



# Журнал Суда по интеллектуальным правам

№ 4 (46) Декабрь 2024

Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений)

Право на неприкосновенность произведений архитектуры в контексте баланса интересов собственника недвижимого имущества и архитектора

Фармацевтические патентные споры: болезни правоприменительной практики и обеспечительные меры как лекарство

**Для цитирования:**

Новоселова Л.А. С благодарностью // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 1–4.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_1

**For citation:**

Novoselova L.A. With gratitude // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 1–4. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_1

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_1

## С благодарностью



**Л.А. Новоселова,**

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

В прошлом году Суд по интеллектуальным правам праздновал десятилетний юбилей своей деятельности, ведь именно в 2013 году суд приступил к работе и рассмотрению дел.

Основными категориями дел в суде первой инстанции как в первые годы деятельности Суда по интеллектуальным правам, так и сейчас остаются дела об оспаривании решений и действий Роспатента и дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Однако если в начале деятельности суда дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков были самой распространенной категорией (в 2014 году их было вдвое больше, чем дел об оспаривании решений Роспатента), то позже соотношение этих категорий изменилось. Так, в 2020 году дел по оспариванию решений Роспатента было рассмотрено на 20 % больше, чем дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. Причинами указанного снижения стали как реформа 2017 года, когда был введен обязательный досудебный порядок для данных споров, так и выработка судом четких подходов к основным спорным правовым вопросам, возникающим в рамках названных дел. Последние два года количество дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков стало снова расти, что связано с уходом с рынка ряда брендов.

Среди категории дел об оспаривании решений и действий Роспатента традиционно преобладают дела, связанные с товарными знаками: первоначальный отказ в регистрации, признание регистрации недействительной или отказ в удовлетворении возражений против регистрации товарного знака.

Количество споров, связанных с признанием патентов недействительными или оставлением их в силе, остается достаточно стабильным, но

имеется тенденция к росту: в 2023 году они составляли около 20% от дел, рассмотренных в суде первой инстанции (для сравнения – 16% в 2014 году). Нельзя не отметить возрастание сложности патентных споров как с точки зрения обсуждаемых технических вопросов, так и с точки зрения применения материального и процессуального права. Возникают новые вопросы, например, связанные с практикой продления патентов, оспариванием евразийских патентов.

В последние несколько лет увеличивается количество дел, по которым судом удовлетворены требования заявителей, оспаривавших решения Роспатента. Так, в 2017 – 2020 годах доля данных дел составляла примерно 27% от рассмотренных заявлений, а в 2021 – 2023 годах – 32%. Количество таких отмен, несомненно, было бы меньше при более внимательном отношении государственного органа к практике суда и более четком взаимодействии между его экспертным составом и судебными представителями. Для решения этих проблем Суд по интеллектуальным правам и Роспатент регулярно взаимодействуют по рабочим вопросам, связанным с обеспечением единообразия применения законодательства. Например, по итогам обобщения практики и совместного обсуждения были подготовлены материалы по вопросам применения принципа законных ожиданий при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков<sup>1</sup> и по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений)<sup>2</sup>.

Обращает на себя внимание достаточно резкое увеличение споров, связанных с применением законодательства о запрете недобросовестной конкуренции. Например, в суде первой инстанции количество рассмотренных дел об оспаривании решений антимонопольных органов о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, выросло в 2023 году по сравнению с 2014 годом в 3,5 раза. Гораздо более активно стала использоваться возможность обращения за защитой от недобросовестной конкуренции в исковом, а не в административном порядке. С учетом этой тенденции в 2024 году суд обобщил вопросы, возникающие при применении отдельных положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и вынес их на обсуждение Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам<sup>3</sup>. По итогам данного обсуждения готовятся рекомендации. Примечательно, что первое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам в декабре 2014 г. было также посвящено вопросам, касающимся недобросовестного поведе-

---

<sup>1</sup> 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, утвержденные постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2023 № СП-22/28.

<sup>2</sup> Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений), утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 № СП-22/15.

<sup>3</sup> Обзор судебной практики по вопросам применения в Суде по интеллектуальным правам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // <https://ipcmagazine.ru/court/1764696/> (дата обращения 01.12.2024).

ния, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации<sup>4</sup>, но с тех пор появилось большое количество новых и интересных вопросов.

За время работы Суда по интеллектуальным правам как кассационной инстанции для арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав, количество рассмотренных судом кассационных жалоб увеличилось более чем в два раза. При этом процент дел, по которым были отменены или изменены судебные акты нижестоящих инстанций, снизился с 26% в 2014–2015 годах до 14% в 2023 году и продолжает снижаться прежде всего за счет использования различных инструментов: подготовки обзоров практики и рекомендаций Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, регулярного проведения совещаний-семинаров по актуальным вопросам, которые ставятся судами.

Без сомнения, огромную помощь в выработке научно обоснованных и взвешенных решений по сложнейшим проблемам применения положений о защите интеллектуальной собственности оказали наши коллеги – видные ученые, специалисты, входившие в состав Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Предметом рассмотрения за эти годы были самые разнообразные темы: споры о доменных именах, о праве преждепользования, споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, в том числе о мировых соглашениях по таким делам, коллективное управление авторскими и смежными правами, применение различных положений статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, служебные результаты интеллектуальной деятельности, соправообладание исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, установление однородности товаров и услуг, определение формы в составе объемных товарных знаков, правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных, пресечение нарушений исключительных прав, методология оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав, сложный объект и производные произведения, определение критериев творческой деятельности на примере фотографических произведений и т.д.

Неоднократно Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам обращался к обсуждению проблем применения компенсации, соотношения положений общей части Гражданского кодекса Российской Федерации и положений об интеллектуальных правах, об ответственности информационных посредников.

Многие рекомендации, выработанные по итогам обсуждений, были положены в основу положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой

---

<sup>4</sup> Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2.

Гражданского кодекса Российской Федерации», стали основой для совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности<sup>5</sup>.

В кассации президиумом Суда по интеллектуальным правам отменяется 18–20% решений, принятых Судом по интеллектуальным правам в первой инстанции. В силу отсутствия в суде апелляционной инстанции именно на президиум Суда по интеллектуальным правам возложена особая роль обеспечения гарантий исправления возможных нарушений, допущенных в суде первой инстанции. О правильности такого построения порядка проверки законности и обоснованности решений специализированного судебного органа в 2022 году высказался Конституционный Суд Российской Федерации<sup>6</sup>. Среди гарантий правильного рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам Конституционный Суд Российской Федерации отметил принцип коллегиальности.

В делах, связанных с защитой интеллектуальных прав, огромное значение приобретают различные пути урегулирования разногласий во внесудебном порядке, и суд всегда старался способствовать этим процессам.

С начала работы Суда по интеллектуальным правам до июня 2024 г. суд первой инстанции утвердил 834 мировых соглашения, принял отказ от исков в 1140 делах, что составляет 21% от всех рассмотренных дел. Дополнительно судом кассационной инстанции утверждены мировые соглашения в 129 делах. Благодаря примирительным процедурам были успешно урегулированы споры между сторонами, находящиеся на рассмотрении в разных судах, выстраивались доверительные отношения между участниками рынка.

За прошедшие годы многое сделано. Создан слаженный коллектив судей-профессионалов, вникающих не только в юридические тонкости охраны объектов интеллектуальной собственности, но и разбирающихся в тонкостях процесса патентования технических решений – от кисточек для рисования до сложнейших фармацевтических препаратов. Совсем недавно коллектив суда пополнился молодыми судьями, которые уже успели продемонстрировать свои знания, внимание к процессу, готовность найти справедливое решение в самых сложных спорах.

Споры усложняются, их количество растет, постоянно увеличивается значение для экономики правильного и взвешенного подхода к охране интеллектуальной собственности. И это накладывает особую ответственность на всех нас.

Накануне нового 2025 года хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем, кто своим самоотверженным трудом, своими знаниями помогал и помогает выстраивать систему защиты интеллектуальной собственности в нашей стране, и пожелать сил и энергии для разрешения сложных вопросов, мудрости и терпения в устранении конфликтов и счастья во всем!

---

<sup>5</sup> Например, Федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Законопроект № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о сообладании исключительным правом); Законопроект № 348960-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>6</sup> Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.04.2022 № 1045-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Пневмоэлектросервис» на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 433 и пунктом 1 статьи 437 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», а также частью 2 статьи 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

# Содержание



@IPC\_MAG

**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

## Колонка суда

- 10 **Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений)**

## Общие положения

*Д.А. Сидиков*

- 17 **Позитивное и негативное правомочие в содержании субъективного исключительного права**

В рамках данной статьи были проанализированы позитивная и негативная концепции правомочия, формирующее содержание исключительного права. В результате данного анализа автор пришел к выводу, что смешанный подход является более правильным в определении содержания интеллектуальных прав. Отмечается, что негативное и позитивное правомочие следует рассматривать как эквивалентно равные элементы в содержании исключительного права, где один не имеет приоритета над другим. Кроме того, автором были подмечены недостатки ч. 3 Гражданского кодекса Республики Таджикистан в части некорректного определения субъективного исключительного права. Вместе с тем автор подчеркивает особое место Гражданского кодекса Республики Таджикистан в двухуровневой системе правового регулирования отношений, связанных с продуктами интеллектуального труда и средствами индивидуализации.

## Авторские и смежные права

*Р.А. Ахобекова*

- 31 **Понятие модификации программ для ЭВМ по российскому праву: действующее регулирование и возможные подходы**

Статья посвящена содержанию понятия модификации программ для ЭВМ по российскому законодательству, толкованию этого понятия в российской судебной практике и научной литературе, а также связанным с этим понятием переработки объектов авторских прав и адаптации программ для ЭВМ. Автор приходит к выводу о том, что модификация скорее должна рассматриваться как форма переработки, а не как особый способ использования программ для ЭВМ. При этом законодательное понятие модификации и связанные с ним положения требуют реформирования, учитывая сложности и вопросы, которые возникают в связи с понятием модификации.

*А.С. Тупичинский*

- 41 **Пародия как производное или оригинальное произведение: казнить нельзя помиловать**

В статье с использованием сравнительно-правового материала исследуется вопрос соотношения производных произведений и пародий. Выделяются признаки производных произведений и пародий в российском правовом порядке. Рассматриваются аргументы за отнесение пародий к разновидности производных произведений и аргументы за признание самостоятельной природы пародий. Делается вывод о том, что в зарубежных правовых системах доминирующей позицией является причисление пародий к производным произведениям. Подвергается критике идея о самостоятельной природе пародий, поскольку если пародии признаются самостоятельными произведениями, необходимо выделять иные случаи творческой переработки произведений наравне с производными произведениями. Резюмируется производность пародий в силу их соответствия признакам производных произведений: заимствование элементов оригинального произведения, ассоциативная связь с пародируемой работой, творческое преобразование оригинального произведения. Подчеркивается необходимость учета специального характера пародий при применении к ним норм о производных произведениях.

53 *А.С. Первушова*

**Право на неприкосновенность произведений архитектуры в контексте баланса интересов собственника недвижимого имущества и архитектора**

В настоящей статье рассматривается проблема соблюдения баланса интересов собственника недвижимого имущества, реализованного по архитектурному проекту, и архитектора (автора) такого проекта. Эта проблема имеет практическое значение для владельцев объектов недвижимости. В статье рассматривается охраняемая форма объекта архитектуры, а также содержание права на неприкосновенность произведения. Анализируется возможность реализации права собственности на использование своего имущества в условиях необходимости соблюдения права автора произведения архитектуры на неприкосновенность, в том числе рассматриваются тенденции, определенные судебной практикой. Автором кратко обозначаются риски собственника недвижимого имущества, связанные с его использованием, а также предлагается вывод о смещении баланса интересов в пользу автора произведения архитектуры и его возможном злоупотреблении правом, в связи с этим.

60 *Н.И. Капырина*

**Охрана зарубежного дизайна: нужна ли нам взаимность?**

Принцип национального режима – краеугольный камень международной системы охраны интеллектуальной собственности, однако из этого принципа имеются исключения. В статье рассматривается положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, согласно которому правовая охрана зарубежному прикладному искусству (дизайну) может предоставляться на взаимной основе. В некоторых странах сформирована практика отказа в защите авторских прав на данном основании. В результате исследования в статье критически осмыслиются как возможность, так и целесообразность применения конвенционного механизма взаимности в российском праве.

80 *А.С. Васильева*

**Использование объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта**

В данной статье рассматривается проблема использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта. В работе автором изучены представленные в доктрине определения понятия «обучение искусственного интеллекта». Разработано собственное определение данного понятия на основе законодательства Российской Федерации. Автор рассмотрел подходы к решению проблемы использования объектов авторских прав для обучения новой технологии. В работе проанализирован зарубежный опыт, а также возможность применения зарубежных подходов правового регулирования применения объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта в контексте действующего российского законодательства. Также автором рассмотрена возможность применения договора об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров для обучения искусственного интеллекта. Решение проблемы использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта автор находит в возможности заключения простой (неисключительной) лицензии между организацией, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, и правообладателем объекта авторских прав.

**Патентное право**

85 *А.В. Латынцев*

**Особенности пролонгации патентной охраны в отношении лекарственных средств**

Российское патентное право вслед за многими зарубежными правовыми системами предусматривает для изобретений, относящихся к лекарственным средствам, исключение из общего двадцатилетнего периода действия исключительных прав в части предоставления возможности продления патентной охраны дополнительно на срок до пяти лет. Данная пролонгация направлена в основном на защиту экономических интересов фармацевтиче-

ских компаний в условиях необходимости соблюдения ими продолжительных и затратных обязательств по выполнению регуляторных требований к лекарствам до поступления их в продажу. Однако, учитывая высокую социальную значимость сферы лекарственного обеспечения, представляется целесообразной корректировка данного правового института в рамках поиска компромисса между частным интересами патентообладателей и потребностями общества в доступных и инновационных лекарственных препаратах. В основу изложенных в статье предложений автором положен анализ судебной практики и зарубежного опыта правового регулирования данной проблематики. Например, предлагается закрепить в российском патентном законодательстве возможность прекращения действия дополнительного патента в случае отмены государственной регистрации лекарственного препарата. Особое внимание уделено требованиям к конкретизации формулы изобретения в дополнительном патенте, необходимой для уменьшения риска злоупотреблений со стороны патентообладателей.

*Е.А. Семенова*

93 **Фармацевтические патентные споры: болезни правоприменительной практики и обеспечительные меры как лекарство**

В рамках статьи автор анализирует проблемы текущей правоприменительной практики по искам об угрозе нарушения и о нарушении исключительных прав на изобретения в связи с регистрацией и/или вводом в гражданский оборот воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков). Особое внимание уделено также проблемам взыскания убытков и компенсации по соответствующей категории дел, а также проблемам, возникающим на стадии исполнения вступившего в законную силу акта (включая принудительное исполнение). Для решения обозначенных проблем автором предложен новый подход к рассмотрению заявлений о принятии обеспечительных мер в спорах о нарушении или угрозе нарушения исключительных прав на патенты в области фармацевтики, включая условия, при которых судам следует удовлетворять соответствующие заявления с учетом очерченных недостатков правоприменительной практики и требований современного делового оборота.

### **Распоряжение правами**

*М.А. Комарова, Т.О. Хасанова*

111 **«Размазня»**

В статье рассматриваются некоторые проблемы правовой квалификации договорных условий в контрактах, заключенных между лицами творческих профессий и профессиональными коммерсантами. Основное внимание уделено проблеме справедливости условий заключенных контрактов, проводится анализ источников возникновения несправедливых договорных условий. Рассмотрены конкретные примеры из разных периодов времени – долговое обязательство Ф.М. Достоевского комитету Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, договор А. П. Чехова с книгоиздательством А.Ф. Маркса, дело Тони Макалая и Schroeder Music Publishing Co Ltd, договор Димы Билана с Ю.Ш. Айзеншипом. На примере произведения А.П. Чехова и его жизненного опыта ставится под сомнение положительная оценка доктрины сальдирования, появившейся в российском правовом порядке с подачи Верховного Суда РФ, в частности, предполагается вредоносность вновь появившегося основания прекращения обязательств в случае, если стороны обязательства не равны. На основе судебной практики делается вывод о том, что возможность изменить или дополнить положения контракта ретроспективно в Российском законодательстве присутствует, хотя и не является очевидной.

*М.А. Рожкова*

121 **О различиях между лицензионным договором и пользовательским соглашением**

Настоящая статья призвана обозначить принципиальные различия между лицензионным договором и пользовательским соглашением, которые на сегодняшний день нередко рассматриваются как имеющие единую природу. По результатам проведенного исследования был сделан вывод, что «пользование интеллектуальной собственностью» вовсе не предполагает возник-



новение у пользователя интеллектуальных прав и допускает осуществление в форме: (1) пользования материальным носителем, в котором воплощен объект интеллектуальных прав; (2) получения услуги, подразумевающей использование объекта интеллектуальных прав; (3) получения информационных услуг, предоставление которых предполагает использование объектов интеллектуальных прав; (4) пользования информационным продуктом, в котором воплощены объекты интеллектуальных прав. Отличия между указанными договорами усматриваются в целях их заключения, сущности заключаемых договоров и их объектах, в субъектном составе.

## **Средства индивидуализации**

*Е.В. Евтеева*

### 134 **Обзор судебной практики в сфере доменных имен: тенденции и проблемы**

В статье проводится анализ судебной практики в сфере доменных имен, выявляются основные существующие тенденции и проблемы в области доменных споров. Автором делается вывод о том, что наиболее эффективную правовую охрану в доменном пространстве имеют общеизвестные товарные знаки. В то же время суды зачастую отказывают правообладателям товарных знаков из-за необходимости доказывания множества обстоятельств, включая недобросовестную конкуренцию со стороны администратора домена. Исключения составляют случаи, когда доменное имя стало широко известным благодаря длительному использованию независимо от товарного знака. Отдельное внимание в статье уделено категории добросовестности как правообладателя товарного знака, так и администратора доменного имени.

*М.А. Конопленко, О.И. Комаровская*

### 147 **К вопросу о правоприменительном значении однородности товаров и услуг по их реализации**

В статье рассматривается проблема несовершенства подходов к определению однородности товаров и услуг по их реализации, а именно признание однородными товаров и услуг по их реализации с уточнением по ассортименту и признание неоднородными товаров и услуг по их реализации без уточнения по ассортименту. Показано, что применяемые в настоящее время подходы являются спорными и могут приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных правообладателей товарных знаков. В частности, возникает возможность регистрации рубрик классов МКТУ без уточнения по ассортименту при фактическом оказании услуг по реализации узкой группы товаров. Рассмотрены возможные пути решения проблемы: либо через изменение существующих подходов к однородности товаров и услуг торговли, либо через изменение интерпретации услуг по реализации товаров без уточнения круга таких товаров.

## **Цифровая среда**

*В.Б. Киракосов*

### 154 **Информационный посредник: предпосылки к установлению пределов ответственности и особенности действующего правового регулирования**

В статье рассматриваются основные социальные и правовые предпосылки, послужившие катализатором для установления пределов ответственности информационного посредника, учитываемые автором при анализе современной судебной практики и действующего правового регулирования. Участвовавшие случаи нарушения интеллектуальных прав в сети «Интернет» волнуют авторов и правообладателей, противодействие цифровому пиратству, способному постоянно находить новые способы для совершения неправомерных действий, имеет долгую историю. Ретроспективные исследования правовых категорий способствуют должному уяснению их сущности, помогают определить какие цели преследовал законодатель при конструировании модели регулирования, а самое главное – позволяют сделать вывод о достижении или недостижении этой цели, как следствие, эффективности или неэффективности правового института. Определяя необходимость законодательной реакции на многочисленные нарушения интеллектуальных прав посредством использования сети «Интернет» через историко-правовое

исследование, автор приходит к выводу о необходимости реформирования института ответственности информационного посредника на основе аккумуляции судебной практики Московского городского и вышестоящих судов, как по материальным, так и по процессуальным вопросам.

*М.В. Шугуров, И.В. Шугурова*

165 **Развитие правового режима ответственности онлайн-посредников в сфере защиты авторских прав в рамках ЕС**

Рассматривается роль и значение правового режима ответственности онлайн-посредников, а также условий освобождения от нее в целях увеличения легального оборота проприетарного контента в цифровой среде. Предметом исследования является правовая политика ЕС, направленная на развитие правового режима ответственности онлайн-посредников как важного фактора повышения уровня защиты авторских прав на Едином цифровом рынке в трансграничном аспекте. Цель статьи – раскрыть объективные факторы и логику развития правовой политики ЕС по совершенствованию режима ответственности онлайн-провайдеров. Это связано с тем, что добровольные меры не могут обеспечить все достаточные гарантии для защиты прав пользователей, а также для защиты интересов правообладателей, поскольку в этом случае политика платформ реализуется по их собственному усмотрению. Однако добровольные меры выходят за рамки нейтральности посредников, на которой основан режим освобождения от вторичной ответственности. В качестве перспективного пути решения этой проблемы ЕС рассматривает повышение прозрачности мер по фильтрации и блокировке загружаемого контента. Это означает, что онлайн-посредники должны полностью раскрывать типы мониторинга, фильтрации, удаления и другие меры принуждения, которые они используют, а также процедуры, регулирующие их использование. Отмечается, что совершенствование режима ответственности онлайн-посредников в ЕС прямым и обратным образом связано с модернизацией авторского права ЕС в условиях функционирования Единого цифрового рынка. Делается вывод, что ответственность онлайн-посредников регулируется различными инструментами наднационального права ЕС, что актуализирует значимость реализации сбалансированного подхода во избежание возможных коллизий, а также необходимость повышения степени правовой определенности. Особое место отведено анализу соотношения положений Директивы 2019/790 и Акта о цифровых услугах (DSA).

*О.А. Полежаев*

196 **Личные неимущественные права автора в контексте NFT: проблемы юридической квалификации и новая парадигма**

Настоящая статья посвящена исследованию проблематики правового регулирования отношений, связанных с личными неимущественными правами автора в отношении результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в цифровой среде при помощи NFT-токенов. Доказывается, что при определении правового режима NFT значительным обстоятельством является уяснения характера и правовой природы связи, возникающей между РИД, выраженным в NFT-токене, и личными неимущественными правами автора.

**Для цитирования:**

Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 10–16.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_2

**For citation:**

Review of the judicial practice of the Intellectual Property Rights Court on determining the materiality of trademark changes (designations) // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 10–16. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_2

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_2

УТВЕРЖДЕН  
постановлением президиума  
Суда по интеллектуальным правам  
от 26.07.2024 № СП-22/15

## Обзор судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений)

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) трижды упоминает изменение обозначения товарного знака:

изменение заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака;

изменение зарегистрированного товарного знака;

использование зарегистрированного товарного знака с изменениями.

### **Изменение заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака**

Согласно пункту 2 статьи 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы

заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

### **Изменение зарегистрированного товарного знака**

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по за-

явлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) и в выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, о его наименовании, имени, о месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

#### **Использование зарегистрированного товарного знака с изменениями**

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается в том числе использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

#### **Существенность изменений**

Непосредственно ГК РФ не определяет, какие изменения являются существенными, а следовательно, недопустимыми.

Подзаконными нормативными актами устанавливаются правила определения существенности изменений исключительно на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Так, согласно пункту 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, в том числе в его трехмерную модель в электронной форме, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

поступление заявления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;

существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

В пункте 5 главы 1 раздела V 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 (утверждено приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12) приведены аналогичные подходы.

