corporate value of the organization is a necessary condition to minimize the risks of violation of mandatory requirements of the legislation in the field of personal data and the development of trusting relationships with stakeholders. Based on the comparative legal analysis of the legislation in the field of personal data of the Russian Federation and the European Union, a number of gaps in the domestic legal regulation are indicated, which should be eliminated in order to increase the effectiveness of protection of the rights and legitimate interests of personal data subjects.

Keywords: information privacy, corporate values, personal data, operators, information resources

Trushkin, Konstantin Andreevich

STANDMARK LLC

Introduction of the concept of “uniformity of goods” in Clause 7 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation as a way to prevent monopolization of geographical indications and appellations of origin of goods

This article analyzes the entry into force of Federal Law No. 143-FZ dated May 28, 2022 “On Amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian Federation”, namely the introduction of the concept of “uniformity of goods” in paragraph 7 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation. The positions of judicial and administrative bodies on the application of Clause 7 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation before the entry into force of the above law are investigated. The article concludes that the innovation will prevent the monopolization of names of geographical indications and names of places of origin of goods in relation to trademarks, in particular verbal elements indicating the place of origin (production of goods).

Keywords: trademark; geographical indications; names of places of origin of goods; uniformity of goods; regional brands

Radetskaya, Maria Vladimirovna

Ph.D. in law

The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev, Consultant of the Intellectual Rights Legislation Department

Spiridonova, Natalia Borisovna

Ph.D. in law

The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev, Consultant of the Intellectual Rights Legislation Department

Turkina, Anastasia Evgenievna

Master of private law

The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev, Consultant of the Intellectual Rights Legislation Department

Some aspects of foreign legislation and jurisprudence of certain countries on the correlation between the regimes of protection of geographical indication and appellation of origin, as well as other means of individualization of similar purpose used in foreign legal orders (part 1)

In this article, the authors attempt to analyze the legislation of particular countries (EU, Germany, India, USA, Singapore, China, Brazil, Australia) in order to identify common and special approaches to the legal regulation of geographical indications, appellations of origin of goods, as well as other means of individualization of similar purposes; problems associated with the application of existing foreign legislation. The relevance of the study is due to the addition in 2020 of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation with a new means of individualization – geographical indications – in addition to the existing and protected names of goods origin. This reform not only posed the task for Russian law to clarify the relationship between the two named institutions but also required a rethinking of the system of individualization means as a whole.

Keywords: geographical indications; appellations of origin of goods; protected designation of origin; protected geographical indication; certification marks; collective marks