Применительно к двум другим случаям необходимо учитывать существо складывающихся правоотношений.

Вышеуказанные Правила № 482 и Руководство касаются ситуации, когда изменения вносятся в обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию, проходит экспертизу в Роспатенте и до даты его регистрации в Государственном реестре товарным знаком не является (пункт 155 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постанов-

ление № 10). Таким образом, в случае если изменения будут приняты, исключительное право на товарный знак возникнет только в отношении измененного обозначения.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 постановления от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», обеспечивая публичность и достоверность сведений, вносимых в Государственный реестр, государственная регистрация товарных знаков направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом.

В отношении приведенной правовой позиции одна из функций Государственного реестра – это доведение до третьих лиц информации о том, какому обозначению и в каком объеме предоставлена правовая охрана.

С учетом этого изменение уже зарегистрированного обозначения по инициативе правообладателя возможно лишь в случае, если объем правовой охраны не изменяется, и третьи лица, полагавшиеся на публичную достоверность данных о конкретном охраняемом обозначении, не должны корректировать свою ведущуюся или предполагаемую хозяйственную деятельность под измененное обозначение.

Что касается изменений при использовании товарного знака без внесения изменений в Государственный реестр, то положения статьи 1486 ГК РФ учитывают тот факт, что рядовые потребители обладают средней памятью, запоминают товарные знаки не точно, а более-менее достоверно (аналогичный подход отражен в пункте 2.464 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook)), опираются на общее впечатление о знаке, виденном ранее, при этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака (определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021), а следовательно, отдельные изменения могут не влиять на восприятие конкретного обозначения как того же товарного знака.

### **Оценка существенности изменений заявленного обозначения на стадии экспертизы товарного знака**

1. Отказ Роспатента во внесении изменений в заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не может быть оспорен до вынесения окончательного решения административного органа по результатам экспертизы (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2015 по делу № СИП-994/2014, от 08.06.2015 по делу № СИП-1047/2014*).

2. В пункте 69 Правил № 482 приведены:

1) общее правило, по которому определяется существенность изменений;

2) перечень случаев, когда изменения являются существенными всегда, без дополнительной мотивировки, как таковые (*per se*).

В такой перечень входят:

включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;

фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;

графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

При определении, является ли элемент в обозначении доминирующим, подлежит оценке его пространственное значение в обозначении и принимается во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом. При оценке пространственного значения элемента учитываются размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения; цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента; расположение элемента в обозначении. Пространственное доминирование элемента может быть вызвано использованием для написания словесного элемента оригинальной выразительной шрифтовой графики; центральным расположением в обозначении (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020*).

Если запрашиваемое изменение не содержится в указанном перечне, для разрешения вопроса о существенности такого изменения тре-

буется анализ исходя из общего правила оценки существенности изменений (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 по делу № СИП-625/2023, от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023*).

3. Для оценки допустимости внесения изменений исходя из общего правила необходимо установить, затрагивают ли такие изменения восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020*).

4. С учетом положений пункта 69 Правил № 482 для отказа во внесении изменений в товарный знак достаточно установления смыслового или фонетического изменения основного словесного элемента (соответствующие условия указаны в качестве альтернативных). При подтверждении наличия одного из таких изменений изменение признается существенным без дополнительной мотивировки, касающейся применения общего правила, по которому определяется существенность изменений (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023*).

5. По общему правилу, изменение числа слова не меняет его семантику за отдельными редкими в русском языке исключениями (как то «масло» (вещество) – «масла» (виды веществ), «радость» (чувство) – «радости» (события, вызывающие чувства), «лето» (время года) – «лета» (возраст; годы) и т.п.) (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2023 по делу № СИП-333/2023*).

6. Оценка изменений зависит от вида заявленного на регистрацию товарного знака и количества элементов в нем (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2023 по делу № СИП-447/2023*), от характера изменений и от того, в какой элемент обозначения вносятся изменения, является ли он единственным.

При этом следует иметь в виду, что единственным элементом товарного знака также могут быть признаны выражения, которые хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Для случая, когда товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение данных выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова в словосочетании теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020, от 02.10.2023 по делу № СИП-1012/2022 и др.*).

#### **Оценка существенности изменений зарегистрированного товарного знака**

7. В случае многочисленных изменений зарегистрированного товарного знака сравнение осуществляется не с предшествующей редакцией данного товарного знака, а с изначально зарегистрированным обозначением.

В этом состоит значение правового регулирования, закрепленного в статье 1505 ГК РФ, дающей возможность внести изменения в существующий товарный знак (не затронув его восприятие потребителем), а не в обращении за государственной регистрацией нового товарного знака (с новой датой приоритета).

Иной подход позволяет многократными, последовательными, каждый раз не существенными по сравнению с предыдущей редакцией измене-

ниями полностью видоизменить изначально зарегистрированное обозначение, что попирает саму суть единства существующего товарного знака (и его не меняющегося восприятия потребителями) (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу № СИП-633/2022*).

#### **Внесение изменений в товарный знак по инициативе правообладателя**

8. Поскольку регистрация юридически тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров на имя одного лица не допустима в силу подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, правообладатель на основании пункта 1 статьи 1505 ГК РФ вправе внести в зарегистрированный товарный знак такие изменения, при которых зарегистрированное и новое обозначение будут юридически тождественными.

Юридически тождественными считаются, в частности, обозначения, имеющие незначительные отличия шрифта (его размер, использование строчных, а не прописных букв, наклон букв, место размещения и т.д.), (*пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017, от 04.10.2018 по делу № СИП-565/2017, от 15.12.2022 по делу № СИП-1083/2019*).

Юридически тождественными также могут быть признаны обозначения, отличающиеся лишь оттенками одного цвета (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2024 по делу № СИП-813/2023, от 31.03.2023 по делу № СИП-839/2022*).

Внесение изменений в зарегистрированный товарный знак в иных случаях будет менять существо товарного знака по смыслу положений пункта 1 статьи 1505 ГК РФ и затрагивать интересы иных лиц, чьи права на сходные средства индивидуализации возникли ранее.

#### **Внесение изменений в товарный знак в случае подачи возражения третьим лицом**

9. С учетом положений пункта 40 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.04.2020 № 644, Министерства экономического развития Российской Федерации № 261, допустимо изменение зарегистрированного товарного знака, например, в части исключения из охраны недоминирующего<sup>1</sup> элемента товарного знака в целях устранения причин, послуживших основанием для подачи третьим лицом возражения против предоставления правовой охраны этого товарного знака.

#### **Использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака, по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ**

10. Поскольку при применении пункта 2 статьи 1486 ГК РФ новое исключительное право на обозначение, используемое в измененном виде, не возникает, а положения данной нормы направлены на сохранение ранее возникшего исключительного права конкретного лица, суд может признать факт использования товарного знака не только в случаях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Обзора, но и в иных случаях, принимая во внимание использование доминирующих<sup>2</sup> и сильных элементов товарного знака (см. пункты 11–17 ниже).

Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается:

- 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;
- 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);
- 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей

<sup>1</sup> Правило определения доминирующего элемента см. в п. 2 настоящего Обзора.

<sup>2</sup> Там же.

(*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021*).

11. Как следует из пункта 164 Постановления № 10, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

12. Согласно подпункту «с» пункта 2 статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2019 по делу № СИП-311/2018*).

13. При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предо-

ставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общее впечатление) (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 по делу № СИП-666/2016, от 22.08.2019 по делу № СИП-883/2018*).

14. Изменения товарного знака признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение<sup>3</sup> и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № СИП-762/2019*).

15. Как указано в пункте 162 Постановления № 10, сходство обозначений определяется по их сильным элементам.

Этот подход подлежит применению в том числе и при сравнении фактически использованного обозначения со спорным товарным знаком для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Как в спорном товарном знаке, так и в фактически использованном обозначении необходимо выявить сильные элементы, которые должны быть тождественными или в очень высокой степени сходства.

Для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой инстанции должен определить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу № СИП-555/2020*).

16. Использование обозначения на ином языке меняет существо знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017*).

<sup>3</sup> Правило определения доминирующего элемента см. в п. 2 настоящего Обзора.



Индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков применительно к статье 1486 ГК РФ, поскольку написание данного обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2023 по делу № СИП-43/2020, от 22.06.2023 по делу № СИП-360/2022, от 15.06.2023 по делу № СИП-657/2022*).

17. Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком в том виде,

в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021*).

С учетом этого использование одного вместо двух сильных элементов товарного знака не может быть признано использованием товарного знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-269/2018*).

Научная статья  
УДК 347, 779

**Для цитирования:**

Сидиков Д.А. Позитивное и негативное правомочие в содержании субъективного исключительного права // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 17–30.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_3

**For citation:**

Sidikov D.A. Positive and negative competence in the content of a subjective exclusive right // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 17–30. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_3

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_3

# Позитивное и негативное правомочие в содержании субъективного исключительного права



**Д.А. Сидиков,**  
кандидат юридических наук, доцент  
юридический факультет РТСУ,  
г. Душанбе, Таджикистан

*В рамках данной статьи были проанализированы позитивная и негативная концепции правомочия, формирующее содержание исключительного права. В результате данного анализа автор пришел к выводу, что смешанный подход является более правильным в определении содержания интеллектуальных прав. Отмечается, что негативное и позитивное правомочие следует рассматривать как эквивалентно равные элементы в содержании исключительного права, где один не имеет приоритета над другим. Кроме того, автором были отмечены недостатки ч. 3 Гражданского кодекса Республики Таджикистан в части некорректного определения субъективного исключительного права. Вместе с тем автор подчеркивает особое место Гражданского кодекса Республики Таджикистан в двухуровневой системе правового регулирования отношений, связанных с продуктами интеллектуального труда и средствами индивидуализации.*

**Ключевые слова:**

интеллектуальные права; негативная концепция; позитивная концепция; исключительные права; право использования; результаты интеллектуальной деятельности; авторское право; патентное право; средства индивидуализации Республики Таджикистан

Для регламентации отношений, связанных с продуктами интеллектуального труда и средствами индивидуализации, в Республике Таджикистан действует двухуровневая система правового регулирования. Так, на первый план выдвинут Гражданский кодекс Республики Таджикистан<sup>1</sup> (ГК РТ) (гл. 68), закрепляющий общие положения об интеллектуальных правах. Следом за ГК РТ идут специальные законы, которые непосредственно в развернутой форме регламентируют приведенные правоотношения.

Стоит отметить, что двухуровневая система правового регулирования в рамках гражданского законодательства всегда выступала одной из особенностей последнего<sup>2</sup>. Такое регулирование в сфере интеллектуальных прав не является исключением. По общему правилу, ГК РТ содержит нормы, регламентирующие отдельные виды обязательств, однако данное обстоятельство не стало преградой для принятия специальных законов, направленных на более детальное регулирование этих обязательств (например, законы об ипотеке, о страховании, лизинге и т.п.). Следует заметить, что законодательство об интеллектуальных правах должно формироваться на основе ГК РТ (гл. 68), предусматривающего общие положения. Иначе говоря, положения специальных законов в сфере интеллектуальных прав должны соответствовать и ни в коем случае не должны противоречат ГК РТ (гл. 68).

Однако на сегодняшний день в законодательстве Республики Таджикистан в сфере интеллектуальных прав наблюдается двоякая проблема: во-первых, существующие специальные законы противоречат положениям норм ГК РТ, а во-вторых, коллизии имеют место внутри самого содер-

жания ГК РТ в части интерпретации субъективного исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Так, с 1 июля 2023 г. в законную силу вступил новый ГК РТ, который имеет определенные недоработки в части регулирования интеллектуальных прав. В частности, на наш взгляд, недоработанным является ст. 1238 ГК РТ, где предусматривается: «Правообладателю интеллектуальной собственности принадлежат **имущественные** и личные неимущественные права в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые защищаются в отношении всех и каждого». Из этого положения ГК РТ видно, что законодателем в содержании интеллектуальных прав не включены исключительные права (вместо последнего новый ГК РТ предусмотрел категорию «**имущественные права**»), однако о нем (исключительном праве) идет речь в ч. 7 ст. 55, ч. 3 ст. 140, ч. 3 ст. 394 и других<sup>3</sup> статьях ГК РТ<sup>3</sup>. Сейчас мы говорим только об отдельных статьях ГК РТ, где, так или иначе, упоминаются исключительные права. Следует заметить, что субъективное исключительное право также предусматривается и в специальных законах, которые осуществляют детальную регламентацию отношений, связанных с интеллектуальными правами, в частности, в сфере авторского, патентного права, средств индивидуализации и т.д. Более того, кроме отдельных статей ГК РТ и специальных законов, где упоминается об исключительных правах, последние как субъективные права закреплены в ряде международных договоров, признанных Республикой Таджикистан<sup>4</sup>. К тому же термин «исключительные права» считается конвенциональным<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 24 декабря 2022 г. под № 1919. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // Адлия: Централизованная правовая информационная система Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

<sup>2</sup> Труды кафедры Юнеско по интеллектуальной собственности. Т. 1: Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России. – М.: ИМПЭ, 1999. С. 12.

<sup>3</sup> Часть 1 ст. 854, ч. 1 ст. 1118, ч. 1 и 2 ст. 1132, ч. 2 ст. 1133, ч. 1 ст. 1134, ч. 1 ст. 1137, ч. 1 ст. 1138, ч. 2 ст. 1142, ч. 1 ст. 1143, ст. 1144, ч. 1 ст. 1145, ч. 2 ст. 1148, ч. 1 ст. 1171, ч. 4 ст. 1251 ГК РТ.

<sup>4</sup> В частности, в ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 6 (quater) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ч. 3 ст. 2 bis, ст. 8, ст. 9, ст. 11, ст. 11 bis, ст. 11 ter, ст. 12, ст. 13, ст. 14 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (от 9 сентября 1886 г.), ч. 1 ст. V, Всемирной конвенции об авторском праве, ч. 1 ст. 9, Международной конвенции по охране новых сортов растений, ч. 4 ст. 2 Локарнского соглашения, устанавливающего международную классификацию промышленных образцов, ст. 11, ст. 13, ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ст. 30 ч. 9 ст. 70 ТРИПС, ч. 1 ст. 6, ч. 1–3 ст. 7, ст. 8 Договора ВОИС по авторскому праву и т.д.

<sup>5</sup> Савина В.С. Эволюция концепции право интеллектуальной собственности: дисс. д-ра юрид. наук. – М., 2019. – С. 81.

Таким образом, можно заключить о наличии многочисленных противоречий, которые существуют как внутри одного законодательного акта (ГК РФ), так и между специальными законами и ГК РФ.

Стоит отметить, что исключительные права ранее уже были включены в содержание интеллектуальных прав в ч. 3 утратившего силу ГК РФ (далее ГК РФ от 2005 г.), который также (как и ГК РФ от 2022 г.) предусматривал общие положения об интеллектуальных правах. Однако ГК РФ от 2005 г. имел свои недостатки в определении исключительного права, о них речь пойдет ниже.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что давно созрела объективная необходимость систематизации и упорядочения общих положений ГК РФ в сфере интеллектуальных прав. Ввиду этого следует определить правовую природу исключительного права, раскрыть его содержание, тем самым сделать соответствующие предложения по устранению коллизий в двухуровневой системе правового регулирования (ГК РФ и специальных законов) отношений, связанных с продуктами интеллектуального труда и средствами индивидуализации.

Следует отметить, что именно исключительные права возникают в отношении всех объектов интеллектуальных прав, а не личные неимущественные права, которые возникают только в предусмотренном законопорядком<sup>6</sup> случае относительно некоторых объектов. Говоря о содержании исключительного права, следует подметить, что в доктрине интеллектуальных прав ведутся споры между сторонниками позитивной (правообладатель вправе только сам использовать соответствующий объект) и негативной (правообладатель вправе запрещать использовать соответствующий объект) концепциях относительно того, какие правомочия могут формироваться или же

обладать ведущей ролью в содержании исключительного права<sup>7</sup>.

Так, одним из сторонников негативной концепции исключительного права выступал А.А. Пиленко. Он в своей книге под названием «Право изобретателя» (в сфере патентного права) отмечает, что «изобретатель ставится в особо выгодное положение: он может запретить всем и каждому пользоваться данным изобретением»<sup>8</sup>. Такое утверждение автора свидетельствует о его приверженности идее правомочия запрета. Иначе говоря, А.А. Пиленко характеризует исключительное право как право запрета использования продукта интеллектуального труда всеми третьими лицами.

Между тем, К.П. Победоносцев, выступая ярким последователем позитивной концепции исключительного права, отмечает, что «с юридической точки зрения изобретатель должен иметь право пользоваться тем, что произвел личными силами своего духа, пользоваться силой, которую сам создал»<sup>9</sup>. Другой сторонник данной концепции, А.Ф. Александровский, рассматривает авторское право как исключительное право автора (творца) публиковать или тиражировать свое произведение любыми доступными способами<sup>10</sup>.

Следует отметить, что в доктрине интеллектуальных прав в начале XX в. образовался третий – смешанный подход определения содержания исключительных прав. Так, согласно этому подходу, правомочие использования (позитивная концепция) и правомочие запрещения использования другими лицами (негативная концепция) рассматривались как единое и целое, состоявшие из двух эквивалентно равных элементов. Сторонниками такого подхода были Я.А. Канторович и Г.Ф. Шершеневич. Они считали, что лишь автору (творцу) принадлежит исключительное право пользования, соответственно чему иные лица обя-

<sup>6</sup> См.: Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях: дисс. д-ра юрид. наук. – М., 2014. С. 76

<sup>7</sup> См.: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дисс. д-ра юрид. наук. – М., 2021. – С. 29.

<sup>8</sup> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя: книга 3. М., 1902–1903. – С. 417.

<sup>9</sup> Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. – М., 2002. С. 721.

<sup>10</sup> Александровский Ю.В. Авторское право. Закон. 20 марта 1911 г. Исторический очерк, законодательные мотивы и разъяснения. – СПб, 1911. С. 1.

заны воздержаться от совершения любых действий, чтобы не нарушить права автора<sup>11</sup>.

Говоря о ведущей роли правомочия в содержании исключительных прав, С.И. Раевич давал приоритет позитивной концепции в содержании исключительных прав, а именно он отмечал, что «собственные действия управомоченных, как нечто исключительно им самим предоставленное и встречаемое, в виде общего правила, для всех других лиц»<sup>12</sup>.

В свою очередь А.С. Ворожевич в своей работе<sup>13</sup>, анализируя доктрину интеллектуальных прав на современном этапе, к сторонникам позитивной концепции исключительного права относит В.А. Дозорцева, В.А. Белова<sup>14</sup>, О.Ф. Оноприенко<sup>15</sup>, С.Т. Котиа<sup>16</sup> и С.А. Сеницына, а к негативной концепции исключительного права – Е. Дедкова, А.Л. Маковского, В.С. Савиной и И.А. Зенина. В частности, С.А. Сеницын, говоря о содержании исключительного права, во-первых, не включает в него (содержание) категорию запрета, а указывает на то, что последний выступает как функция исключительного права; во-вторых, отмечает, что такая функция не может доминировать над правом правообладателя самому использовать относящийся к нему соответствующий объект права – продукт творческого труда<sup>17</sup>.

В.А. Белов поясняет свою позицию относительно характеристики содержания исключительного права через призму сравнения последнего с вещными правами. Он подчеркивает, что, если возможность владения вещи выступает как центр всякого вещного права, то опорой исключитель-

ного права является возможность использования продукта интеллектуального труда<sup>18</sup>.

Е. Дедков как сторонник негативной концепции исключительного права отмечает, что обладатель такого права может требовать от всякого лица прекращения использования продукта умственного труда без соответствующего его одобрения, чтобы в дальнейшем избежать несанкционированного использования<sup>19</sup>. С аналогичной позицией выступила В.С. Савина, по мнению которой сущность исключительного права состоит в возможности исключения всяких лиц от использования продукта интеллектуального труда<sup>20</sup>.

А.Л. Маковский утверждал, что возможность автора (творца) или иных правообладателей свободно использовать объекты интеллектуальных прав исключительным правом не является<sup>21</sup>.

Относительно категории «использование» в сфере патентного права И.А. Зенин констатировал, что как таковой в использовании изобретения или иного объекта патентно-правовой охраны «нет ничего, что служило бы специфическим предметом и функцией патентного права»<sup>22</sup>.

Кроме отмеченных ученых, есть и другие исследователи, а также практикующие юристы (сторонники негативной концепции), которые правомочие «запрета» рассматривают как основополагающее. К тому же в науке есть распространенное мнение, что именно «запрет» способствует регламентации отношений, складывающихся между субъектами гражданского права по поводу нема-

<sup>11</sup> См.: Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Петроград, 1916. С. 356; Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 72.

<sup>12</sup> См.: Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения. Авторское право. – Ленинград: Государственное издательство, 1926. С. 3.

<sup>13</sup> Ворожевич А.С. Указ. соч. С. 30.

<sup>14</sup> См.: Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть: учебник. М., 2004. С. 77.

<sup>15</sup> См.: Оноприенко О.Ф. Интеллектуальные права на селекционные достижения в России // Патенты и лицензии. 2010. № 3. С. 12.

<sup>16</sup> См.: Котиа С.Т. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности: понятие, сущность и правомочие правообладателя // Российский судья. М., 2011. № 4. С. 33.

<sup>17</sup> См.: Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Сеницын. – М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. С. 145.

<sup>18</sup> Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть: учебник. М., 2004. С. 77.

<sup>19</sup> Дедков Е. Пресечение и запрещение нарушения исключительного права // Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 90.

<sup>20</sup> См.: Савина В.О соотношении норм предпринимательского права и права интеллектуальной собственности // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. № 8. С. 45–52.

<sup>21</sup> Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право современной России. – М.: Статут, 2008. С. 103–141.

<sup>22</sup> См.: Зенин И.А. Изобретательское право: природа, функции, развитие // Советское государство и право. 1980. № 2. – С. 51.

териальных объектов, имеющих экономическую ценность<sup>23</sup>. Против такого довода исследователей и практикующих юристов выступила Н.Б. Спиридонова. Она в своей научной работе, посвященной структуре исключительного права, рассматривая структуру последнего в сфере патентного и авторского права, а также ноу-хау, пришла к выводу, что заметную роль в содержании исключительного права имеют именно позитивные правомочия (право самому использовать), а не право запрещать (негативное). Поскольку негативная концепция не в состоянии пояснить квалификацию прав на наименования мест происхождения товаров, обеспечить должным образом исключительные права от неоправданных ограничений в общественных интересах и т.д.<sup>24</sup>.

Говоря о наименовании места происхождения товара, следует отметить, что в доктрине интеллектуальных прав есть точка зрения, согласно которой правопорядок ошибочно распространил исключительные права на отмеченные нематериальные объекты. В частности, О.А. Городов считает, что право использования наименования места происхождения товара в связи с необладанием абсолютного характера не может выступать в качестве исключительного права. В обоснование своей позиции автор приводит довод о том, что право использования указанного нематериального объекта в Законе «О товарных знаках, знаках обслуживания» не предусматривалось как исключительное<sup>25</sup>.

Схожую по содержанию позицию высказывает В.С. Зотова. По мнению автора, право использования наименования места происхождения то-

вара не является исключительным ввиду того, что на стороне обладателей прав на данный объект может быть множество лиц, которые лишены возможности запрещать друг другу использовать общий объект. Кроме того, правообладатели лишены правомочия распоряжения исключительным правом, и единственным их правомочием относительно этого объекта является право использования<sup>26</sup>. Говоря об абсолютности, С.А. Сеницын в свою очередь отмечает, что коллективный товарный знак не может рассматриваться в контексте абсолютных прав, ибо тут также на стороне обладателей прав выступает множество лиц, где каждый из них имеет в равной степени права на использование товарного знака<sup>27</sup>. Вопреки позициям В.С. Зотовой и С.А. Сеницына подчеркнем, что если нет запрета на действие всяких лиц, то это не является атипичным для субъективных (абсолютных) гражданских прав, ибо об этом свидетельствует наличие института собственности<sup>28</sup>. Кроме того, с учетом анализа современных исследований зарубежной цивилистики трудно в полной мере разделять мнение ученых, согласно которому право использования в отношении наименования места происхождения товара может быть единственным правомочием обладателей прав на эти объекты, ибо согласно результатам одного из фундаментальных исследований зарубежной цивилистики, посвященного субъективным правам, распоряжением может считаться в том числе отказ от права, его реализация и (или) защита<sup>29</sup>. В этой связи мы не можем в полной мере утверждать, что у права на наименование происхождения товара отсутст-

<sup>23</sup> См.: Лабзин М.В. Право запрещать как юридическое содержание исключительного права // Патенты и лицензии. – 2009. – № 7. С. 14–19; Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. – 2011. – № 5. С. 15–26.

<sup>24</sup> Спиридонова Н.Б. Структура исключительного права: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2022. С. 8.

<sup>25</sup> Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 122.

<sup>26</sup> Зотова В.С. Является ли право на наименование места происхождения товаров исключительным? // Патенты и лицензии. №4. 2015. С. 34–42.

<sup>27</sup> Сеницын С.А. Общее учение об абсолютных и относительных субъективных гражданских правах: дисс. .... докт. юрид. наук. – М., 2017. С. 257.

<sup>28</sup> Спиридонова Н.Б. Структура исключительного права: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2022. С. 22.

<sup>29</sup> См.: Цит. по: Третьяков С.В. Развитие учения о субъективном частном праве в зарубежной цивилистике: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2022. С. 166; Третьяков С.В. О проблеме догматической квалификации «правомочия распоряжения» // Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 317–345; Третьяков С.В. Право на чужое поведение и право на защиту // Вестник гражданского права. – 2019. – Т. 19. – № 3. С. 7–36; Третьяков С.В. Распоряжение правом на чужое поведение: юридическая природа и догматическая квалификация // Вестник гражданского права. – 2019. – Т. 19. – № 2. С. 7–26.

вует правомочие распоряжения. Однако, данный аспект (отказ прав как способ распоряжения) требует более глубокого анализа, что выходит за рамки предмета настоящей статьи.

Вместе с тем, А.С. Аникин тоже скептически относится к негативной концепции, отрицая его доминирующее положение в содержании исключительных прав. Автор рассматривает субъективное право не как дозволенное поведение, а как его «вид и мера»<sup>30</sup>. Далее автор подчеркивает, что поведение субъекта исключительного права представляет особую важность для правопорядка и правовой регламентации правоотношений, и, тем самым, обеспечивает субъектам исключительных прав возможность независимо от других извлекать пользу из объекта, принадлежащего ему<sup>31</sup>.

Е.С. Шпак, в свою очередь, признавая оба правомочия, дает им равную оценку. Однако с содержательной точки зрения он дает предпочтение позитивному правомочию, ибо по ее мнению данное правомочие является более важным<sup>32</sup>. Данную позицию поддерживает Галева Р.Ф.<sup>33</sup>, о чем пишет в своей работе, посвященной правовой природе исключительного права и его роли в гражданском обороте.

Следует отметить, что зарождение позитивной и негативной концепции имеют достаточно глубокие корни и веские основания. Они являются продуктом тщательного анализа и научного исследования определенных ученых в данной сфере. Так, если обратиться к истории, то можно обнаружить, что первоначально правовая регламентация отношений, связанных с продуктами интеллектуального труда, осуществлялось посредством предоставления привилегий, что давало держателю монополию на использование продукта интеллектуального труда. Здесь можно согласиться с А.С. Ворожевич, что привилегии без сомнения были спроектированы по позитивной модели<sup>34</sup>.

Однако на данном этапе развития общества отношения, связанные с продуктами интеллек-

туального труда, выглядят иначе, ибо на законодательном уровне не имеется каких-либо запретов для субъектов интеллектуальных прав, что могли бы препятствовать использованию авторами (изобретателями) своего продукта интеллектуального труда. Иными словами, для использования авторами (изобретателями) своего продукта интеллектуального продукта не надо приобретать исключительное право, какую-то привилегию.

Если человек, создавший какое-либо изобретение, попадающее под патентно-правовую охрану, начинает эксплуатировать свое изобретение без получения патента, то такое его действие не может расцениваться как противоправное. К тому же изобретателю, исходя из нематериальности объекта, не нужно (как в ситуации с вещами) бороться за получение фактической власти над объектом, тем более отнимать его у других лиц. Что касается авторских прав, то исключительные (имущественные) права на произведения возникают с момента создания. Однако если допустить, что нет такого монопольного права в виде исключительных прав, то в этом случае автор считается лишенным государственной поддержки в форме гарантии. Следовательно, наряду с авторами (творцами) другие заинтересованные лица могли бы использовать объект. Необходимо заметить, что схожая ситуация действует в отношении средств индивидуализации. Иначе говоря, лицу, осуществляющему коммерческую деятельность, необходимо индивидуализировать свои товары или услуги каким-то обозначением, чтобы они не смешались с аналогичными товарами или услугами. Но следует отметить, что в целях применения лицом обозначения для индивидуализации своей продукции наличие исключительных прав не требуется. Однако в случае отсутствия регистрации обозначения в качестве товарного знака для индивидуализации товара возникает риск того, что с аналогичным обозначением и товаром на рынок

<sup>30</sup> Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. – М.: «Статут», 2004. С. 141.

<sup>31</sup> Аникин А.С. Указ соч. С. 38.

<sup>32</sup> См.: Шпак Е.С. Осуществление и защита прав на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный знак: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. С. 35.

<sup>33</sup> См.: Галева Р.Ф. Исключительное право: правовая природа и роль в гражданском обороте: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. С. 91.

<sup>34</sup> Ворожевич А.С. Указ. соч. С. 34.

может выйти другой предприниматель, что приведет к путанице. Поскольку потребитель не сможет идентифицировать источник происхождения товара, то возникнет риск утраты эффективности его обозначения<sup>35</sup>. Значит, отсутствие исключительных прав на обозначение для индивидуализации товара или услуг не приведет к ожидаемым результатам. Поэтому можно согласиться с доводом М.А. Мирошниковой, что исключительный характер права на продукты интеллектуального труда проявляется в позитивной стороне (в правовой монополии), а абсолютный характер выражается в негативной стороне<sup>36</sup>. Наряду с этим возникновение такого права, в целом, не зависит от воли пассивных субъектов<sup>37</sup>. Кроме того исключительность никак не означает, что «право принадлежит одному лицу, оно закрепляется исключительно за лицом или лицами, определенными законом и по основаниям, им установленными»<sup>38</sup>.

Данные позиции ученых, а также сама природа исключительных прав дают нам основание полагать, что более правильным, на наш взгляд, является смешанный подход к определению содержания исключительного права. Мы считаем, что здесь негативное и позитивное правомочия следует рассматривать как эквивалентно равные элементы в составе исключительного права, где один не имеет приоритета над другим. К тому же, если действовать путем наложения запрета или ограничения на доступ к продуктам интеллектуального труда, не давая должного внимания другому важному аспекту – позитивному правомочию, разрешающему самому использовать объект, то это приведет к снижению, а не увеличению экономического потенциала соответствующих объектов. Поскольку позитивные правомочия, несомненно, определяют экономическую сущность исключительного права и предоставляют правообладателю самостоятельно извлекать пользу в рамках удов-

летворения своих потребностей, тогда как негативные правомочия:

– обеспечивают надлежащее извлечение пользы соответствующего объекта при их использовании, иными словами, удовлетворение экономических интересов (получение прибыли) обладателя исключительных прав прямо зависит от позитивного правомочия;

– использования результатов интеллектуального труда, но эффективность извлечения экономической выгоды посредством позитивного правомочия обеспечивается именно негативным правомочием, ибо без соответствующего разрешения правообладателя другие лица не могут использовать определенный объект интеллектуальных прав и тем самым не составляют ему конкуренцию в получении прибыли и т.д.

Традиционно в доктрине гражданского права при характеристике субъективного гражданского права выделяются два аспекта – внутренняя и внешняя стороны<sup>39</sup>. Такое понимание субъективных прав также можно применить в отношении исключительных прав. Внутренняя сторона исключительного права призвана определять отношения по реализации господства над объектом интеллектуальных прав, а внешняя сторона – возможность введения запрета использования этого объекта другими лицами. Стоит также отметить, что содержание исключительного права, наряду с позитивной и негативной правомочиями, включает в себя и право распоряжения. Иными словами, содержание исключительного права состоит из права использования, права разрешать и запрещать и права распоряжения<sup>40</sup>.

Отсюда следует определение исключительного права: это абсолютное имущественное субъективное гражданское право, признаваемое на все объекты интеллектуальных прав, позволяющее его обладателю эксклюзивное извлечение эконо-

<sup>35</sup> Ворожевич А.С. Указ. соч. С. 36–37.

<sup>36</sup> Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003. С. 53.

<sup>37</sup> Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. С. 20.

<sup>38</sup> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации: сборник статей. – М.: Статут, 2003. С. 120.

<sup>39</sup> Подробнее про структуру субъективных гражданских прав см.: Третьяков С.В. Некоторые аспекты формирования основных теоретических моделей структуры субъективного частного права // Вестник гражданского права. – 2007. – № 3. С. 242–260

<sup>40</sup> Право распоряжение в содержании исключительного права нами было рассмотрено в рамках отдельной статьи, подробнее об этом см.: Сидиков Д.А. Распоряжение исключительными правами по гражданскому законодательству Республики Таджикистан // Государственное управление. – 2024. – № 1 (66). С. 222–226.



мической выгоды посредством использования соответствующего объекта и одновременное запрещение другим лицам использовать такой объект, а также наделяющие возможностью распоряжаться принадлежащим ему правом.

Определив понятие и объем субъективного исключительного права, отметим, что именно категория «исключительное право» должна применяться в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, тогда как применение термина «имущественные права», которым законодатель неудачно подменил исключительные права в новом ГК РФ, на наш взгляд, является нецелесообразным. Мы считаем, что именно категория «исключительное право» четко и ясно характеризует абсолютное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Подмена же категорий в ст. 1238 и 1241 ГК РФ не придает ясности, а наоборот, добавляет абстрактность, поскольку, в гражданском праве имущественные права имеют широкое понятие и свои особенности. Так, в качестве субъективного имущественного права могут выступать право собственности, право требования в обязательственных правоотношениях (в отношениях между кредитором и должником), а также исключительные права. Имущественное право, наряду с тем, что выступает как субъективное гражданское право, в зависимости от абсолютности и относительности выполняет функцию «группирования» всех субъективных гражданских прав (вещных, обязательственных, интеллектуальных), объектом которых выступает имущество. Исключительное право как особый вид имущественного права является конкретизацией последнего для обозначения прав на объекты интеллектуальных прав – продукты интеллектуального труда и средства индивидуализации, ровно как права собственности для вещей. Более того, исключительность этого права придает субъекту (обладателю) особый статус, тем самым «отделяет владеющего субъекта от невладеющего»<sup>41</sup>.

Во-вторых, если предметно рассмотреть новый ГК РФ (2022 г.), то в ст. 1238 и 1241 можно обнаружить, что в отношении продуктов интеллектуального труда и средств индивидуализации предусмотрена категория «имущественные права интеллектуальной собственности», где правовая природа последнего определяется как абсолютные имущественные права «интеллектуальной собственности». Стоит подчеркнуть, что не все имущественные права в системе субъективных интеллектуальных прав являются абсолютными, что утверждают ст. 1238 и 1241 ГК РФ. В частности, право на вознаграждение за служебное произведение (изобретение и т.д.) выступает как относительное имущественное неотчуждаемое право.

Кроме этого, ясное понимание сути лицензионных договоров (исключительная и неисключительная) можно получить через призму категории «исключительные права», а не «имущественные права». Например, когда по договору исключительной лицензии предоставлены исключительные права, то тут ясно, что лицензиат **исключительно** (только он сам) может использовать соответствующий объект интеллектуальных прав. А в неисключительной лицензии понятно, что лицензиат не является **исключительным** монополистом в использовании соответствующего объекта интеллектуальных прав. Иначе говоря, лицензиат в неисключительной лицензии не наделен той абсолютной монополией, которой наделен лицензиат в исключительной лицензии, ибо в неисключительной лицензии монополия лицензиата действует лишь по отношению к третьим лицам, которые не имеют такого разрешения, но не по отношению к правообладателю и аналогичным лицензиатам<sup>42</sup>.

Таким образом, соглашаясь с точкой зрения А.Л. Маковского, отметим, что понимание исключительного права только как разновидности абсолютного права, а именно лишь как «право-запрета» или «право-монополии» (как в случае нашего ГК РФ – абсолютная имущественная «интеллектуальная собственность») является очень узкой интерпретацией, что отражает всего лишь «внеш-

<sup>41</sup> Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях: дисс. д-ра. юрид. наук. – М., 2014. С. 94

<sup>42</sup> Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дисс. д-ра. юрид. наук. – М., 2007. С. 27.

нюю» сторону исключительности, то есть взаимоотношения правообладателя с иными лицами, в то время как в тени оказывается не менее значимая другая сторона указанных прав – основания их исключительности, а именно:

1) обладателю исключительного права предоставляется возможность использовать в соответствии с законом и под его защитой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

2) обладатель исключительного права относится к той категории лиц, за которыми закон признает возможность быть субъектом исключительных прав соответствующего вида;

3) за изъятиями, установленными законом, никто не вправе без согласия правообладателя исключительного права использовать являющиеся объектом этого права результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации<sup>43</sup>.

На основе вышесказанного предлагаем в ст. 1238 ГК РФ в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации предусмотреть (иначе можно сказать, вернуть) категорию «исключительное право», которое, по сути, является имущественным правом.

Кроме того, исследовав определение понятия и содержания исключительного права (позитивное и негативное правомочия, а также правомочие распоряжения), предлагаем изложить ч. 1 ст. 1241 ГК РФ в следующей редакции:

«1. Обладатель исключительных (имущественных) интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, вправе по-своему усмотрению осуществлять, разрешать и запрещать использование такой результат или такое средство любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом

на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, если настоящим Кодексом и законом не предусмотрено иное».

Следующим важным моментом, на котором стоит заострить внимание, является вопрос о том, охватывают ли исключительные права личные неимущественные права.

Данный аспект, на наш взгляд, представляет ценным ввиду того, что именно под влиянием монистической концепции прав на результаты интеллектуальной деятельности в ч. 2 ст. 1128 ГК РФ (2005 г.) была включена следующая норма: «Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации включают личные неимущественные и имущественные правомочия». Данную точку зрения законодателя поддерживали и в доктрине гражданского права. Так, А.П. Сергеев отмечает, что исключительные права наряду с имущественными правами включают в себя и личные неимущественные (моральные) права<sup>44</sup>. Далее автор поясняет, что субъективные авторские права в силу самой их природы являются исключительными<sup>45</sup>. Кроме того, он подчеркивает, что неотчуждаемость личных неимущественных (моральных) прав дополнительно подтверждает их исключительность<sup>46</sup>.

В.И. Еременко также отмечал, что исключительное право изобретателя имеет двойственную природу, а именно включает в себя как моральные (личные), так и имущественные права<sup>47</sup>.

Противоположной позиции по данному вопросу придерживается В.А. Дозорцев (сторонник дуалистической концепции), с чем мы согласны. Так, В.А. Дозорцев, проанализировав исключительные права, делает заключение, что эти права являются имущественными правами, а личные неимущественные права не включаются в понятие исключительного права<sup>48</sup>. Данную позицию автора разделяли

<sup>43</sup> Цит. по: *Синицын С.А.* Общее учение об абсолютных и относительных субъективных гражданских прав: дисс. д-ра. юрид. наук. – М., 2017. – С. 259; Гражданский кодекс Российской Федерации. Комментарий под ред. А.Л. Маковского. – М., 2008. С. 288–289, 291.

<sup>44</sup> См.: *Сергеев А.П.* Право интеллектуальных собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, перераб. и доп. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 19.

<sup>45</sup> Там же. – С. 193.

<sup>46</sup> См.: *Сергеев А.П.* Исключительное право: достижение отечественной цивилистики или тормоз для оборота имущественных прав? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2023. – № 6. – С. 10.

<sup>47</sup> См.: *Еременко В.И.* Содержание и природа исключительных прав // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. С. 37–38.

<sup>48</sup> См.: *Дозорцев В.А.* Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / Исслед. Центр частного права. – М.: Статут, 2005. С. 138.

В.А. Лапач<sup>49</sup> и др., в том числе таджикские ученые. В частности, И.Г. Ахмеджонов предлагал исключить из состава исключительных прав личные неимущественные права (ч. 2 ст. 1128 ГК РТ (2005 г.)), так как исключительные права носят только имущественный характер<sup>50</sup>. Между тем другие ученые, проводя сравнительный анализ ст. 1226 ГК РФ и ст. 1128 ГК РТ, пришли к мнению, что понятие «исключительное право» по законодательству Республики Таджикистан имеет широкое толкование<sup>51</sup>.

Далее возникает еще один вопрос: если ГК РТ (2005 г.) определил исключительное право как **общую категорию**, объединяющую имущественные и личные неимущественные права, для обозначения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ч. 1 ст. 1128), то тогда в чем смысл был закрепления категории «право интеллектуальная собственность» в ГК РТ (2005 г.) (в ч. 1 ст. 1128 отмечено, что неясно, обладателю права интеллектуальной собственности принадлежат исключительные права в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые защищаются в отношении всех и каждого).

Итак, выступая против объединения имущественных и личных неимущественных прав в рамках конструкции единого исключительного права, мы считаем, что такой подход представляется неправильным по следующим причинам: во-первых, исключительные права и личные неимущественные права дифференцируются в зависимости от объектов интеллектуальных прав. В частности, исключительные права могут распространяться, как на продукты интеллектуального труда, так и на приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, наименование места происхождения товара и т.д.). Личные неимущественные права, в свою очередь, не распростра-

няются на средства индивидуализации. Во-вторых, исключительные права в отличие от личных неимущественных прав (ч. 2 ст. 1240 ГК РТ) носят темпоральный (срочный) характер. В-третьих, они отличаются в зависимости от характера их нарушения (нарушение исключительного права не всегда влечет нарушение личных неимущественных прав и наоборот) и способов защиты указанных субъективных прав.

Отрадно, что разработчики нового ГК РТ (2022 г.) отошли от объединения имущественных и личных неимущественных прав в рамках единого субъективного права (исключительного права) в ст. 1238 (содержание интеллектуальных прав), однако они «порадовали» нас подменой категориями (исключительного на имущественное), о чем мы выше писали. Но несмотря на (отказ от монистической концепции) без изменения остается ч. 1 ст. 34 Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах»<sup>52</sup>, где исключительным правом исполнителя названы право на имя и на защиту репутации. Это лишний раз свидетельствует об отрывности специальных законов в сфере интеллектуальных прав от ч. 3 ГК РТ, предусматривающий общие положения.

В целом исключительное право на каждый отдельный объект интеллектуальных прав имеет самостоятельную характеристику и дифференцируется в монополии, в делимости исключительного права (по объекту), а также в способах использования объекта. В частности, исключительные авторские права обладателя направлены на охрану объекта от копирования и заимствования. Здесь речь идет о том, что охраняется форма объекта (произведения). Однако следует констатировать, что при объективных совпадениях (без копирования и заимствования) это право не действует. Относительно данного явления Э.П. Гаврилов в своей работе привел наглядный пример, где автор, зарегистри-

<sup>49</sup> См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 470.

<sup>50</sup> Ахмеджонов И.Г. Юридическая природа авторских договоров по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. С. 21–22.

<sup>51</sup> Цит по: Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в Интернете: дис. ... док-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 186.; Гаюров Ш.К., Расулов Б.Р., Каримзода Ш. К., Гаффорзода И.Г., Косимов Ф.А. Право интеллектуальной собственности Республики Таджикистан / Под. ред. проф. Ш.К. Гаюрова. – Душанбе: «Эр-граф», 2017. С. 54–55 (на тадж. яз.).

<sup>52</sup> Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» от 13 ноября 1998 г., № 726 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Адлия: Централиз. банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

ровав свое произведение в Российском авторском обществе, не торопился с его опубликованием. Спустя какое-то время он заметил, что аналогичное произведение на практике используются третьими лицами. В данном случае автор не может заявить, что его произведение было скопировано этими лицами и его исключительные авторские права были нарушены. Даже после опубликования автором своего зарегистрированного произведения он не может запретить им использовать (свое) произведение, ибо невозможно аргументировать факт копирования произведения автора<sup>53</sup>.

В отличие от исключительного авторского права патентные права не ограничиваются охраной объекта от копирования или заимствования. Исключительные патентные права действуют и против тех лиц, которые создали аналогичное (или сходное, с использованием эквивалентов) решение. Стоит отметить, что тут исключением является право преждепользования, обладатель которого сохраняет право на дальнейшее использование изобретения<sup>54</sup> или промышленного образца<sup>55</sup> без расширения его объема.

Исключительное право на товарный знак, оформляя монополию над использованием определенного обозначения, в свою очередь, пресекает использование третьими лицами тождественных или схожих с ним до степени смешения обозначений независимо от того, заимствовали эти лица свое обозначение от зарегистрированного товарного знака или нет. Например, в 2016 г. ООО «А» в Национальном патентно-информационном центре зарегистрировал обозначение «ASMAN» в качестве товарного знака по товарам класса 30. Однако спустя некоторое время (в 2021 г.) было обнаружено, что на рынке другая компания ООО «Б» использует обозначение «OSMAN» для индивидуализации товаров по классу 30. Правообладатель обратился

в Экономический суд г. Душанбе с требованием запретить дальнейшее использование обозначения «OSMAN», схожего до степени смешения с его товарным знаком «ASMAN» по товарам класса 30, и взыскать упущенную выгоду в размере 40 000 сомони. Экономический суд г. Душанбе, рассмотрев исковое заявление правообладателя, удовлетворил его в части запрета использования обозначения «OSMAN», а требование о взыскании упущенной выгоды в размере 40 000 сомони было отклонено<sup>56</sup>.

Что касается делимости исключительного права (по объекту), то тут следует отметить, что в сфере авторского права исключительное право распространяется как на само произведение в целом, так и на его отдельные части, которые являются продуктом творческого труда и которые могут использоваться самостоятельно. К таким частям ст. 6 Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах»<sup>57</sup> относит название произведения, персонажи и т.д.

Вместе с тем в сфере патентного права исключительное право на запатентованное изобретение и промышленные образцы наоборот является неделимой. В частности, согласно ч. 2 ст. 26 Закона Республики Таджикистан «Об изобретениях» изобретение считается использованным лишь тогда, когда используется **каждый признак**, приведенный в независимом пункте формулы или эквивалентному ему признаку, известному в качестве такового в данной области техники на дату начала использования. В случае с промышленным образцом он считается использованным только тогда, когда используются **все существенные признаки**, представленные на изображении изделия и приведенные в описании промышленного образца (ч. 3 ст. 24 Закона Республики Таджикистан «О промышленных образцах»). Сказанное свидетельствует о том, что исключительное право не распространяется на отдельные при-

<sup>53</sup> Гаврилов Э.Л. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. – М.: Изд-во «Юрсервитум», 2015. С. 215–216.

<sup>54</sup> Статья 31 Закона Республики Таджикистан «Об изобретениях» от 28 февраля 2004 г. № 17 с послед. изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // Адлия: Централиз. банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

<sup>55</sup> Статья 26 Закона Республики Таджикистан «О промышленных образцах» от 28 февраля 2004 г., № 16 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Адлия: Централиз. банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

<sup>56</sup> Определение Экономического суда г. Душанбе от 12 апреля 2022 г. по делу №1-29/22

<sup>57</sup> Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» от 13 ноября 1998 г. под № 726 с послед. изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // Адлия: Централиз. банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

знаки, включенные в независимый пункт формулы изобретения, и на отдельные признаки промышленного образца, а охватывает их в целом как единое целое. Поэтому, если лицо не использует хотя бы один из существенных признаков промышленного образца, то такое лицо не нарушает исключительного права на образец. То же самое можно сказать и относительно изобретения. Однако тут следует учесть, что если формула изобретения состоит из нескольких независимых пунктов, то в отношении каждого пункта возникает отдельное исключительное право.

О делимости исключительного права на товарный знак в Законе Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания»<sup>58</sup> прямо не отражено. Вместе с тем из положений ст. 27 можно сделать вывод, что оно является скорее неделимым, ибо на отдельные охраняемые элементы товарного знака, используемых отдельно, при условии, если эти элементы не являются доминирующим и не определяют существо товарного знака, не возникает исключительное право. Однако регистрация товарных знаков осуществляется относительно товаров разных классов (видов). В такой ситуации, безусловно, в отношении товаров каждого класса возникает самостоятельное право.

Говоря о способах использования объектов интеллектуальных прав, необходимо отметить, что обладатель исключительных прав может использовать соответствующий объект любым способом и в любой форме (ч. 1 ст. 1241 ГК РТ). Именно в использовании объектов интеллектуальных прав отражается позитивное правомочие. Вместе с тем отдельные законы в сфере интеллектуальных прав предусматривают конкретные способы использования объекта интеллектуальных прав. В частности, в ч. 1 ст. 16 Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрены следующие способы использования объекта авторского и смежного права: воспроизведение и распространение произведения, импорт экземпляров произведения, публичный показ, публичное исполнение, передача для всеобщего сведения путем передачи в эфир, передача для всеобщего сведения по кабелю и т.д.

В сфере патентного права действуют следующие способы использования объектов: изготовление, применение, ввоз, продажа, иное введение в хозяйственный оборот, хранение с этой целью последующего введения продукта, содержащего запатентованное изобретение, применение способа и т.д. (ч. 1 ст. 26 Закона Республики Таджикистан «Об изобретениях», ч. 2 ст. 24 Закона Республики Таджикистан «О промышленных образцах»).

В сфере средств индивидуализации определены следующие способы использования объектов: применение знака в товарах, этикетках и т.д. (ч. 4 ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», ч. 3 ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О географических указаниях»).

Анализ положений приведенных выше законов в сфере интеллектуальных прав показывает, что продукты интеллектуального труда могут использоваться следующими способами: введением в имущественный оборот материальных носителей, в которых воплощены продукты интеллектуального труда и средства индивидуализации; производством носителей и воспроизведением, распространением, импортом и экспортом экземпляров, воплощенных в них соответствующих объектов, показом, исполнением, трансляцией таких объектов, а также применением в практической деятельности в самом широком смысле и т.д.

Таким образом, несмотря на принятый новый ГК РТ, в нем имеются определенные проблемы в сфере интеллектуальных прав, в частности, в части определения категории «исключительное право». Кроме этого, существуют некоторые противоречия между ГК РТ, предусматривающим общие положения об интеллектуальных правах, и отдельными законами в данной сфере.

Проанализировав обозначенные в статье проблемные аспекты, нами были выдвинуты определенные предложения и рекомендации по их устранению, что, на наш взгляд, станет еще одним кирпичиком в устойчивом строении законодательства Республики Таджикистан в сфере интеллектуальных прав.

<sup>58</sup> Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 марта 2007 г., № 234 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Адлия: Централиз. банк правовой информации Республики Таджикистан. Версия 6.0. // М-во юстиции РТ. – Душанбе, 2022. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (дата обращения: 10 сентября 2023 г.).

**Список литературы:**

1. Александровский Ю.В. Авторское право. Закон. 20 марта 1911 г. Исторический очерк, законодательные мотивы и разъяснения. – СПб, 1911. 176 с.
2. Аникин А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: дисс ... канд. юрид. наук. – М., 2008. 240 с.
3. Ахмеджанов И.Г. Юридическая природа авторских договоров по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. 198 с.
4. Белов В.А. Гражданское право: особенная часть: учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. 767 с.
5. Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2021. 546 с.
6. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. – М.: Изд-во «Юрсервитум», 2015. 492 с.
7. Галева Р.Ф. Исключительное право: правовая природа и роль в гражданском обороте: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. 182 с.
8. Гаюров Ш.К., Расулов Б.Р., Каримзода Ш. К., Гаффорзода И.Г., Косимов Ф.А. Право интеллектуальной собственности Республики Таджикистан / Под. ред. проф. Ш.К. Гаюрова. – Душанбе: «Эр-граф», 2017. 312 с. (на тадж. яз.).
9. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер, 2006. 448 с.
10. Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2014. 348 с.
11. Дедков Е. Пресечение и запрещение нарушения исключительного права // Хозяйство и право. – 2011. – № 2. С. 88–96
12. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие, система, задачи кодификации: сборник статей. – М.: Статут, 2003. 416 с.
13. Еременко В.И. Содержание и природа исключительных прав // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. С. 28–38.
14. Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. – 2011. № 5. – С. 15–26.
15. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын. – М.: ООО «Контракт», 2019. – 208 с.
16. Зенин И.А. Изобретательское право: природа, функции, развитие // Советское государство и право. – 1980. – № 2. С. 48–56.
17. Зотова В.С. Является ли право на наименование места происхождения товаров исключительным? // Патенты и лицензии. – № 4. – 2015. С. 34–42.
18. Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. – Петроград, 1916. 791 с.
19. Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. 265 с.
20. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. 714 с.
21. Котиа С.Т. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности: понятие, сущность и правомочие правообладателя // Российский судья. – 2011. – № 4. С. 32–34
22. Лабзин М.В. Право запрещать как юридическое содержание исключительного права // Патенты и лицензии. – 2009. – № 7. С. 14–19.
23. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 544 с.

24. *Маковский А.Л.* Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право современной России. – М.: Статут, 2008. С. 103–141.
25. *Меликов У.А.* Правовой режим объектов гражданских прав в Интернете: дис. ... докт. юрид. наук. – Душанбе, 2018. 404 с.
26. *Мирошникова М.А.* Сингулярное правопреемство в авторских правах: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003. 264 с.
27. *Онопrienко О.Ф.* Интеллектуальные права на селекционные достижения в России // Патенты и лицензии. – 2010. – № 3. С. 10–18.
28. Определение Экономического суда г. Душанбе от 12 апреля 2022 г. по делу № 1-29/22.
29. *Пиленко А.А.* Право изобретателя: книга 3. М., 1902–1903. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://libertarium.ru/pilenko-3-1.html> (дата обращения: 14 сентября 2023 г.).
30. *Победоносцев К.П.* Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. – М.: Статут, 2002. 800 с.
31. *Раевич С.И.* Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения. Авторское право. – Ленинград: Государственное издательство, 1926. 142 с.
32. *Рузакова О.А.* Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дисс. д-ра. юрид. наук. – М., 2007. 497 с.
33. *Савина В.О.* Соотношении норм предпринимательского права и права интеллектуальной собственности // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 8. С. 45–52.
34. *Савина В.С.* Эволюция концепции право интеллектуальной собственности: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2019. 384 с.
35. *Сергеев А.П.* Исключительное право: достижение отечественной цивилистики или тормоз для оборота имущественных прав? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2023. – № 6. С. 2–18.
36. *Сергеев А.П.* Право интеллектуальных собственности в Российской Федерации. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. 752 с.
37. *Сидиков Д.А.* Распоряжение исключительными правами по гражданскому законодательству Республики Таджикистан // Государственное управление. – 2024. – № 1 (66). С. 222–226.
38. *Синицын С.А.* Общее учение об абсолютных и относительных субъективных гражданских правах: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2017. 604 с.
39. *Спиридонова Н.Б.* Структура исключительного права: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2022. 183 с.
40. *Третьяков С.В.* Некоторые аспекты формирования основных теоретических моделей структуры субъективного частного права // Вестник гражданского права. – 2007. – № 3. С. 242–260.
41. *Третьяков С.В.* О проблеме догматической квалификации «правомочия распоряжения» // Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Л.М. / Отв. ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 317–345.
42. *Третьяков С.В.* Право на чужое поведение и право на защиту // Вестник гражданского права. – 2019. – Т. 19. – № 3. С. 7–36.
43. *Третьяков С.В.* Развитие учения о субъективном частном праве в зарубежной цивилистике: дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2022. 495 с.
44. *Третьяков С.В.* Распоряжение правом на чужое поведение: юридическая природа и догматическая квалификация // Вестник гражданского права. – 2019. – Т. 19. – № 2. С. 7–26.
45. Труды кафедры Юнеско по интеллектуальной собственности. Т. 1: Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России. – М.: ИМПЭ, 1999. 57 с.
46. *Чеговадзе Л.А.* Структура и состояние гражданского правоотношения. – М.: «Статут», 2004. 542 с.
47. *Шершеневич Г.Ф.* Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. 313 с.
48. *Шпак Е.С.* Осуществление и защита прав на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный знак: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. 202 с.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

*Ахобекова Р.А.* Понятие модификации программ для ЭВМ по российскому праву: действующее регулирование и возможные подходы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 31–40.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_4

**For citation:**

*Akhobekova R.A.* The concept of modification of computer programs under Russian law: current regulation and possible approaches // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 31–40. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_4

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_4

# Понятие модификации программ для ЭВМ по российскому праву: действующее регулирование и возможные подходы



**Р.А. Ахобекова,**

*советник практики ИС/ИТ Nextons в Санкт-Петербурге,*

*г. Санкт-Петербург, Россия*

*ORCID 0009-0003-5262-988X*

*ID РИНЦ 1191261*

*Статья посвящена содержанию понятия модификации программ для ЭВМ по российскому законодательству, толкованию этого понятия в российской судебной практике и в научной литературе, а также связанным с этим понятием переработки объектов авторских прав и адаптации программ для ЭВМ. Автор приходит к выводу о том, что модификация, скорее, должна рассматриваться как форма переработки, а не как особый способ использования программ для ЭВМ. При этом законодательное понятие модификации и связанные с ним положения требуют реформирования, учитывая сложности и вопросы, которые возникают в связи с понятием модификации.*

**Ключевые слова:**

интеллектуальная собственность; авторское право; объекты авторских прав; программы для ЭВМ; переработка объектов авторских прав; переработка программ; модификация программ; адаптация программ; способы использования объектов авторских прав



### Введение

Вопросы переработки (модификации) программы для ЭВМ (программ) неоднократно рассматривались в российской научной литературе<sup>1</sup>, в том числе автором настоящей статьи<sup>2</sup>. Судя по росту количества научных работ по этой теме, особый интерес она (как и другие темы, связанные с регулированием программ для ЭВМ) вызывает последние несколько лет, что, возможно, вызвано трендом на цифровизацию.

Согласно закону модификацией, т.е. переработкой программы для ЭВМ, является внесение в нее любых изменений, кроме адаптации (изменений, необходимых для нормального функционирования программы на конкретных технических устройствах или под управлением конкретных программ пользователя (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ)<sup>3</sup>. Иными словами, переработка программ для ЭВМ сформулирована шире и охватывает не только творческие изменения.

Во многих работах презюмируется такое толкование законодательного понятия модификации, согласно которому модификация программ для ЭВМ рассматривается как разновидность переработки объектов авторских прав, соответственно, в результате модификации (исходя из системного толкования) должны создаваться новые программы для ЭВМ (которые можно условно назвать производными)<sup>4</sup>. Некоторые из авторов этих работ рассматривают правовые проблемы, связанные со специальным законодательным понятием

модификации, и предлагают различные варианты решения (в том числе, например, прямое закрепление модификации в качестве самостоятельного способа использования программ, в результате реализации которого не создаются самостоятельные объекты).

Однако есть другая, менее распространенная позиция (хотя и разделяемая некоторыми авторитетными учеными), согласно которой модификация – это особый вид переработки, в результате которой новые производные программы могут как создаваться, так и не создаваться<sup>5</sup>. При этом дефиниция модификации определена законодателем таким образом, чтобы обеспечить контроль правообладателя над программой и любыми ее версиями, в том числе такими, в которые внесены незначительные изменения. Это интересная позиция, и она дает основание еще раз комплексно осмыслить вопросы модификации и связанной с ней адаптации программ для ЭВМ, что и будет сделано в настоящей статье.

Перед детальным рассмотрением темы стоит отметить, что, несмотря на разное толкование положений действующего законодательства, авторы по существу сходятся в главном: для возникновения новой производной программы ЭВМ необходимо творчески переработать программу. Тем не менее анализ законодательных положений и их различных интерпретаций – это не просто спор о терминах или

<sup>1</sup> См., например: *Сандалова С.В.* Правовые особенности производных и составных программ для ЭВМ / С.В. Сандалова // Вестник науки и образования. 2015. № 3 (5). С. 141–146. *Ахмедов Г.А.* Проблемы регулирования модификации программного обеспечения [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28). Июнь. С. 20–26. URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/software-modification-regulation-issues> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.). *Никифоров А.А.* Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 3 (29). Сентябрь. URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/difficult-fate-of-modifications-of-computer-programs-due-to-their-recognition-as-derivative-works> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>2</sup> *Ахобекова Р.А.* Производные программы для ЭВМ: почему правовые вопросы сложнее, чем может показаться на первый взгляд // Хозяйство и право. 2020. № 8. С. 29–40. *Ахобекова Р.А.* Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике / Р.А. Ахобекова // Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27–38.

<sup>3</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 21 октября 2024 г.) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета». 22 декабря 2006 г. № 289.

<sup>4</sup> *Ахмедов Г.А.* Там же. *Никифоров А.А.* Там же. *Смирнова Е.Ю., Серго А.Г.* Свободное ПО в реестре российских программ // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 1. С. 5–20. *Гинодман Е.Н.* Критерии правомерной адаптации программ для ЭВМ [Электронный ресурс] // Сайт «RusЮрист.ру». 2021. (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>5</sup> *Калятин В.О.* О некоторых вопросах переработки программ или переработку разрешить нельзя запретить / В.О. Калятин // Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э.П. Гаврилова: Сб. ст. / Под ред. С.В. Бутенко, В.С. Витко, А.А. Рукавишниковой. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2023. С. 134. *Горохов Е.А.* Модификация программного обеспечения как самостоятельный вид использования объекта интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Сайт «RusЮрист.ру», 2020 (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

схоластическое рассуждение, такой анализ может иметь важное научное и теоретическое значение.

### Понятие модификации в российском законодательстве

Понятие модификации определено в подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Как отмечалось выше, под переработкой (модификацией) программ для ЭВМ понимается любое изменение, кроме адаптации. В том же п. 2 ст. 1270 ГК РФ установлено, что под переработкой понимается создание производного произведения.

Позиция, состоящая в том, что модификация – это не разновидность обычной переработки, а специальный способ использования программ для ЭВМ, во многом основана на буквальном толковании цитируемой нормы: ведь в указанной норме, по сути, сформулировано два отдельных понятия – переработка произведений и модификация.

Представляется, что подобное буквальное толкование не учитывает многие другие положения ГК РФ, а также положения международных договоров, которые при буквальном **и системном толковании** приводят к другим выводам.

1. В пункте 2 ст. 1270 ГК РФ перечисляются способы использования произведений, один из которых – «перевод и другая переработка». Иначе говоря, переработка – единый способ использования, который должен характеризоваться **общими** признаками. Например, распространение предполагает продажу и отчуждение оригинала (экземпляров) произведения, доведение до всеобщего сведения – возможность любого лица получить доступ к произведению из любого места и в любое время. В чем смысл отнесения модификации, которая может не приводить к созданию новых объектов, к переработке: почему нельзя было выделить отдельный способ использования (если есть объективная необходимость его выделения), без привязки к переработке?

2. То, что переработка – это именно такой способ использования, при котором должны создаваться новые объекты авторских прав, и, соответственно, это всегда должна быть именно творческая переделка, следует не только из ст. 1270 ГК РФ, но и из других положений Кодекса. «...К объектам авторских прав относятся производные произведения, представляющие собой переработку другого произведения...» (подп. 1 п. 1 ст. 1259 ГК РФ), ст. 1260 Кодекса закрепляет самостоятельное значение результата переработки и наличие исключительного права у ее автора. Иными словами, и в других нормах ГК РФ переработка рассматривается как творческая переделка объекта авторского права. При этом программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения, и на них распространяются соответствующие положения. Изъятия из этого правового режима должны быть установлены напрямую (например, есть специальные способы свободного использования программ для ЭВМ, к программам не применимо право на отзыв и т.д.). В противном случае должны применяться общие правила, определяющие правовой режим литературных произведений. Именно на этом основана позиция авторов, которые считают, что к созданию новой программы должна приводить только творческая переработка (в том числе авторов, которые считают модификацию особым способом использования программ).

3. Наконец, очень важен здесь и исторический контекст: переработка изначально была определена как **творческая** переделка, в результате которой создается новый объект авторского права. Этот подход закреплён в международных договорах, к которым Российская Федерация присоединилась<sup>6</sup>, и разделяется учеными, которые рассматривают вопросы переработки<sup>7</sup>.

Вероятно, по указанным выше причинам многие авторы рассматривают модификацию не в качестве самостоятельного юридического способа использования программ для ЭВМ, который

<sup>6</sup> Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (ред. от 28 сентября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9 (ст. 2, ст. 12).

<sup>7</sup> *Витко В.С.* О признаках понятия «производное произведение» // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54. *Елисеев В.И.* Право на переработку произведения по российскому законодательству / В.И. Елисеев // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 1. С. 93–104.

**не всегда предполагает создание новой программы, а в качестве формы переработки**<sup>8</sup>.

Еще один аргумент в пользу признания модификации особым способом использования программ сущностный и заключается в том, что цель анализируемой нормы состоит в необходимости «поставить переработанную программу под контроль обладателя исключительного права»<sup>9</sup>. Не очень понятно, на чем основано такое толкование, учитывая, что ни в пояснительных записках<sup>10</sup>, ни в других официальных источниках такое толкование не закреплено. Вместе с тем вывод о том, что законодатель мог преследовать именно такую цель, можно сделать на основании развития судебной практики и того, что адаптация не считается переработкой<sup>11</sup>.

Даже если предположить, что законодатель действительно преследовал именно такую цель и соответствующим образом определил модификацию, можно ли считать реализацию цели удачной?

Представляется, что ответ на указанный вопрос должен быть отрицательным по целому ряду причин.

1. Во-первых, разве действующее законодательство не позволяет считать той же самой или хотя бы связанной с исходной программой ту, в которую не вносились значительные изменения и исходя из других способов использования, например, воспроизведения? Зачем для этого предусматривать новый способ использования, где любое изменение – это специальный способ использования?

2. Во-вторых, зачем этот специальный способ использования привязывать к другому способу, у которого есть свой конституирующий признак – создание нового объекта авторского права в результате его реализации?

3. В-третьих, происходит вторжение в зону личных неимущественных прав авторов программ для ЭВМ. Согласно сложившейся позиции высших судебных инстанций любые несанкционированные изменения в объекты авторских прав, которые не приводят к созданию новых объектов, должны считаться нарушением права на неприкосновенность<sup>12</sup>. И хотя может показаться, что в силу специфики программ право на их неприкосновенность не актуально, нельзя сделать такой однозначный вывод. Авторское право охраняет не только код, но и другие элементы программ для ЭВМ (например, аудиовизуальные отображения). В отношении программ для ЭВМ не установлены также законодательные ограничения права на неприкосновенность.

Таким образом, юридическая техника реализации цели обеспечения контроля над версиями программы (даже если предположить, что именно такую цель преследовал законодатель) оставляет желать лучшего. Есть сомнения и в обоснованности самой этой цели: представляется, что действующее законодательство и так позволяет считать использованием объекта авторского права и использование не полностью тождественного объекта.

Отдельного упоминания заслуживает то, что понятие модификации является общим в отно-

<sup>8</sup> См., например: *Елисеев В.И.* Право на переработку произведения по российскому законодательству / В.И. Елисеев // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 1. С. 93–104. В этой работе автор ставит модификацию в один ряд с другими формами переработки: аранжировками, экранизациями и т.д. *Захаренко Д.С.* Переработка объекта авторского права в контексте баланса интересов автора и общества / Д.С. Захаренко // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 11-5(57). С. 356–359. *Дроздов А.В.* Неприкосновенность произведения и его переработка: личные неимущественные и исключительные права / А.В. Дроздов // Журнал российского права. 2012. № 2(182). С. 55–60.

См. также ранее названных авторов: Ахмедов Г.А., Никифоров А.А.

<sup>9</sup> *Калятин В.О.* О некоторых вопросах переработки программ или переработку разрешить нельзя запретить / В.О. Калятин // Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э.П. Гаврилова: Сб. ст. / Под ред. С.В. Бутенко, В.С. Витко, А.А. Рукавишниковой. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2023. С. 134.

<sup>10</sup> Страница законопроекта № 323423-4 о принятии части четвертой ГК РФ. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/323423-4> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>11</sup> *Ахобекова Р.А.* Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике / Р.А. Ахобекова // Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27–38: «...Возможно, раскрывая термин «переработка» в статье 1270 ГК РФ, законодатель преследовал такую цель: чтобы любое изменение, которое не является адаптацией, считалось способом использования программы, который требует получения лицензии...».

<sup>12</sup> Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», абзац второй п. 87 // [Электронный ресурс]. Официальный сайт ВС РФ. URL: <https://www.vsr.ru/files/27771/> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

шении программ для ЭВМ и баз данных, несмотря на разный характер этих объектов. Базы данных отнесены к составным произведениям, в которых охраняются творческий подбор и расположение материалов, а не сами элементы, входящие в состав базы данных (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). В связи с этим совершенно не понятно, почему любое изменение базы данных должно рассматриваться как специальный способ использования этого объекта, учитывая, что такое изменение может относиться к отдельным элементам, зачастую неохраняемым, а подбор и расположение могут оставаться неизменными.

Наконец, при любом понимании анализируемых норм вопрос о том, как определить творческую переработку и как ее отграничить от обычных изменений, остается неразрешенным.

#### **Переработка и модификация в судебной практике и позициях высших судебных инстанций**

Интересно, каким образом развиваются правовые позиции о содержании модификации в правоприменительной практике.

Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ) в постановлении Пленума 2019 года цитирует ГК РФ, указывая, что «**переработка произведения** предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего» (п. 87)<sup>13</sup>. Из следующего абзаца указанного пункта постановления Пленума можно заключить, что ВС РФ относит модификацию к одной из форм переработки: «Право на переработку ... принадлежит правообладателю, ... который вправе перерабатывать произведение (в частности, модифицировать

программу для ЭВМ или базу данных) и осуществлять последующее использование нового (производного) произведения независимо от автора первоначального произведения». В последнем абзаце цитируемого пункта содержится следующее положение: «...В отношении программ для ЭВМ и баз данных под **переработкой произведения** (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации...»<sup>14</sup>. Эта формулировка несколько отличается от той, которая предусмотрена в ГК РФ. Если легальное определение оставляет некоторое пространство для толкования понятия модификации как специального юридического способа использования программ для ЭВМ, то здесь очевидно, что речь идет о специальной форме переработки (о фактическом содержании действий по переработке). Стоит отметить, что есть судебная практика судов нижестоящих инстанций, где модификация напрямую называется «формой переработки»<sup>15</sup>.

Если обратиться к обзорам судебной практики Суда по интеллектуальным правам (СИП)<sup>16</sup>, то явно сформулированных правовых позиций, посвященных толкованию модификации, в них нет. Хотя это можно понять, учитывая, что в единственном обзоре судебной практики, посвященном программам для ЭВМ и базам данных, упор был сделан на процессуальных аспектах по спорам, связанным с судебной защитой программ для ЭВМ.

Вместе с тем есть отдельные судебные акты, в рамках которых СИП высказывал позицию о том, что модификация является частным случаем переработки, ее «особым видом»<sup>17</sup>. Параллельно в некоторых делах СИП вслед за Высшим Арбитраж-

<sup>13</sup> Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Официальный сайт ВС РФ. URL: <https://www.vsrif.ru/files/27771/> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>14</sup> Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», абзацы четвертый – седьмой п. 87 // [Электронный ресурс]. Официальный сайт ВС РФ. URL: <https://www.vsrif.ru/files/27771/> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>15</sup> См., например: постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2023 г. № 8АП-13387/2022 по делу № А07-26461/2020.

<sup>16</sup> См., например: Обзор судебной практики по вопросам применения норм ГК РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, утвержденный постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26. [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. URL: <https://ipcmagazine.ru/court/1729554/> (дата обращения: 12 октября 2024 г.). (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>17</sup> Постановление СИП от 9 декабря 2014 г. № C01-1287/2014 по делу № А40-2668/2014; постановление СИП от 28 апреля 2023 г. № C01-622/2023 по делу № А07-26461/2020.

ным Судом Российской Федерации (ВАС РФ)<sup>18</sup> называет модификацией использование контрафактных программ для ЭВМ с удаленными ключами защиты<sup>19</sup>.

Интересны правовые позиции ВС РФ, изложенные в одном из относительно недавних определений<sup>20</sup>. С одной стороны, ВС РФ отмечает, что «... в отношении программ для ЭВМ ГК РФ устанавливает специальное понятие переработки – такого способа их использования, в результате которого создается новая программа для ЭВМ...». Это положение опять-таки в пользу того, что конституирующим признаком переработки ВС РФ также считает создание нового производного объекта в результате его реализации. Далее ВС РФ указывает на то, какие изменения программ являются показателями их творческого характера – «... (добавление новых функций или улучшение существующих функций программы), вытекающие из переработки кода, степени и цели переработки...». В явном виде последняя позиция впервые сформулирована ВС РФ, хотя соответствующие предложения в научной литературе были сделаны ранее<sup>21</sup>. При этом в совокупности эти две позиции выглядят несколько противоречащими друг другу: 1) с одной стороны, в отношении программ для ЭВМ сформулировано свое понятие переработки (такого способа, который предполагает создание нового объекта), и понятие это предусматривает, что переработкой является внесение любых изменений; 2) но при этом в отношении программ для ЭВМ можно сформулировать специфические показатели творческого труда (какова цель этих показателей, если в отношении программ для ЭВМ

установлено свое понятие переработки, которое не учитывает характер изменений).

Если рассматривать развитие судебной практики по переработке (модификации) программ для ЭВМ в целом (в том числе до указанного определения ВС РФ), то многие споры связаны с установлением самого факта нарушения, в связи с чем не так важно, каким образом это нарушение осуществлено: посредством воспроизведения или переработки<sup>22</sup>. При этом в связи с тем, как определена в ГК РФ модификация, понятия «переработка», «модификация» и «производная программа» используются довольно свободно, как синонимы (и нередко это происходит в рамках споров, где не устанавливался творческий характер использования, самостоятельность объектов, также зачастую «переработку» констатируют технические специалисты)<sup>23</sup>. Существенная часть споров касается контрафактного использования программ для ЭВМ с удаленными ключами шифрования, и действия по использованию программ для ЭВМ без ключей защиты признаются переработкой (важно отметить, что такая практика продолжает развиваться и после высказанной ВС РФ позиции о показателях творческих изменений программ для ЭВМ)<sup>24</sup>.

Резюмируя, можно констатировать, что судебная практика больше подтверждает позицию о том, что модификация в основном понимается как разновидность и форма переработки, а не как специальный способ использования объекта авторского права. Вместе с тем, вероятно, пытаясь сгладить последствия неудачного понятия, суды (ВС РФ и вслед за ними суды нижестоящих инстанций) формируют позиции о возможных показате-

<sup>18</sup> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (п. 4) [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Девятого арбитражного апелляционного суда. URL: [https://9aas.arbitr.ru/process/arbitration\\_practice\\_vas](https://9aas.arbitr.ru/process/arbitration_practice_vas) (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>19</sup> Постановление СИП от 16 ноября 2023 г. № С01-1929/2023 по делу № А36-7440/2022.

<sup>20</sup> Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 22 ноября 2022 г. № 307-ЭС22-14196 по делу № А56-10049/2019.

<sup>21</sup> См.: Ахобекова Р.А. Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике / Р.А. Ахобекова // Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27–38.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Там же. См., например: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2012 г. по делу № А32-37535/2011; решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 октября 2023 г. по делу № А40-90889/21-134-529; решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 2024 г. по делу № А20-1633/2024.

<sup>24</sup> См., например: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2024 г. по делу № А66-16898/2023; постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2024 г. по делу № А64-10319/2021.

лях творческой переработки программ для ЭВМ. Это, однако, входит в противоречие с судебным толкованием легального понятия модификации.

В связи с этим в рамках судебной практики по вопросу переработки (модификации) программ для ЭВМ по-прежнему не прослеживается логичная позиция. Представляется, что с действующими законодательными положениями это практически невозможно.

### Адаптация

Анализируя законодательное понятие модификации программ для ЭВМ, нельзя не рассмотреть понятие адаптации: ведь модификация определена через исключение адаптации (модификацией считаются любые изменения программы для ЭВМ, которые не являются адаптацией). Согласно закону, под адаптацией понимается «...внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя...». Указанное определение адаптации и вектор развития судебной практики по вопросам незаконного использования программ для ЭВМ натолкнули на мысль о том, что адаптация – это просто такой способ использования программы для ЭВМ, который не требует получения лицензии.

Но чем, по существу, является такой способ использования объекта интеллектуальной собственности, который не требует согласия правообладателя?

Представляется, что по своему смыслу адаптация должна быть выделена в качестве отдельного случая свободного использования<sup>25</sup>. На данный момент адаптация прямо не названа в законе

в качестве случая свободного использования, как это сделано применительно к другим случаям свободного использования (например, ст. 1245, 1273–1280 ГК РФ и т. д.). Свободное использование – это изъятие из исключительного права, и оно должно быть прямо определено в законе. Эта позиция (о необходимости прямого и однозначного закрепления случаев свободного использования в законе) следует из ГК РФ (абз. 1 п. 5 ст. 1229 ГК РФ), поддерживается в доктрине<sup>26</sup> и в судебной практике<sup>27</sup>. То есть произвольным образом или расширительно толковать эти ограничения не допускается.

Таким образом, статус адаптации с правовой точки зрения не определен должным образом, а подобное изложение понятия адаптации нарушает систему законодательства об интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что некоторые авторы автоматически считают адаптацию случаем свободного использования либо изъятием/ограничением, фактически приравнивая эти правовые явления<sup>28</sup>, что на самом деле напрямую не следует из пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Представляется, что адаптация должна быть закреплена на законодательном уровне как один из случаев свободного использования.

Может возникнуть вопрос: не достаточно ли тех ограничений, которые предусмотрены статьей 1280 ГК РФ? Представляется, что нет, по ряду причин. Так, ВС РФ разъясняет, что права, предусмотренные ст. 1280 ГК РФ, принадлежат только лицу, владеющему экземпляром программы, в случае продажи или иного отчуждения экземпляра программы ее необходимо удалить из памяти устройства<sup>29</sup>. То есть исключения, предусмотренные этой статьей, касаются владельцев физических экземпляров программ для ЭВМ.

<sup>25</sup> См. подробнее: *Ахобекова Р.А.* Адаптация как способ свободного использования программ для электронно-вычислительных машин / Р.А. Ахобекова // Копирайт. Вестник Академии интеллектуальной собственности. 2023. № 2. С. 70–78.

<sup>26</sup> См., например: *Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А.* Право интеллектуальной собственности в условиях развития новых технологий: монография. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2023. 152 с.

<sup>27</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», абз. 1 п. 89 // [Электронный ресурс]. – Официальный сайт ВС РФ. URL: <https://www.vsrfr.ru/files/27771/> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>28</sup> См., например: *Полякова Т.А.* Адаптация и иные исключения из прав правообладателя на компьютерную программу в России и зарубежных государствах [Электронный ресурс]. / Т.А. Полякова // Сайт «Законius». 2020. (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

<sup>29</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 101 // [Электронный ресурс]. – Официальный сайт ВС РФ. URL: <https://www.vsrfr.ru/files/27771/> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

На основании законодательных понятий адаптации и модификации можно сделать вывод о том, что право на адаптацию предполагалось предоставить любым законным пользователям программы без привязки к наличию физического экземпляра.

При этом адаптация и случаи свободного использования согласно ст. 1280 ГК РФ также не совпадают по содержанию: адаптация уже, чем те случаи, которые установлены ст. 1280 Кодекса. Например, владелец экземпляра вправе исправлять ошибки и осуществлять любые изменения, направленные на функционирование программы. Хотя стоит оговориться, что права, предусмотренные подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ, не в полной мере могут быть отнесены к свободному использованию, поскольку они сформулированы диспозитивным образом<sup>30</sup>. Вопрос о том, можно ли запретить адаптацию законному лицензиату, является открытым.

В научной литературе есть справедливая критика понятия адаптации и предложения по его расширению<sup>31</sup>. Однако содержание адаптации и других случаев свободного использования произведений не является предметом настоящей статьи, поэтому эти вопросы не будут здесь детально рассматриваться. Проведенный анализ показывает, что нормы о свободном использовании программ нуждаются в реформировании, а статус адаптации нельзя считать однозначно определенным, в связи с чем есть ряд неразрешенных практических и теоретических вопросов.

### Выводы и предложения

1. Законодательное понятие модификации является неудачным вне зависимости от того, как его понимать: как специальный способ использования программ для ЭВМ или как одну из возможных форм переработки объекта авторского права.

Если это специальный способ, то есть сомнения в необходимости такого способа и его

закрепления в положении о переработке (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Использование программы для ЭВМ с незначительными изменениями без согласия правообладателя в любом случае (и без понятия модификации) считалось бы использованием, а именно – воспроизведением.

Если это специальная форма переработки, главный предмет критики – само понятие, учитывая, что смысл переработки заключается в творческой переделке объектов авторских прав.

2. На основании проанализированной научной литературы и судебной практики можно прийти к выводу о том, что и суды, и ученые больше склоняются к тому, чтобы считать модификацию именно специальной формой переработки, хотя есть и противоположные позиции.

То, что в отношении модификации существуют такие противоречивые позиции, является еще одним основанием для пересмотра законодательных положений.

3. При толковании модификации мало внимания уделяется тому факту, что понятие модификации является общим для программ для ЭВМ и для баз данных, что в корне неверно, учитывая разный характер этих объектов. Авторское право охраняет базу данных как составное произведение, если имеет место творческий подбор и расположение материалов. В связи с этим общим может быть понятие переработки в отношении всех составных объектов; объединение же баз данных и программ для ЭВМ в рассматриваемой ситуации необоснованно.

4. Наконец, неудачным представляется не только само толкование содержания понятия модификации, но и то, что оно определено через исключение адаптации, которая не признается модификацией. Возникает логичный вопрос: чем считать адаптацию и на каком основании для адаптации не требуется согласие правообладателя, если она не отнесена к случаям свободного использования?

<sup>30</sup> Это отдельный дискуссионный вопрос, который может быть рассмотрен в рамках самостоятельной статьи.

<sup>31</sup> См., например: Никифоров А.А. Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями [Электронный ресурс] / А.А. Никифоров // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020 № 3 (29). Сентябрь. URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/difficult-fate-of-modifications-of-computer-programs-due-to-their-recognition-as-derivative-works> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

Представляется, что выявленные проблемы должны решаться комплексно следующим образом<sup>32</sup>.

1. Модификация должна считаться формой переработки. Соответственно, изменения должны носить творческий характер, чтобы они признавались модификацией, а в результате модификации всегда должна создаваться новая программа для ЭВМ.

При этом использование программы для ЭВМ с незначительными и нетворческими изменениями должно считаться воспроизведением.

2. Понятие модификации должно быть определено отдельно в отношении программ для ЭВМ и не может быть общим для программ и для баз данных.

3. Адаптация должна быть определена как самостоятельный случай свободного использования. При этом реформации требуют и положения ст. 1280 ГК РФ, которая посвящена свободному использованию программ для ЭВМ.

#### Список литературы:

1. *Ахмедов Г.А.* Проблемы регулирования модификации программного обеспечения [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 2 (28). Июнь. С. 20–26. URL: <http://iprsmagazine.ru/asp/software-modification-regulation-issues> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).
2. *Ахобекова Р.А.* Адаптация как способ свободного использования программ для электронно-вычислительных машин / Р.А. Ахобекова // Копирайт. Вестник Академии интеллектуальной собственности. 2023. № 2. С. 70–78.
3. *Ахобекова Р.А.* Производные программы для ЭВМ: почему правовые вопросы сложнее, чем может показаться на первый взгляд // Хозяйство и право. 2020. № 8. С. 29–40.
4. *Ахобекова Р.А.* Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике / Р.А. Ахобекова // Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27–38.
5. *Витко В.С.* О признаках понятия «производное произведение» // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54.
6. *Гинодман Е.Н.* Критерии правомерной адаптации программ для ЭВМ [Электронный ресурс] // Сайт «RusЮрист.ру». 2021. (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).
7. *Горохов Е.А.* Модификация программного обеспечения как самостоятельный вид использования объекта интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Сайт «RusЮрист.ру», 2020. (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).
8. *Дроздов А.В.* Неприкосновенность произведения и его переработка: личные неимущественные и исключительные права / А.В. Дроздов // Журнал российского права. 2012. № 2(182). С. 55–60.
9. *Елисеев В.И.* Право на переработку произведения по российскому законодательству / В.И. Елисеев // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 1. С. 93–104.
10. *Захаренко Д.С.* Переработка объекта авторского права в контексте баланса интересов автора и общества / Д.С. Захаренко // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 11-5(57). С. 356–359.
11. *Калятин В.О.* О некоторых вопросах переработки программ или переработку разрешить нельзя запретить / В.О. Калятин // Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э.П. Гаврилова: Сб. ст. / Под ред. С.В. Бутенко, В.С. Витко, А.А. Рукавишниковой. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2023. С. 134.
12. *Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А.* Право интеллектуальной собственности в условиях развития новых технологий: монография. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2023. 152 с.

<sup>32</sup> Все эти предложения автором высказывались по отдельности в других научных работах, здесь же делается обобщение всех этих предложений и предлагается общее системное решение.



13. *Никифоров А.А.* Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 3 (29). Сентябрь. URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/difficult-fate-of-modifications-of-computer-programs-due-to-their-recognition-as-derivative-works> (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

14. *Полякова Т.А.* Адаптация и иные исключения из прав правообладателя на компьютерную программу в России и зарубежных государствах [Электронный ресурс]. / Т.А. Полякова // Сайт «Закониус». 2020. (дата обращения: 20 декабря 2024 г.).

15. *Сандалова С.В.* Правовые особенности производных и составных программ для ЭВМ / С.В. Сандалова // Вестник науки и образования. 2015. № 3 (5). С. 141–146.

16. *Смирнова Е.Ю., Серго А.Г.* Свободное ПО в реестре российских программ // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 1. С. 5–20.

Научная статья  
УДК 347.7

**Для цитирования:**

Тупичинский А.С. Пародия как производное или оригинальное произведение: казнить нельзя помиловать // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 41–52.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_5

**For citation:**

Tupichinskii A.S. Parody as derivative or underlying work: execute not pardon // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 41–52. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_5

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_5

# Пародия как производное или оригинальное произведение: казнить нельзя помиловать

**А.С. Тупичинский,**

аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права ЮИ РУДН,  
старший юрист по сопровождению интеллектуальной собственности и ИТ-проектов, ГК М.Видео-Эльдорадо,  
г. Москва, Россия  
Author ID в РИНЦ: 1078238

В статье с использованием сравнительно-правового материала исследуется вопрос соотношения производных произведений и пародий. Выделяются признаки производных произведений и пародий в российском правовом порядке. Рассматриваются аргументы за отнесение пародий к разновидности производных произведений и аргументы за признание самостоятельной природы пародий. Делается вывод о том, что в зарубежных правовых системах доминирующей позицией является причисление пародий к производным произведениям. Подвергается критике идея о самостоятельной природе пародий, поскольку если пародии признаются самостоятельными произведениями, необходимо выделять иные случаи творческой переработки произведений наравне с производными произведениями. Резюмируется производность пародий в силу их соответствия признакам производных произведений: заимствование элементов оригинального произведения, ассоциативная связь с пародируемой работой, творческое преобразование оригинального произведения. Подчеркивается необходимость учета специального характера пародий при применении к ним норм о производных произведениях.

**Ключевые слова:**

пародия; производное произведение; оригинальное произведение; переработка; ассоциативная связь; заимствование элементов оригинального произведения

Производные произведения – одна из тех категорий авторского права, которую можно назвать *terra incognita*. Не далеко ушли от производных произведений пародии, признаки которых даже не закреплены в российском гражданском законодательстве.

Вопрос о соотношении производных произведений и пародий, хоть и не является новым для отечественной доктрины, общепринятого ответа не имеет – есть как сторонники отнесения пародий к особой разновидности производных произведений, так и противники данной позиции, считающие пародии и производные произведения независимыми друг от друга институтами авторского права.

При этом данный вопрос имеет крайне важное как догматическое, так и практическое значение, поскольку четкое понимание места пародий и производных произведений в системе гражданского права напрямую влияет на правовую культуру, правоприменение и дальнейшее развитие как данных, так и смежных институтов авторского права.

Например, если пародия считается производным произведением, то при нарушении прав на пародию одновременно нарушаются и подлежат защите права на оригинальное произведение (п. 4 ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В рамках настоящей статьи мы постараемся проанализировать представленные полярные позиции и выявить аргументы в пользу каждой из них.

### Несколько слов о понятиях «пародия» и «производное произведение»

Прежде всего необходимо сказать несколько слов о том, что понимается под пародиями и производными произведениями в российском праве. Ни пункт 4 ст. 1274 ГК РФ, устанавливающий свободное использование оригинального произведения для создания пародий, ни п. 1 ст. 1260 ГК РФ, закрепляющий права автора на производное произведение, само определение пародии и производного произведения не дают.

Наиболее полное определение пародии, на наш взгляд, дает А.С. Ворожевич, которая выделяет следующие признаки пародии<sup>1</sup>:

- пародия носит творческий, преобразовательный характер;
- пародия носит комический характер<sup>2</sup>;
- пародия ассоциируется с пародируемым произведением<sup>3</sup>;
- пародия не должна конкурировать с пародируемым произведением;
- пародироваться должно другое произведение.

Признаки использования для пародии другого произведения, которое узнается в пародии, комической направленности пародии можно найти и в судебной практике<sup>4</sup>.

К признакам производного произведения в отечественной доктрине принято относить заимствование существенных элементов оригинального произведения<sup>5</sup>, ассоциативную связь с оригинальным произведением<sup>6</sup>, воспроизведение мысли оригинального произведения<sup>7</sup>. Судебная практика в свою очередь говорит о том, что

<sup>1</sup> Ворожевич А.С. Пародия как случай свободного использования объекта авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 10. С. 17.

<sup>2</sup> Данный критерий см. также: Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон. 2013. № 9. С. 120–132.

<sup>3</sup> Данный критерий см. также: Лукьянов Р.Л. Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 1(21). С. 5–8.

<sup>4</sup> См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2023 г. № C01-1124/2023 по делу № А40-228617/2020; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023 г. № C01-432/2023 по делу № А56-86288/2021; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2024 г. № 07АП-4369/2024 по делу № А45-14174/2023.

<sup>5</sup> См. например: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972. С. 56; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. С. 160; Айрапетов Н.А. Критерии разграничения оригинального и производного произведения // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 9. С. 52–58.

<sup>6</sup> Афанасьева Е.С. Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России: Дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. С. 101–102.

<sup>7</sup> Гаврилов Э.Л. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 1. С. 35; Витко В.С. О признаках понятия «производное произведение» // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54.

для создания производного произведения необходимо «внесение в исходное произведение творческих правок»<sup>8</sup>, использование существенных элементов первоначального произведения<sup>9</sup>, а само производное произведение создается на основе существующего произведения<sup>10</sup>.

### Соотношение пародий и производных произведений в российском праве

Причисление пародии к разновидности производных произведений, пусть и с некоторыми особенностями, является распространенной позицией в отечественном правопорядке.

Достаточно популярно мнение, что именно производная природа пародий<sup>11</sup> привела к необходимости их изъятия из объема исключительного права автора оригинального произведения для возможности реализации их общественно-полезной функции критики<sup>12</sup>.

В российской доктрине выделяют следующие признаки, демонстрирующие производность пародий:

- ассоциативная связь между оригинальным произведением и пародией<sup>13</sup>;
- основой пародии выступает другое произведение<sup>14</sup>;

– комическая или сатирическая переработка оригинального произведения<sup>15</sup>.

Также существует и обширная судебная практика, признающая пародию производным произведением<sup>16</sup>.

Кроме того, косвенно позицию об отнесении пародии к производным произведениям можно найти и в догматике: согласно п. 4 ст.1274 ГК РФ пародия создается «на основе другого (оригинального)... произведения». При этом необходимо отметить, что на уровне закона критерий использования в качестве основы другого произведения для производных произведений в российском праве не закреплен в отличие от, например, Закона об авторском праве США 1976 года (Copyright Act 1976)<sup>17</sup>.

Однако существует и противоположная позиция о неотнесимости пародий к производным произведением, которую поддерживает немало исследователей. Так, среди причин самостоятельности пародии по отношению к пародируемому произведению указывают:

- отсутствие пародии в перечне видов переработки, установленных подп. 9. п. 2 ст. 1270 ГК РФ<sup>18</sup>;
- заимствование слабых в художественном смысле частей<sup>19</sup>;

<sup>8</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2024 г. № C01-1573/2024 по делу № A70-17682/2023.

<sup>9</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2018 г. по делу № A40-207329/2015.

<sup>10</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>11</sup> *Сухарева А.Е., Туркин Р.Э.* Правовые проблемы пародии в авторском праве РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15. С. 107.

<sup>12</sup> Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. С.128-130 (авторы – *Калятин В.О., Павлова Е.А.*); Протокол № 30 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 02 июня 2023 г. (автор позиции – *Войниканис Е.А.*) // СПС «Гарант».

<sup>13</sup> *Пирогова В.В.* К вопросу использования авторского произведения: содержание исключительных прав. М., 2012.

<sup>14</sup> *Гришаев С.П.* Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный комментарий. М., 2022.

<sup>15</sup> *Свиридова Е.А.* Создание пародии, карикатуры и подражание как способы безоговорочного использования произведения // Образование и право. № 8. 2016. С. 106–113; *Шостак И.В.* Проблемы правового регулирования пародий и карикатур // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 11. С. 43–50.

<sup>16</sup> См. например: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 5861/13 по делу № A40-38278/2012-12-166; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 июня 2022 г. № C01-768/2022 по делу № A40-106935/2021; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2021 г. № C01-975/2021 по делу № A40-292605/2019; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22 апреля 2021 г. № 88-8728/2021 по делу № 2-3629/2020; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 января 2023 г. № 13АП-32504/2022 по делу № A56-86288/2021; Апелляционное определение Московского городского суда от 10 декабря 2020 г. № 33-415927/2020 по делу № 2-3630/2020.

<sup>17</sup> Параграф 101 Закона об авторском праве США 1976 года (Copyright Act 1976) URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17> (дата обращения: 10 сентября 2024 г.).

<sup>18</sup> *Зыков С.В.* Проблема отнесения пародий к производным произведениям: не пора ли ставить точку? // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 4. С. 41–46.

<sup>19</sup> Протокол № 30 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 02 июня 2023 г. (автор позиции – *Витко В.С.*) // СПС «Гарант».

– сходство неохраноспособного содержания при несхождении формы;<sup>20</sup>

– изменение первоначальной мысли автора оригинального произведения<sup>21</sup>.

– значительная переработка оригинального произведения, повлекшая создание самостоятельного произведения<sup>22</sup>;

### Соотношение пародий и производных произведений в зарубежных правовых системах

В зарубежных правовых системах пародию так же часто относят к виду производного произведения. Так, эта точка зрения популярна в американской<sup>23</sup> и английской<sup>24</sup> доктрине.

Исследователи подчеркивают, что пародия не отличается от иных примеров производных произведений (в том числе также заимствует элементы оригинального произведения и перерабатывают (transform) оригинальное произведение), однако в силу своего социально-критического характера пародия подпадает под доктрину fair use<sup>25</sup>.

Говоря про европейские юрисдикции, необходимо прежде всего упомянуть дело Deckmyn, являющееся ключевым прецедентом в части регулирования пародий в Европейском союзе. В деле Deckmyn Европейский суд справедливости сформулировал необходимые признаки пародии: отсылка к существующему произведению, при этом

пародия должна заметно отличаться от такого произведения; и юмористический или насмешливый характер<sup>26</sup>. Кроме того, отличие от оригинального произведения может быть единственным творческим составляющим пародии.

Некоторые авторы, толкуя данные выводы Европейского суда справедливости, полагают, что пародия в целом может быть неоригинальной<sup>27</sup>.

Однако тот факт, что пародия может не содержать иных элементов, кроме отличий от пародируемого произведения, не означает, что данные отличия могут быть не оригинальными. В ином случае мы говорим в целом об отсутствии объекта авторского права как такового. Отсутствие оригинальности в пародии может повлечь смешение с пародируемым произведением, что будет противоречить как букве, так и духу решения по делу Deckmyn.

Относит пародию к производным произведениям и немецкое право. В 2021 г. в Закон об авторском праве и смежных правах (Urheberrechtsgesetz) Германии были внесены изменения для имплементации норм Директивы (ЕС) 2019/790 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 г. об авторском праве и смежных правах в рамках единого цифрового рынка, дополняющей Директивы 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС<sup>28</sup>, в соответствии с которой законодательство каждого члена Европейского союза должно предоставлять Интернет-пользовате-

<sup>20</sup> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.; Зыков С.В. Указ. соч.

<sup>21</sup> Витко В. С. О правовой природе пародии // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 4. С. 5–14; Протокол № 30 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 02 июня 2023 г. (автор позиции – Братусь Д.В.) // СПС «Гарант».

<sup>22</sup> Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 156.

<sup>23</sup> См. например: Faaland S. L. Parody and Fair Use: The Critical Question // Washington Law Review. 1981. Vol. 57 № 1. P. 177–179; Nunnenkamp K.J. Musical Parody: Derivative Use or Fair Use? // Loyola of Los Angeles Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review Entertainment Law Review. 1987. Vol. 7. № 2. P. 302; Weese J., Hsu W., Murphy J., Knight K. Parody Detection: An Annotation, Feature Construction, and Classification Approach to the Web of Parody // Data Analytics in Digital Humanities. 2017. P. 67–89.

<sup>24</sup> См. например: Jacques S. The Parody Exception in Copyright Law // Oxford University Press. 2019. 427 p.; Erikson K. Evaluating the Impact of Parody on the Exploitation of Copyright Works: An Empirical Study of Music Video Content on YouTube // Intellectual Property Office Research Paper Forthcoming, 2013. 48 p.

<sup>25</sup> См. например: Goldstein P. Derivative rights and derivative works in copyright // Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 1983. № 30(3). P. 234; Reese R. Transformiveness and the derivative work right // Columbia Journal of Law & the Arts. 2008. № 31(4). P. 478.

<sup>26</sup> Deckmyn v Vandersteen (Case C-201/13). September 26, 2014.

<sup>27</sup> См. например: Jongma D. Parody after Deckmyn. A comparative overview of the approach to parody under copyright law in Belgium, France, Germany and the Netherlands // IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2017. Vol. 48, Iss. 6. P. 670.

<sup>28</sup> Директива (ЕС) 2019/790 Европейского Парламента и Совета от 17 апреля 2019 г. об авторском праве и смежных правах в Едином цифровом рынке и о внесении изменений в Директивы 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj> (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

лям возможность размещать созданный ими в пародийных целях контент на онлайн-площадках.

Немецкое законодательство в отличие от, например, итальянского<sup>29</sup> или австрийского<sup>30</sup>, решило не ограничиваться исключительно Интернетом, закрепив возможность использования любых произведений в качестве пародий<sup>31</sup>. До 2021 года такой нормы Urheberrechtsgesetz не содержал, в результате чего возможность использования пародий была выработана немецкой судебной практикой в соответствии с концепцией свободного использования (*freie Benutzung*), которая была закреплена в § 24 Urheberrechtsgesetz (параграф исключен в ходе вышеописанного реформирования немецкого законодательства об авторском праве) и являлась исключением из права на переработку, то есть позволяла использовать некоторые производные произведения без согласия правообладателя оригинального.

Так, изначально пародия подпадала под критерии *freie Benutzung*, если:

– заимствование элементов из оригинального произведения было необходимо для создания пародии (дело *Disney-Parodie*)<sup>32</sup>;

– критика пародии направлена непосредственно на оригинальное произведение, а не на автора или третьих лиц, а заимствованные элементы меркнут по сравнению с творческими элементами пародии (дело *Asterix*)<sup>33</sup>.

Затем последний признак стал основой выработанной немецкой судебной практикой (дело *Gies Eagle*)<sup>34</sup> концепции «внутренней дистанции» (*innerer Abstand*) между оригинальным и произ-

водным произведением: производное произведение соответствовало *freie Benutzung*, если заимствованные элементы были несущественными, «меркли», по сравнению с пародией в целом. Признак необходимости заимствования стал необязательным.

Считалось, что пародия создавала достаточную внутреннюю дистанцию от оригинального произведения в силу антитезного характера пародии по отношению к пародируемому произведению (*antithematische Behandlung*)<sup>35</sup>.

Таким образом, в немецком праве пародия давно считается особым видом производного произведения, подтверждение чему можно найти и в немецкой доктрине<sup>36</sup>.

Швейцарское право так же допускает возможность использования оригинального произведения для создания пародий, причем данная норма закреплена в той же статье Закона об авторском праве и смежных правах Швейцарии, которая устанавливает право автора на переработку<sup>37</sup>.

Французская доктрина прямо называет пародию видом производного произведения<sup>38</sup>. Д. Липчик указывает, что пародия является производным произведением, оригинальность которого заключается в содержании и форме выражения, «имитации серьезного произведения»<sup>39</sup>, которое тем не менее не должно охватываться правом на переработку, поскольку в ином случае этот художественный жанр станет нераспространенным. Пародия может легко ранить чувства автора оригинального произведения, поэтому если в его руках будет власть разрешать или запрещать созда-

<sup>29</sup> Статья 102-*nonies* Закона Италии об охране авторского и смежных прав от 22 апреля 1941 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21564> (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

<sup>30</sup> Пункт 2 пар. 42 (f) Закона Австрии об авторском праве на литературные и художественные произведения и смежных правах от 09 апреля 1936 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/22638> (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

<sup>31</sup> Статья 51a Закона Германии об авторском праве и смежных правах от 09 сентября 1965 г. (*Urheberrechtsgesetz*) URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_urhg/englisch\\_urhg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html) (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

<sup>32</sup> BGH 26.03.1971 – I ZR 77/69.

<sup>33</sup> BGH 11.03.1993 – I ZR 264/91.

<sup>34</sup> BGH 20.03.2003 – I ZR 117/00.

<sup>35</sup> *Mendis D., Kretschmer M.* The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles // The Intellectual Property Office. 2013. P. 31.

<sup>36</sup> *Kempfert K., Reißmann W.* Transformative Works and German Copyright Law as Matters of Boundary Work. In: *Media in Action. Interdisciplinary Journal on Cooperative Media.* Copyright Law. 2017. № 2. P. 69–70.

<sup>37</sup> Статья 11 Закона Швейцарии об авторском праве и смежных правах от 09 октября 1992 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21313> (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

<sup>38</sup> *Lagarde L., Ang C.* Parody in the UK and France: defined by humour? URL: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-625-2313> (дата обращения: 21 сентября 2024 г.).

ние пародий, далеко не каждый автор позволит пародии создавать.

Согласно статье L 122-5 Кодекса интеллектуальной собственности и сложившейся во Франции судебной практике, после обнаружения автор не вправе запрещать использования произведения в пародии, однако пародия должна соответствовать ряду критериев:

– юмористический характер пародии, при этом, что любопытно, критика оригинального произведения не является обязательным для квалификации произведения как пародии;

– пародия не должна причинять вред автору оригинального произведения (дело Мистера Пропера)<sup>39</sup>;

– необходима «существенная переработка» оригинального произведения для создания пародии (дело Тинтина<sup>40</sup>), а при ее отсутствии нельзя ссылаться на пародийность<sup>41</sup>.

Любопытным так же представляется аргентинское регулирование вопроса создания пародий. Так, статья 25 Закона о режиме интеллектуальной собственности Аргентины запрещает пародировать без согласия автора<sup>42</sup>. Данный запрет можно толковать как признание пародий видом производного произведения; отличием от иных юрисдикцией является отсутствие принципа свободы пародии в законодательстве.

Интересно, что в целом в испаноязычных странах принцип свободы пародии не является универсальным: например, в Испании пародии не требуют согласия автора оригинального произведения, если не происходит смешения пародии с оригинальным произведением и пародия

не причиняет вред оригинальному произведению (что, конечно, не в последнюю очередь является следствием общеевропейского регулирования пародий, о чем мы упоминали выше)<sup>43</sup>; в Чили разрешены пародии, художественно отличающиеся от оригинального произведения<sup>44</sup>. При этом, например, в Колумбии регулирование аналогично аргентинскому: для пародирования нужно согласие правообладателя оригинального произведения<sup>45</sup>. Отметим, что в текстах как аргентинского, так и колумбийского законов, посвященных авторскому праву, пародии стоят в одном ряду с производными произведениями, что косвенно намекает на принадлежность пародий к таковым.

Позиция о самостоятельной природе пародии известна и в зарубежных правовых системах, однако ее нельзя считать доминирующей. Так, иногда высказывается позиция о самостоятельном характере пародии в силу значительного творческого вклада, преобладающего над заимствованными элементами<sup>46</sup>. Аналогичная позиция была популярна в британской судебной практике в начале двадцатого века<sup>47</sup>. Однако на текущий момент позиция о производном характере пародии не является популярной.

Таким образом, соотношение пародий и производных произведений в зарубежных правовых системах имеет очевидный уклон в пользу признания пародии производным произведением, более ощутимый, чем в российском праве. При этом причины причисления пародии к производным объектам авторского права совпадают с аргументами, выска-

<sup>39</sup> CA Paris, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société Seri Brode v/ Procter & Gamble France.

<sup>40</sup> CA Paris, 2me Chambre, 18 février 2011, Editions Leopard Masqué c/ Moulinsart.

<sup>41</sup> Как, например, в деле Жана Ферра, когда отрывок его песни прокомментировали, не изменив ни музыку, ни текст: Jean T. dit Jean Ferrat, Sarl Productions Alléluia, Gérard Meys, Sarl Teme / Sté I-France (venant aux droits de la SA Opsion Innovation) c/ association Music Contact, Paris, 18 septembre 2002, Dalloz 2002 A.J., p. 3208.

<sup>42</sup> Статья 25 Закона Аргентины о правовом режиме интеллектуальной собственности от 30 сентября 1933 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21169> (дата обращения: 24 сентября 2024 г.).

<sup>43</sup> Статья 39 Закона Испании об интеллектуальной собственности, регулирующего, уточняющего и гармонизирующего применимые положения законодательства от 12 апреля 1996 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21371> (дата обращения: 24 сентября 2024 г.).

<sup>44</sup> Статья 71 Р Закона Чили об интеллектуальной собственности от 28 августа 1970 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/18880> (дата обращения: 24 сентября 2024 г.).

<sup>45</sup> Статья 15 Закона Колумбии об авторском праве от 28 января 1982 г. URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/872> (дата обращения: 24 сентября 2024 г.).

<sup>46</sup> Nimmer R. Reflections on the Problem of Parody Infringement // 17 ASCAP Copyright L. Symp. 1969. P. 135; Kapelke, R. J. Piracy or Parody: Never the Twain // 38 U. Colo. L. Rev. 1966. № 38(4). P. 550–553; Yankwich L.R. Parody and Burlesque in the Law of Copyright // 33 Can. B. Rev. 1955. Vol. 33. № 10. P. 1143.

<sup>47</sup> См. например: Glyn vs. Weston Feature Films [1916] 1 Ch. 261; Carlton v. Mortimer (K.B. Nov. 9, 1920).

зываемыми в отечественной доктрине: заимствование частей оригинального произведения, необходимость свободы пародий для выполнения ими общественно-полезной функции критики, трансформирующая природа создания пародии.

**Все счастливые пародии похожи на оригинальные произведения, каждая несчастливая пародия не похожа на оригинальное произведение по-своему<sup>48</sup>**

Как сторонники признания пародий производными произведениями, так и их противники сходятся в том, что изменение оригинального произведения и заимствование его элементов являются характерными чертами пародии. Если мы полагаем любое творческое изменение или творческое заимствование отдельных элементов оригинального произведения переработкой, то кажется, что сложно спорить с тем, что пародия – вид производного произведения. Если же мы говорим, что может быть изменение оригинального произведения, не являющееся переработкой, то по данной логике пародия должна быть отделена от производных произведений.

Заимствование элементов другого произведения известно законодательству об интеллектуальной собственности – примером такового является цитирование. Однако, на наш взгляд, между пародией и цитированием существует заметная разница. При цитировании элементы произведения не изменяются в принципе – это противоречит логике и правилам корректного цитирования. В то же время в пародии нельзя обойтись без изменения заимствованных элементов, самих по себе или их связей с другими элементами – иначе эффект пародии не будет достигнут, и можно говорить лишь о воспроизведении оригинального произведения или об обычном производном произведении, но не о пародии.

При этом необходимо отметить, что виды произведений (оригинальное или производное) и случаи свободного использования произведений – это не взаимоисключающие категории. Не суще-

ствует догматического запрета квалифицировать произведение как производное и одновременно признавать его использование свободным по смыслу ст. 1274 ГК РФ.

Ассоциативная связь и использование в качестве основы оригинального произведения (что должно включать и заимствование элементов оригинального произведения), на наш взгляд, следует признать общими признаками как пародий, так и производных произведений, поддержав позицию авторов. Однако очевидно, что пародия обладает *suí generis* признаками, не являющимися обязательными для «классических» производных произведений: комический и антитезным характером, критической направленностью.

Как было показано выше, противники признания пародии производным произведением приводят более разнообразные аргументы, которые, безусловно, заслуживают нашего внимания.

Во-первых, очевидно, что невключение пародии в открытый перечень переработок *per se* не означает, что пародия не может являться производным произведением: так как исчерпывающие критерии пародийности отсутствуют в законе, то нельзя утверждать, что не может быть пародий, которые не являются производными произведениями, и пародий, которые критериям производности соответствуют.

Во-вторых, представляется, что заимствование исключительно слабых художественных элементов противоречит принципу узнаваемости в пародии оригинального произведения, поэтому мы вынуждены не согласиться с данной позицией.

В-третьих, может быть подвергнут сомнению вывод о том, что в производном произведении всегда сохраняется внутренняя форма.

Прежде всего необходимо отметить, что учение о внутренней и внешней форме произведения само по себе является дискуссионным. Основоположником данной дихотомии в отечественной доктрине является В.Я. Ионас<sup>49</sup>, который под внутренней формой понимал систему образов, а под внешней – язык<sup>50</sup>. В то же время исторически дан-

<sup>48</sup> Автор лишен таланта пародирования, поэтому вынужден ограничиться отсылками

<sup>49</sup> Калятин В.О. Проблемы определения системы правообладателей результатов интеллектуальной деятельности // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 8. С. 35–48.

<sup>50</sup> Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972.



ная теория была разработана в немецкой доктрине. Так, И. Колер выделял в произведении внешнюю форму (словесная оболочка), внутреннюю форму (манера выражения мыслей) и образное содержание<sup>51</sup>. Х. де Боор в свою очередь выделял только внешнюю (последовательность слов) и внутреннюю (образы и построение произведения) формы<sup>52</sup>.

Сам В.Я. Ионас в другой своей работе помимо языка и образов выделяет художественную форму произведения, которую к внешней форме не относит<sup>53</sup> и изменение которой считает созданием производного произведения<sup>54</sup>.

При этом иногда художественную форму относят к внешней форме<sup>55</sup> или считают категорией, объединяющей язык и образы произведения<sup>56</sup>.

Таким образом, вопрос соотношения «форм» (внешней, внутренней, художественной) сам по себе остается, на наш взгляд, спорным. Однако даже если мы воспользуемся признаваемой большинством отечественных исследователей толкованием учения о форме, то увидим, что учеными признается заимствование элементов внутренней формы оригинального произведения при создании производных произведений, при этом не идет речи о полном воспроизведении внутренней формы<sup>57</sup>.

Кроме того, в доктрине существует дискуссия касательно отнесения сиквелов, приквелов и прочих художественно связанных произведений к производным<sup>58</sup>. В подобных произведениях крайне сложно обосновать полное сохранение внутренней формы оригинального произведения.

В-четвертых, может быть подвергнута критике идея о разграничении пародий и производных

произведений по признаку изменения мысли оригинального произведения.

По подобной логике, нельзя считать производным произведением продолжение книги, фильма или иного объекта. Как уже упоминалось выше, приквелы и сиквелы рядом авторов относятся к производным произведениям, и нам представляется это точка зрения близкой.

На наш взгляд, при создании образующего с оригинальным один художественный мир произведения осуществляются действия по переработке оригинала – охраняемые и не охраняемые элементы работы творчески переосмысливаются, являются составной частью объекта, мысль автора первоначального произведения продолжается.

Если не считать сиквелы и приквелы производными произведениями, то тогда *de lege lata* они должны являться самостоятельными произведениями, нарушающими исключительное право автора оригинального произведения путем воспроизведения. Кажется очевидным, что нельзя не предоставлять охрану подобным работам, пусть и созданным без согласия правообладателя оригинала, ведь в таком случае мы не предоставляем права субъекту, который внес большой творческий вклад, чем переводчик или иной автор производного произведения.

Получается, что, отказываясь признавать сиквелы и приквелы производными произведениями, мы фактически пренебрегаем бритвой Оккама, говоря о существовании произведения, непосредственно связанного с другим, охраняемого авторским правом и требующего согласия

<sup>51</sup> Kohler J. Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht. Neudruck der Ausgabe Stuttgart, 1907. P. 128–152.

<sup>52</sup> de Boor H.O. Urheberrecht und Verlagsrecht, Stuttgart, 1917. P. 84–85.

<sup>53</sup> «Языковая оболочка – это как бы наружный слой произведения, составляющий его внешнюю форму. Все остальные элементы произведения – художественная форма, образная система, идейное содержание – заключены в языковой оболочке».

Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 1963. С. 78.

<sup>54</sup> Там же. С. 87.

<sup>55</sup> Кашанин А.В. Развитие учения о форме и содержании произведения в доктрине авторского права. Проблема охраноспособности содержания научных произведений // Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 68–138.

<sup>56</sup> Витко В.С. Понятие формы произведения в авторском праве. М.: Статут, 2020. 268 с.

<sup>57</sup> Сергеев А.П. Указ. соч. С. 160; Шербак Н.В. Идеальная доля в исключительном авторском праве: утопия или реальность? // Вестник гражданского права. 2021. № 5. С. 166–192.

<sup>58</sup> См. например: Zybert S.E. The Derivative Work Right: Incentive or Hindrance for New Literature // Connecticut Law Review. 2013. Vol. 45. P. 1083–1112; Cotter T. F. Transformative Use and Cognizable Harm // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Forthcoming, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 10-04. 2010. P. 1–48; Рожкова М.А. Сиквел, приквел, спин-офф и производные произведения // Закон.ру. 2022. URL: [https://zakon.ru/blog/2022/9/7/sikvel\\_prikvel\\_spin-off\\_i\\_proizvodnye\\_proizvedeniya\\_sequel\\_prequel\\_spin-off\\_and\\_derivative\\_works](https://zakon.ru/blog/2022/9/7/sikvel_prikvel_spin-off_i_proizvodnye_proizvedeniya_sequel_prequel_spin-off_and_derivative_works) (дата обращения: 26 сентября 2024 г.).

на его создание правообладателя оригинального произведения.

Кроме того, если мы соглашаемся с данной позицией, мы запрещаем творческое переосмысление произведений. Если пьеса, написанная на основе романа, смотрит на описанные в нем события под другим углом, но при этом сохраняется как минимум часть внутренней формы, то она не будет считаться производным произведением, а ее автор будет формально нарушать право на неприкосновенность оригинального произведения, что представляется неразумным и чрезмерно ограничивающим творчество. Либо необходимо придумать для таких произведений исключения, как для пародий, что кажется нам нецелесообразным.

Наконец, в-пятых, если произведение переработано настолько, что стало самостоятельным, то, кажется, ее статус в качестве пародии является irrelevantным для авторского права, ведь тогда у правообладателя оригинального произведения нет права на иск. Соответственно, в таком случае в целом не ясно, зачем нужна норма п. 4 ст. 1274 ГК РФ.

Также представляется важным отметить уже упоминавшиеся выводы французской и немецкой судебной практики о, во-первых, наличии отдельных элементов оригинального произведения в пародии, «меркнущих» по сравнению с другими частями пародии, и, во-вторых, о существенной переработке оригинального произведения. Цель пародии – показать существующее произведение в ином свете, при этом зритель и читатель, должны распознать оригинальное произведение. То есть заимствованные части существующего произведения должны быть изменены таким образом, чтобы остаться узнаваемыми, но при этом отличными от оригинальных, что достигается как изменением оригинальных частей, так и добавлением новых элементов. При создании «классических» производных произведений так же невозможно обойтись без привнесения нового и преобразования существующего в оригинальном произведении.

На наш взгляд, производность пародии может быть продемонстрирована при ее сравнении с иными произведениями критической направленности – например, с рецензией. В рецензии ее автор выражает собственный взгляд относительно сути рецензируемого произведения, а части рецензируемого произведения используются исключительно как цитаты, то есть без творческой переработки – соответственно, рецензия является по отношению к рецензируемой работе произведением самостоятельным.

В то же время при пародировании, как уже было отмечено, части оригинального произведения творчески изменяются в целях критики юмористической направленности – и именно в силу этого критерия пародия представляется разновидностью производного произведения.

Далее рассмотрим вопрос, поставленный во введении: о применении нормы п. 4 ст. 1260 ГК РФ к пародиям. С одной стороны, кауза этой нормы кажется очевидной – право создателей производных произведений на петиторную защиту против незаконно использующих их переработку третьих лиц без необходимости доказывать правомерность создания производного произведения<sup>59</sup>. При таком толковании ничто не препятствует применять данную норму и в отношении пародий, хотя, конечно, учитывая отсутствие необходимости получать согласие правообладателя оригинального произведения на создание пародии, единственным случаем применения данной нормы является защита права на пародию, созданную на основе неправомерно обнародованного произведения, что вряд ли можно считать частым явлением.

Тем не менее, если толковать п. 4 ст. 1260 ГК РФ буквально, то он позволяет в случае нарушения права на производное произведение предъявить к третьему лицу иск правообладателю как производного, так и оригинального произведения.

Кажется, что такое толкование позволяет привлечь лицо к ответственности дважды за одно и то же нарушение, что не представляется справедливым. При этом нельзя игнорировать интерес пра-

<sup>59</sup> См. пояснительную записку к проекту федерального закона № 254532-8 «О внесении изменения в статью 1260 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2022 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Мамичева»

вообладателя оригинального произведения в законном использовании его произведения.

Хотя данный вопрос заслуживает отдельного исследования, на наш взгляд, *de lege ferenda* наиболее сбалансированным решением представляется, во-первых, установление активного солидаритета, и, во-вторых, ограничение компенсации, присуждаемой правообладателю оригинального произведения, размером стоимости лицензии, причем право на компенсацию должно возникать у правообладателя оригинального произведения лишь в случаях нарушения его интереса.

Например, предположим, что между правообладателем оригинального и производного произведений заключен лицензионный договор, по которому у лицензиата (правообладателя производного произведения) право на использование оригинального произведения никак не ограничено (территорией и т.п.), при этом лицензионное вознаграждение так же не зависит от фактического использования. Если третье лицо будет неправомерно использовать производное произведение, то произойдет нарушение имущественных интересов исключительного правообладателя перера-

ботки, поскольку в описанном нами случае правообладателю неважно, как реализуется право на производное произведение.

Однако, если третье лицо неправомерно использует созданное лицензиатом производное произведение вне рамок лицензионного договора, то происходит нарушение интересов правообладателя как оригинального, так и производного произведения. Также это справедливо и для случаев, когда производное произведение создано с нарушением прав на оригинальное произведение.

Так как для создания пародии не требуется согласия автора оригинального произведения, то при неправомерном использовании пародии следует считать нарушенным право автора пародии, но не автора оригинального произведения.

Таким образом, пародию следует считать производным и подпадающим под свободное использование произведением одновременно в силу своей критической направленности и важности для свободы творчества и слова. Нормы, регулирующие режим производных произведений, следует применять к пародиям, не забывая о цели и специальном характере п. 4 ст. 1274 ГК РФ.

#### Список литературы:

1. *Айрапетов Н.А.* Критерии разграничения оригинального и производного произведения // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 9. С. 52–58.
2. *Афанасьева Е.С.* Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России: Дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2017. 225 с.
3. *Витко В.* О правовой природе пародии // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 4. С. 5–14.
4. *Витко В. С.* О признаках понятия «производное произведение» // ИС. Авторское право и смежные права. 2018. № 9. С. 37–54.
5. *Витко В.С.* Понятие формы произведения в авторском праве. М.: Статут, 2020. 268 с.
6. *Ворожевич А.С.* Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. 546 с.
7. *Ворожевич А.С.* Пародия как случай свободного использования объекта авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 10. С. 15–22.
8. *Гаврилов Э.П.* Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. 2015. № 1. С. 31–38; № 2. С. 32–36.
9. *Гаврилов Э.П., Еременко В.И.* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
10. *Гришаев С.П.* Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Постатейный комментарий. М., 2022.
11. *Зыков С.В.* Проблема отнесения пародий к производным произведениям: не пора ли ставить точку? // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 4. С. 41–46.

12. *Ионас В.Я.* Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юридическая литература, 1963. 137 с.
13. *Ионас В.Я.* Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972. 168 с.
14. *Калятин В.О.* Проблемы определения системы правообладателей результатов интеллектуальной деятельности // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 8. С. 35–48.
15. *Кашанин А.В.* Развитие учения о форме и содержании произведения в доктрине авторского права. Проблема охраноспособности содержания научных произведений // Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 68–138.
16. *Колосов В.А.* Пародия в системе авторского права // Закон. 2013. № 9. С. 120–132.
17. *Липцик Д.* Авторское право и смежные права. М.: Ладомир, 2002. 788 с.
18. *Лукьянов Р.Л.* Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 1(21). С. 5–8.
19. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.
20. *Пирогова В.В.* К вопросу использования авторского произведения: содержание исключительных прав. М., 2012.
21. *Рожкова М.А.* Сиквел, приквел, спин-офф и производные произведения // Закон.ру. 2022. URL: [https://zakon.ru/blog/2022/9/7/sikvel\\_prikvel\\_spin-off\\_i\\_proizvodnye\\_proizvedeniya\\_sequel\\_prequel\\_spin-off\\_and\\_derivative\\_works](https://zakon.ru/blog/2022/9/7/sikvel_prikvel_spin-off_i_proizvodnye_proizvedeniya_sequel_prequel_spin-off_and_derivative_works)
22. *Свиридова Е.А.* Создание пародии, карикатуры и подражание как способы бездоговорного использования произведения // Образование и право. № 8. 2016. С. 106–113.
23. *Сергеев А.П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. 750 с.
24. *Сухарева А.Е., Туркин Р.Э.* Правовые проблемы пародии в авторском праве РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15. С. 105–112.
25. *Шостак И. В.* Проблемы правового регулирования пародий и карикатур // ИС. Авторское право и смежные права. 2019. № 11. С. 43–50.
26. *Щербак Н.В.* Идеальная доля в исключительном авторском праве: утопия или реальность? // Вестник гражданского права. 2021. № 5. С. 166–192.
27. *Cotter T.F.* Transformative Use and Cognizable Harm // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Forthcoming, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 10-04. 2010. P. 1–48.
28. *de Boor H.O.* Urheberrecht und Verlagsrecht, Stuttgart, 1917. 402 p.
29. *Erikson K.* Evaluating the Impact of Parody on the Exploitation of Copyright Works: An Empirical Study of Music Video Content on YouTube // Intellectual Property Office Research Paper Forthcoming, 2013. 48 p.
30. *Faaland S.L.* Parody and Fair Use: The Critical Question // Washington Law Review. 1981. Vol. 57 № 1. P. 163–192.
31. *Goldstein P.* Derivative rights and derivative works in copyright // Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 1983. № 30(3). P. 209–252.
32. *Jacques S.* The Parody Exception in Copyright Law // Oxford University Press. 2019. 427 p.
33. *Jongsma D.* Parody after Deckmyn. A comparative overview of the approach to parody under copyright law in Belgium, France, Germany and the Netherlands // IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2017. Vol. 48, Iss. 6. P. 652–682.
34. *Kapelke R.J.* Piracy or Parody: Never the Twain, 38 U. Colo. L. Rev. 1966. № 38(4). P. 550–582.
35. *Kempfert K., Reißmann W.* Transformative Works and German Copyright Law as Matters of Boundary Work. In: Media in Action. Interdisciplinary Journal on Cooperative Media. Copyright Law. 2017. № 2. P. 65–91.
36. *Kohler J.* Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht. Neudruck der Ausgabe Stuttgart, 1907. 515 p.
37. *Mendis D., Kretschmer M.* The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions: A Comparative Review of the Underlying Principles // The Intellectual Property Office. 2013. 92 p.

38. *Nunnenkamp K.J.* Musical Parody: Derivative Use or Fair Use? // Loyola of Los Angeles Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review Entertainment Law Review. 1987. Vol. 7. № 2. P. 299–320.
39. *R. Nimmer* Reflections on the Problem of Parody Infringement // 17 ASCAP Copyright L. Symp. 1969. P. 132–161.
40. *Reese R.* Transformativeness and the derivative work right // Columbia Journal of Law & the Arts. 2008. № 31(4). P. 467–496.
41. *Sowerby J.R.* Parody and fair dealing in copyright law Victoria University of Wellington, 1991. 49 p.
42. *Weese J., Hsu W., Murphy J., Knight K.* Parody Detection: An Annotation, Feature Construction, and Classification Approach to the Web of Parody // Data Analytics in Digital Humanities. 2017. P. 67–89.
43. *Yankwich L.R.* Parody and Burlesque in the Law of Copyright // 33 Can. B. Rev. 1955. Vol. 33. № 10. P. 1130–1154.
44. *Zybert S.E.* The Derivative Work Right: Incentive or Hindrance for New Literature // Connecticut Law Review. 2013. Vol. 45. P. 1083–1112.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

*Первушова А.С.* Право на неприкосновенность произведений архитектуры в контексте баланса интересов собственника недвижимого имущества и архитектора // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 53–59.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_6

**For citation:**

*Pervushova A.S.* The right to inviolability of architectural works in the context of the interests balance of the owner of real property and the architect // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 53–59. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_6

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_6

## Право на неприкосновенность произведений архитектуры в контексте баланса интересов собственника недвижимого имущества и архитектора



**А.С. Первушова,**

*ведущий юрисконсульт сектора интеллектуальной собственности  
Юридической службы Управления метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен»  
г. Санкт-Петербург, Россия*

*В настоящей статье рассматривается проблема соблюдения баланса интересов собственника недвижимого имущества, реализованного по архитектурному проекту, и архитектора (автора) такого проекта. Эта проблема имеет практическое значение для владельцев объектов недвижимости. В статье рассматривается охраняемая форма объекта архитектуры, а также содержание права на неприкосновенность произведения. Анализируется возможность реализации права собственности на использование своего имущества в условиях необходимости соблюдения права автора произведения архитектуры на неприкосновенность, в том числе рассматриваются тенденции, определенные судебной практикой. Автором кратко обозначаются риски собственника недвижимого имущества, связанные с его использованием, а также предлагается вывод о смещении баланса интересов в пользу автора произведения архитектуры и его возможном злоупотреблении правом, в связи с этим.*

**Ключевые слова:**

право на неприкосновенность произведения; личное неимущественное право; произведение архитектуры; автор архитектуры; право собственности на недвижимое имущество

В эпоху цифровизации активно развивается сфера права интеллектуальной собственности, связанная с теми объектами, которые существуют преимущественно в электронном виде. При этом проблемы объектов, реализующихся в мире материальном, незаслуженно остаются без внимания.

В связи с этим особый практический интерес вызывают вопросы надлежащего использования произведений материального мира. В том числе реализация права на неприкосновенность произведений, имеющих эксплуатационное (утилитарное) назначение. В рамках настоящей статьи будет проведено исследование в рамках произведений архитектуры, при этом тезисы равно относятся и к иным произведениям, имеющим практическое назначение – скульптура, градостроительство, садово-парковое и декоративно-прикладное искусство.

В рамках реализации права на неприкосновенность произведения архитектуры неизбежно возникает конфликт интересов между собственником недвижимого имущества, реализованного по архитектурному проекту, и автором такого проекта (архитектором). Рассмотрим, из-за чего возникает этот конфликт и на что может рассчитывать каждый из его участников.

Конституция РФ в ч. 2 ст. 35 провозглашает право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Это же право дублирует и Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), в п. 2 ст. 209 которого закрепляется право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, однако этот же пункт содержит оговорку – такие действия не должны противоречить закону, а также нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Таковыми охраняемыми законом интересами других лиц, по мнению Суда по интеллектуальным

правам<sup>1</sup>, может являться право автора на неприкосновенность произведения архитектуры.

Рассмотрим, что в контексте архитектуры может охраняться авторским правом. Пункт 1 ст. 1259 ГК РФ относит произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, **в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов** к объектам авторских прав, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В юридической доктрине остается спор о поэтапном воплощении произведения архитектуры в контексте защиты каждого из этих этапов. Исследователи считают<sup>2</sup>, что подлежит охране только первоначальная объективная форма произведения архитектуры (соответственно, выраженная в документации, либо в самом здании как объемно-пространственной форме произведения, если оно строилось без разработки документации). В случае, когда объект архитектуры первоначально был создан в форме документации, а затем реализован в объект недвижимости, имело место использование произведения архитектуры, а не создание объекта. Согласимся с указанной позицией, при этом учитывая, что суды для решения спорных вопросов допускают сравнение как проекта с проектом, так и проекта с объектом, так и объекта с объектом<sup>3</sup>.

Следовательно, охраняемое архитектурное решение может быть воплощено в двух формах объективации (существовании): в объемно-пространственной форме произведения архитектуры, а также в форме проектов, чертежей, изображений и макетов. Данный подход применяется в судебной практике<sup>4</sup>.

Суды также ни раз отмечали<sup>5</sup>, что авторским правом охраняется не вся документация для строительства в целом, а лишь архитектур-

<sup>1</sup> См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2022 г. № C01-694/2022 по делу № A08-9449/2020 // Картотека арбитражных дел.

<sup>2</sup> *Витко В.С.* К вопросу о понятии «произведение архитектуры»: анализ правовой позиции, выработанной судебной практикой // *Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества.* 2021. № 1. С. 96–106.

<sup>3</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 ноября 2012 г. № 7697/12 по делу № A60-10618/2011 // Картотека арбитражных дел.

<sup>4</sup> См. например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. № C01-942/2016 по делу № A41-56896/2015 // Картотека арбитражных дел.

<sup>5</sup> См. например: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. № 5816/11 по делу № A32-47315/2009-48/723-2010-68/15 // Картотека арбитражных дел; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2015 г. № C01-257/2015 по делу № A40-19843/2014 // Картотека арбитражных дел.

ный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение. Системный анализ п. 2, 2.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, абз. 4 ст. 2 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», п. 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, позволяет заключить, что архитектурное решение представляет собой выраженный авторский замысел архитектурного объекта, его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте. При этом другие части проектной документации, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения не являются объектами авторских прав и сами по себе не могут охраняться авторским правом. Данный подход к охраноспособным составляющим проектной документации нашел свое отражение в судебной практике<sup>6</sup>.

Рассмотрим, как внесение изменений в указанные охраняемые элементы архитектурного проекта могут нарушить авторские права архитектора.

В соответствии с п. 1 ст. 1266 ГК РФ, не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Поскольку в рассматриваемой норме не указано иное, в настоящий момент она применяется ко всем объектам авторского права.

Большая часть исследователей относят право автора на неприкосновенность к личным немущественным правам (ст. 1225, 1266, 1267 ГК РФ), хотя в юридической доктрине и сохраняются споры об его правовой природе ввиду тесной связи с имущественной составляющей прав на произведение<sup>7</sup>. Однако данный вопрос не является предметом настоящего исследования, поэтому только отметим, что указанное право неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от этого права ничтожен, а его правовая охрана осуществляется бессрочно (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). Так, даже после смерти автора правообладатель вправе разрешить внесение в произведение изменений только при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения и это не противоречит воле автора (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ). В исключительных случаях, когда авторские права на произведение архитектуры возникли в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., право на неприкосновенность произведения может осуществляться и юридическим лицом<sup>8</sup>.

При этом следует понимать, от каких именно изменений (дополнений) защищает произведение рассматриваемая норма. В.Л. Вольфсон считает, что рассматриваемое право должно защищать произведение от действий, «заведомо и объективно искажающих образ произведения в сознании третьих лиц»<sup>9</sup>. Т.А. Бурдаева отмечает, что ст. 1266 ГК РФ охраняет форму и целостность восприятия произведения<sup>10</sup>. Можно заключить, что исследователи связывают право на неприкосновенность произведения с охраной от изменений, которые затрагивают воплощение творческого замысла автора, воспринимаемого третьими лицами.

В соответствии с п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского ко-

<sup>6</sup> См. например: Апелляционное определение Московского городского суда от 22 июня 2016 г. по делу № 33-22311/16.

<sup>7</sup> См. например: *Белькова Е.Г.* Личные немущественные права автора // Защита частных прав: проблемы теории и практики: Материалы X ежегодной международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках II Байкальского юридического форума, Иркутск, 23–25 сентября 2021 года / Отв. редакторы Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2021. С. 31–38.

<sup>8</sup> *Липкес А.М.* Личные немущественные права авторов. Актуальные вопросы и судебная практика // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. № 5. С. 41–45.

<sup>9</sup> *Вольфсон В.Л.* Моральные (личные немущественные) права автора и их содержание в странах общего права и странах континентальной системы: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. Санкт-Петербург, 2006. С. 86.

<sup>10</sup> *Бурдаева Т.А.* Осуществление права на неприкосновенность произведения по законодательству Российской Федерации // Юридический мир. 2016. № 11. С. 23–25.



декса Российской Федерации», право на неприкосновенность касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося. Следовательно, в случае, если изменения в произведение носили творческий характер и были настолько существенными, что привели к созданию нового произведения, следует говорить о переработке, что является составной частью исключительного (имущественного) права (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Исключительное право на произведение (включая право на переработку), в отличие от права на неприкосновенность, имеет срок действия (п. 1 ст. 1281 ГК РФ) и может быть отчуждено автором в пользу третьего лица. В связи с этим после перехода произведения в общественное достояние любое лицо вправе осуществлять переработку произведения, но не его изменение, не связанное с созданием нового произведения.

В настоящее время определение грани между изменениями, нарушающими право на неприкосновенность произведения и ведущими к переработке произведения, остается спорным вопросом. А.А. Рябов в своем исследовании<sup>11</sup> связывает появление нормы ст. 1266 ГК РФ с трансформацией ее из права на защиту репутации автора, ранее закрепленного в Законе РФ от 09 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах». Исследователь отмечает, что право на защиту репутации автора не всегда в полной мере защищало интересы автора, поскольку часть авторов негативно воспринимали любые посягательства на свои произведения, даже если такие изменения не нарушали их репутацию. Кроме этого норма о защите репутации автора вступала в противоречие с общей нормой о защите чести, достоинства и деловой репутации гражданина. При этом с применением нормы о праве автора на защиту репутации не возникало конфликта между изменениями и переработкой произведения, – правообладатель мог любым образом изменять произведение, соблюдая требование о недопустимости оскорбления этим автора.

Однако оставим вопрос разграничения изменений и переработки произведения для будущих исследований. В рамках настоящего исследования согласимся с выводами судебной практики, что к изменениям архитектуры, не ведущими к переработке произведения, относятся, например, переоборудование фасада здания и остекление балкона дома<sup>12</sup>, проведение капитального ремонта<sup>13</sup>.

При этом применение рассматриваемой нормы для произведений эксплуатационного (утилитарного) назначения кажется не всегда является справедливым.

Так, поскольку даже цветовое решение фасадов и решения по отделке внутренних помещений могут относиться к охраняемой части произведения архитектуры, складывается ситуация, когда человек, заказавший разработку и строительство уникального объекта недвижимости в архитектурно-строительном бюро, не вправе вносить изменения в указанные элементы своего здания без получения предварительного согласия архитектора на это, чтобы не нарушить право автора на неприкосновенность произведения.

Очевидно, когда лицо заказывает строительство объекта недвижимости либо создание иного произведения эксплуатационного (утилитарного) назначения, оно рассчитывает его использовать в течение длительного времени. Так, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», срок службы здания и сооружения массового строительства составляет 80 лет, а срок службы уникальных зданий и сооружений – 100 лет. При этом за этот срок эксплуатации объект недвижимости или иное произведение эксплуатационного (утилитарного) назначения так или иначе будет нуждаться в поддерживающих работах.

Анализ судебной практики показывает, что суд может запретить вносить изменения в произведение без согласия автора, даже если их отсутствие приведет к разрушению такого произведения. Так, показательным является дело о скульп-

<sup>11</sup> Рябов А.А. Право на неприкосновенность произведения // Закон. 2007. № 10. СПС «Консультант Плюс».

<sup>12</sup> Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 1 ноября 2018 г. по делу № 33-20552/18.

<sup>13</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03 декабря 2021 г. № С01-1817/2021 по делу № А41-19777/2020 // Картоотека арбитражных дел.

туре «Царь-рыба»<sup>14</sup>, в котором автор обратился с иском о защите своих авторских прав к владельцу смотровой площадки, на которой расположена эта скульптура.

Суд признал действия ответчика нарушающими право автора на неприкосновенность произведения и запретил владельцу площадки вносить изменения (демонтировать, ремонтировать, реконструировать) в скульптуру без согласия автора. При этом в обосновании принятого решения судом была не учтена неоднородность требований и, по сути, были уравнены действия по текущему содержанию скульптуры (очистка, помывка, приваривание недостающих усов) и действия, признанные искусствоведческой экспертизой нарушающими художественный облик и замысел автора (покраска скульптуры носила «формальный», а не «художественный» характер). При этом указанные действия по текущему содержанию скульптуры «сами по себе» были признаны нарушениями прав автора.

Кроме того суд признал нарушением права на неприкосновенность демонтаж (снятие с поста-мента) скульптуры и установил прямой запрет ответчику на его совершение. Но демонтаж не может сам по себе являться нарушением права на неприкосновенность, поскольку возможен для последующего уничтожения скульптуры; а уничтожение даже оригинала произведения, по мнению исследователей, в частности И.В. Овчинникова<sup>15</sup>, не может являться нарушением личных прав автора, поскольку касается исключительно материального носителя, судьбу которого определяет собственник (ст. 1227 ГК РФ).

В связи с этим необходимо при рассмотрении аналогичных дел более детально рассматривать действия, совершаемые с произведением, оценивать их на предмет оправданности и принимать в обоснование решения только отдельные требования автора для недопущения формирования практики по признанию любых действий с произ-

ведением нарушением права на неприкосновенность.

В соответствии со ст. 210, 211 ГК РФ, собственник несет как бремя содержания принадлежащего ему имущества, так и риск его случайной гибели. Исходя из ст. 1064 ГК РФ, именно собственник будет нести ответственность в случае, если ввиду неподдержания здания в надлежащем состоянии был причинен вред имуществу или гражданину (например, в случае падения части потолка или иной конструктивной поверхности). За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, собственнику может грозить и уголовная ответственность (ст. 238 Уголовного кодекса РФ).

Таким образом, собственник недвижимого имущества несет повышенные риски, связанные с надлежащей эксплуатацией здания, и при этом может быть связан правом на неприкосновенность произведения архитектуры в случаях, если поддерживающие работы будут вести к изменениям архитектурного облика.

Рассматриваемый конфликт интересов не мог остаться без внимания суда. Так, показательным процессом является рассмотрение иска коллектива авторов архитектурного проекта на здание музея «Новый Иерусалим» в Московской области против владельца этого музея, дошедшее до Суда по интеллектуальным правам, который направил его на новое рассмотрение<sup>16</sup>. Согласно материалам дела владелец здания музея запланировал проведение капитального ремонта, в связи с чем заказал разработку документации на проведение таких работ. Коллектив авторов первоначального архитектурного проекта обратился в суд с требованиями о запрете владельцу музея без согласования с авторами разрабатывать такую документацию и о привлечении коллектива авторов для авторского надзора за капитальным ремонтом. Вопрос авторского надзора остается за рамками настоящего исследования.

<sup>14</sup> Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 07 октября 2020 г. по делу № 88-733/2020-(88-2350/2019).

<sup>15</sup> Овчинников И.В. Личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и содержание: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. Москва, 2017. С. 143–144.

<sup>16</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2021 г. № C01-1817/2021 по делу № А41-19777/2020 // Картоотека арбитражных дел.

При рассмотрении дела по существу, а также в апелляции, суды отказали в удовлетворении требований авторов, поскольку посчитали, что ч. 4 ГК РФ охраняет только архитектурный проект, а не здание, построенное по этому проекту.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя принятые ранее судебные акты, также отмечает необходимость отделения объекта недвижимости от архитектурного проекта: «Обращение с требованиями <...> о пресечении действий, нарушающих личные неимущественные права и исключительное право на это произведение, не противоречит предусмотренному п. 2 ст. 209 ГК РФ праву собственника материального объекта (в рассматриваемом случае – здания музея) совершать по своему усмотрению в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, поскольку **предъявленные требования касаются не самого материального объекта, а разрабатываемой проектной документации**».

При этом выполнение почти любых работ по сохранению или ремонту объекта недвижимости влечет необходимость предварительной разработки проектной и рабочей документации на такие работы, что может быть расценено как внесение изменений в архитектурный проект (как в рассматриваемом судом деле), поскольку в такой документации первоначальный проект будет подвержен изменениям. Следовательно, пусть и признавая формально права собственника недвижимого имущества, суд фактически не оставляет ему возможности для их реализации.

Предусмотренное в настоящий момент обязательное согласование с авторами зачастую оказывается невозможным по ряду причин. Среди них невозможность установить контакты архитекторов ввиду того, что потребность в изменении объекта недвижимости может возникать по прошествии многих лет эксплуатации. Даже если найти автора все же удастся, не все из них готовы согласовывать изменения, даже в случаях, когда изменения вызваны обновленными требованиями

закона, например, о безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Кроме того, изменения могут быть вызваны невозможностью заменить старые элементы на аналогичные (например, если выбранный ранее автором материал для отделки в настоящее время не представляется возможным использовать ввиду его уникальности или ограничений экономически-политического характера).

Механизм урегулирования конфликта между автором и собственником в настоящее время отсутствует, поскольку провозглашено абсолютное право автора на неприкосновенность произведения. Как было указано ранее, в отличие от ст. 209 ГК РФ, по которой собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, только если они не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, в ст. 1266 ГК РФ подобного ограничения реализации прав автора не обозначено.

**Итак**, можно сделать вывод о смещении баланса интересов между собственниками объектов недвижимости и авторами произведений архитектуры, по которому такой объект недвижимости был реализован, в пользу последних. Это может приводить к злоупотреблению правом авторами, выраженном в установлении препятствий для собственника по надлежащему использованию своего имущества.

Как отмечает А.А. Рябов<sup>17</sup>, и невозможно с ним не согласиться, в условиях, когда зачастую объект недвижимости оказывается более ценным, чем архитектурный проект, по которому он был реализован, разумна разработка особого механизма реализации права на неприкосновенность таких произведений, отличного от реализации права на неприкосновенность произведений, имеющих в первую очередь эстетическую ценность.

Дополнительно к обоснованию позиции исследователя следует добавить, что разработка особого механизма реализации указанного права разумна и ввиду повышенных рисков собственника объекта недвижимости, распространенности ситуаций, когда он должен соблюдать обя-

<sup>17</sup> Рябов А.А. Там же.

зательные требования законодательства, следить за надлежащим состоянием объекта недвижимости и при этом не нарушать право автора на неприкосновенность произведения. Одновременное выполнение указанных действий может оказаться практически невозможным.

Поддерживая изложенную позицию, А.Г. Матвеев отмечает<sup>18</sup>, что роль изменений, которые собственник должен быть вправе вносить в свое недвижимое имущество, должна быть функциональной, а не эстетической. Исследователь предлагает обратить внимание на опыт Италии, по законам которой «автор не может возражать против необходимых изменений произведения архитектуры».

Безусловно, в случае перенятия зарубежного опыта потребуется дополнительная проработка вопроса в части определения таких «необходимых изменений».

В связи с вышеизложенным, необходимо проведение работы по совершению действий, направленных на восстановление баланса интересов собственника объекта недвижимости и автора архитектурного решения, по которому этот объект недвижимости был реализован. Одним из вариантов возможных решений может стать установление нового порядка исчерпания права на неприкосновенность для произведений эксплуатационного (утилитарного) назначения.

#### Список литературы:

1. *Витко В.С.* К вопросу о понятии «произведение архитектуры»: анализ правовой позиции, выработанной судебной практикой // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. 2021. № 1. С. 96–106.
2. *Вольфсон В.Л.* Моральные (личные неимущественные) права автора и их содержание в странах общего права и странах континентальной системы: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. Санкт-Петербург, 2006. 217 с.
3. *Белькова Е.Г.* Личные неимущественные права автора // Защита частных прав: проблемы теории и практики: Материалы X ежегодной международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках II Байкальского юридического форума, Иркутск, 23–25 сентября 2021 года / Отв. редакторы Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко. Иркутск: Байкальский государственный университет. 2021. С. 31–38.
4. *Бурдаева Т.А.* Осуществление права на неприкосновенность произведения по законодательству Российской Федерации // Юридический мир. 2016. № 11. С. 23–25.
5. *Липкес А.М.* Личные неимущественные права авторов. Актуальные вопросы и судебная практика // ИС. Авторское право и смежные права. 2022. № 5. С. 41–45.
6. *Матвеев А.Г.* Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.03. Москва, 2016. 460 с.
7. *Овчинников И.В.* Личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и содержание: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. Москва, 2017. 199 с.
8. *Рябов А.А.* Право на неприкосновенность произведения // Закон. 2007. № 10, стр. 81–85.

<sup>18</sup> *Матвеев А.Г.* Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.03. Москва, 2016. С. 385–386.

Научная статья

**Для цитирования:**

Капырина Н.И. Охрана зарубежного дизайна: нужна ли нам взаимность? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 60–79.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_7

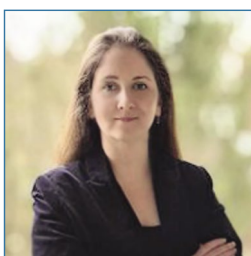
**For citation:**

Капырина N.I. Copyright in foreign design: do we need reciprocity? // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 60–79. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_7

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_7

## Охрана зарубежного дизайна: нужна ли нам взаимность?

**Н.И. Капырина,**

*Phd (Страсбург), доцент кафедры интеграционных процессов  
МГИМО (У) МИД России*

*Москва, Россия*

*РИНЦ Author ID: 1110305 / spin-код: 6084-3423*

*ORCID ID: 0000-0003-1276-1600*

*Scopus Author ID: 57190194212*

*Researcher ID (WoS): AAQ-3784-2021*

Принцип национального режима – краеугольный камень международной системы охраны интеллектуальной собственности, однако из этого принципа имеются исключения. В статье рассматривается положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, согласно которому правовая охрана зарубежному прикладному искусству (дизайну) может предоставляться на взаимной основе. В некоторых странах сформирована практика отказа в защите авторских прав на данном основании. В результате исследования в статье критически осмысляются как возможность, так и целесообразность применения конвенционного механизма взаимности в российском праве.

**Ключевые слова:**

авторское право; международное право; Бернская конвенция; Парижская конвенция; дизайн; производство прикладного искусства; национальный режим; принцип взаимности

В силу положений Бернской конвенции<sup>1</sup> возможность охраны произведений иностранного происхождения получила в России широкое распространение, несмотря на то, что на практике во-

просы доказывания существования и принадлежности прав на них могут оказаться сложными<sup>2</sup>.

Мало сомнений вызывает и возможность охраны произведений, выраженных во внешнем

<sup>1</sup> Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, с изменениями до 28.09.1979 // <https://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/textdetails/12214> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>2</sup> См., напр., определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2024 № 302-ЭС24-3009 по делу № А33-19084/2022.

виде изделий с утилитарным назначением, хотя вновь следует отметить, что споры о защите авторского права в отношении таких произведений не лишены подводных камней<sup>3</sup>. Более того, по сравнению с конвенционным перечнем объектов авторского права<sup>4</sup>, в числе которых присутствуют «произведения прикладного искусства», российский законодатель еще в начале 1990-х годов предусмотрел наравне с произведениями «декоративно-прикладного искусства» охрану произведений «дизайна»<sup>5</sup> (ныне в п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). Тем самым законодатель «осовременил» результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются на стыке искусства и промышленности, и признал в правовом поле существование этих объектов, а следовательно, и деятельности по их созданию.

Между тем в истории становления авторского права ряда стран и международного права интеллектуальной собственности вопрос охраноспособности таких объектов авторским правом вызывал разные реакции, пройдя все стадии от отрицания до принятия, но все же неполного, о чем и пойдет речь в этой статье<sup>6</sup>.

Взаимное признание прав иностранцев стало достижением двусторонних соглашений в сфере интеллектуальных права в XIX-м веке. В XX-й век стороны Бернской и Парижской<sup>7</sup> конвенций вошли с принципом национального режима, кото-

рый был в дальнейшем закреплен, в частности, в Соглашении ТРИПС<sup>8</sup>.

Принцип национального режима означает обязанность государства – участника договора предоставлять иностранным гражданам и юридическим лицам других стран-участниц те же права (п. 1 ст. 5 Бернской конвенции), преимущества (п. 1 ст. 2 Парижской конвенции) или не менее благоприятный режим (п. 1 ст. 3 Соглашения ТРИПС), что и собственным гражданам и юридическим лицам. Этот принцип, продиктованный развитием свободной торговли, отвечает двойной базовой задаче государств при ведении переговоров в сфере интеллектуальных прав: обеспечить защиту своим авторам и правообладателям за рубежом и благоприятные условия для привлечения на свой рынок иностранных произведений, разработок и прочих нематериальных активов, воплощенных в товарах и услугах.

При этом из принципа национального режима существует ряд исключений и ограничений<sup>9</sup>. Например, он обязателен к применению только в отношении тех объектов, которые упоминаются в названных конвенциях (так, в этих конвенциях нет баз данных как объекта смежных прав)<sup>10</sup>, и не обязателен в отношении некоторых прав (см. п. 2 ст. 14 *ter* Бернской конвенции о праве следования), допускается установление иного срока охраны произведений (см. п. 3 ст. 7 Бернской конвенции о сроке охраны фотографий).

<sup>3</sup> Например, существует сложность в доказывании принадлежности исключительных прав на произведение дизайна (см. дело № А45-34397/2022), а также использования ответчиком именно произведения истца (см. дело № А31-10472/2021), а не общей исходной информации (см. дело № А65-4702/2020).

<sup>4</sup> Ст. 2 Бернской конвенции.

<sup>5</sup> Дизайн был включен в перечень произведений в п. 2 ст. 134 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденных ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР, № 26, 26.06.1991, ст. 733 и в п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета, № 147, 03.08.1993.

<sup>6</sup> См. также: Pérot-Morel M.-A., Insuffisances et complexité du régime international des dessins et modèles industriels // Les perspectives d'un droit communautaire en matière de dessins et modèles industriels, Table ronde international du Centre national de la recherche scientifique, Grenoble, les 12 et 13 décembre 1977, CUERPI, Université des sciences sociales: Grenoble. 1978. Pp. 49–61; Furler H. Sur l'interprétation de l'article 2, alinéa 5, de la Convention de Berne révisée à Bruxelles // Propr. Ind. oct. 1951. Pp. 111–114; Pérot-Morel M.-A., Les contraintes conventionnelles // Les dessins et modèles en question, le droit et la pratique, Françon A., Pérot-Morel M.-A. (dir.). Librairies techniques: Paris. 1986. pp. 117–146; Ricketson S., Ginsburg J. C. International Copyright and Neighbouring Rights, Vol. I, 2nd ed. Oxford University Press: Oxford. 2006. Paras 8.59–8.69.

<sup>7</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883, с изменениями до 02.10.1979 // <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12633> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>8</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994, с изменениями от 23.01.2017 // [https://www.wto.org/french/docs\\_f/legal\\_f/31bis\\_trips\\_02\\_f.htm](https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/31bis_trips_02_f.htm) (дата обращения 01.11.2024).

<sup>9</sup> См. подробнее: Kur A., The limits of national treatment // Improving intellectual property, Frankel S., Chon M., Dinwoodie G., Lauriat B., and Schovsbo J. (eds), Edward Elgar: Northampton, MA / Cheltenham. 2023. Pp. 353–362.

<sup>10</sup> См. также: разъяснения в п. 335 доклада Апелляционного органа Всемирной торговой организации, WT/DS176/AB/R, 02.01.2022, United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998.

Исследуемое в рамках данной статьи положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции позволяет странам в определенных случаях возвращаться к принципу взаимности в вопросе охраны произведений прикладного искусства. Это положение нельзя отнести к рудиментам Бернской конвенции, так как в некоторых странах Европейского союза (далее – ЕС), в которых хорошо развита охрана произведений прикладного искусства авторским правом, существует судебная практика о применении принципа взаимности к объектам чужестранного происхождения. Вместе с тем в октябре 2024 г. Суд Европейского союза (далее – Суд ЕС) принял постановление<sup>11</sup>, в результате которого вопрос о будущем применении этого механизма обретает дополнительную актуальность.

В статье приведена краткая история принятия и содержание положения о взаимности в п. 7 ст. 2 Бернской конвенции (1 и 2), примеры из судебной практики стран ЕС и Суда ЕС (3) с целью исследования перспектив и целесообразности применения этого положения в российском праве (4).

### 1. Краткая история принятия

История охраны дизайна раскрывается наиболее полно при параллельном погружении в развитие норм о промышленных образцах и об объектах авторских прав – произведениях искусства прикладного (по формуле Бернской конвенции) или декоративно-прикладного (по принятой в советском и российском праве терминологии)<sup>12</sup>. Свидетельством неотделимой истории этих объектов интеллектуальных прав являются ряд положений Парижской и Бернской конвенций, подготовительные материалы и стенограммы обсуждений, а также материалы, принятые в 1959 году трехсторонней экспертной группы, где были представлены ЮНЕСКО и объединенный секретариат Парижского

и Бернского союзов. Экспертная группа, в частности, предложила следующее определение произведений прикладного искусства: они относятся к «предметам, имеющим утилитарное назначение при условии, что форма или внешний вид последних носят декоративный характер»<sup>13</sup>. Для целей данного исследования мы будем придерживаться духа этого определения, за исключением требования «декоративности», который носит несколько устаревший характер в свете развития промышленного дизайна с конца 1950-х годов.

«Гибридный» характер результата интеллектуальной деятельности, воплощенного во внешнем виде изделия утилитарного назначения, является предметом многих исследований, авторы которых зачастую сходятся во мнении: оптимального критерия разграничения объектов и их режимов не существует<sup>14</sup>, нахождение такого критерия бесперспективно, а в области совпадения двух правовых режимов можно допустить, что объект прав идентичен<sup>15</sup>. Вместе тем в странах по-разному складывалось регулирование в отношении таких объектов, это, в свою очередь, отражалось в нормах международного права, особенно в тех, что позволяют преодолеть принцип территориальности на этапе предоставления охраны.

Как указывал Маковский А.Л., вопрос обеспечения «в государствах – участниках соответствующего договора охраны принадлежащих иностранцам результатов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации тогда, когда права на эти результаты или средства приобретены вне пределов данного государства, вне его юрисдикции», решается: а) закреплением принципа национального режима, б) «наполнением этого правового режима в наиболее существенной части единообразным содержанием»<sup>16</sup>. Такой «наиболее существенной частью» длительное время оставался

<sup>11</sup> Постановление Суда ЕС от 24.10.2024 по делу № C-227/23, *Kwantum Nederland et Kwantum België*.

<sup>12</sup> См.: *Гаврилов Э.П.* Практические вопросы соотношения промышленных образцов и произведений декоративно-прикладного искусства // *Вопросы изобретательства*. 1981. № 9. С. 29–34; *Королева А.Г.* Соотношение авторской и патентной форм охраны промышленного дизайна // *Актуальные проблемы российского права*. 2021. № 8. С. 80–88.

<sup>13</sup> *Bolla G.*, *Œuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle* // *RIDA* 1959, n° 24, p. 54–91, p. 71; *Bogsch A.*, Report adopted by the Study Group on the international protection of works of applied art, designs and models, Paris, UNESCO House, 20–23 April 1959, SGD/VII (rev.), Paris 27 April 1959.

<sup>14</sup> См.: *The Copyright/Design Interface, Past, Present, Future*, Derclaye E. (ed). Cambridge University Press. 2018.

<sup>15</sup> *Минакова А.И.* Вопросы пересечения правовых режимов произведения дизайна и промышленного образца // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. Сентябрь 2023 г. Вып. 3 (41). С. 25–38.

<sup>16</sup> *Маковский А.Л.* Американская история // *Вестник гражданского права*. 2007. Т. 2. № 1.

вопрос базовых условий для предоставления охраны, что привело к постепенному убавлению обязательных формальностей и иных требований, которые могут выступать ограничением для свободного передвижения товаров (обязанность по использованию, обозначение регистрации на товаре и т.д.), а также к построению системы международного приоритета при сохранении регистрации.

Если возможность охраны «образцов и моделей»<sup>17</sup> (на современном языке «промышленных образцов») в рамках промышленной и коммерческой собственности предусматривалась уже в первой редакции Парижской конвенции 1883 года, история принятия международных норм в отношении произведений прикладного искусства была более витиеватой.

Так, с 1883 года промышленные образцы были включены в перечень объектов промышленной собственности (п. 2 ст. 1 Парижской конвенции), к ним применялся принцип национального режима, для них были предусмотрены право приоритета в три месяца с возможностью продления до четырех месяцев для заморских стран (ст. 4 Парижской конвенции), временная охрана на международных выставках (ст. 11 Парижской конвенции). Минимальные обязательства для стран, имеющих законодательство о промышленных образцах, обсуждались и вводились на каждой конференции Парижского союза на протяжении XX-го века<sup>18</sup>. В 1925 году также была учреждена централизованная система регистрации промышленных образ-

цов (Гаагское соглашение), которая была призвана упростить регистрацию этих объектов в разных странах.

Вместе с тем можно отметить, что в рамках этих дискуссий – особенно это заметно на Брюссельской (1897 и 1900 годы) и Гаагской конференциях (1925 год) – делегаты обсуждали среди прочего вопрос приравнивания объекта охраны промышленного образца к объектам авторского права. Так, в 1925 году представитель Франции, в которой была доступна двойная охрана – законом о промышленных образцах и законом об авторском праве, ставил вопрос признания возможности охраны художественных произведений авторским правом, даже если они применяются или предназначены для промышленности<sup>19</sup>. Некоторым делегатам это показалось несущественным в силу небольшого количества объектов, для других это не соответствовало действовавшему в их странах более строгому законодательству об авторском праве, тем более что решение данного вопроса не относилось к переговорам об охране промышленной собственности<sup>20</sup>. Отказ от закрепления подобного положения на международном уровне не мешал развитию на национальном уровне самостоятельной охраны объектов авторским правом с теми или иными критериями сосуществования с охраной промышленных образцов. Следует также упомянуть, что к 1958 году в восьми государствах – членах Парижской конвенции не было специального законодательства для охраны

<sup>17</sup> Образцы и модели (на фр. *dessins et modèles*) – промышленные образцы, двухмерные и трехмерные.

<sup>18</sup> По итогам Брюссельской конференции 1897 и 1900 годов срок приоритета увеличен с трех до четырех месяцев (ст. 4 Парижской конвенции). Также выдвигались, но не были одобрены предложения о минимальном сроке охраны в 10 лет, о запрете досрочного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием промышленного образца, ввозом схожего товара или отказом правообладателя в предоставлении лицензии, предлагалось введение единой регистрационной системы по примеру той, что была создана в 1891 году для товарных знаков Мадридским соглашением о международной регистрации знаков: *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1er au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900*, Bureau international de l'Union, Berne, 1901, p. 224, p. 86–88, p. 225–227 // <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338802518> (дата обращения 01.11.2024).

По итогам Гаагской конференции в 1925 году было введено шестимесячное право приоритета (ст. 4 Парижской конвенции), запрет на прекращение правовой охраны промышленного образца в связи с ввозом схожих товаров (абз. 5 ст. 5, ныне ст. 5B (2-я часть предложения) Парижской конвенции) и запрет требования указывать на изделии факт депонирования промышленного образца для признания права (абз. 6 ст. 5, ныне ст. 5D Парижской конвенции): *Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925*, Bureau international de l'Union, Berne, 1926 // [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1925\\_nov\\_The\\_Hague-fr.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1925_nov_The_Hague-fr.pdf) (дата обращения 01.11.2024).

В 1934 году по итогам Лондонской конференции в Парижскую конвенцию был введен запрет на прекращение правовой охраны промышленных образцов в связи с их неиспользованием (ст. 5B Парижской конвенции).

<sup>19</sup> *Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925*, Bureau international de l'Union, Berne, 1926 // [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1925\\_nov\\_The\\_Hague-fr.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1925_nov_The_Hague-fr.pdf) (дата обращения 01.11.2024).

<sup>20</sup> Там же.



промышленных образцов (Доминиканская Республика, Финляндия, Греция, Индонезия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Турция)<sup>21</sup>, действовали нормы авторского права, защиты от недобросовестной конкуренции.

Соответственно, неудивительно, что в ходе Лиссабонской конференции в 1958 году<sup>22</sup> нормы Парижской конвенции были дополнены фразой с неясным нормативным содержанием: «Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза» (ст. 5 *quinquies*). Названное положение подчеркнуло необходимость охраны объектов дизайна, отразив при этом несогласие сторон переговоров в том, как охрана должна быть реализована – патентным или специальным законом об охране промышленных образцов, авторским правом, положениями о защите от недобросовестной конкуренции, одним или несколькими законами<sup>23</sup>. В ходе конференции было также отклонено принятие единого определения промышленного образца<sup>24</sup>.

Хроника вхождения произведений прикладного искусства в Бернскую конвенцию была иной<sup>25</sup>. Вместе с медленным процессом внесения этих произведений в общий перечень охраняемых объектов шел и обратный процесс: страны закрепляли за собой возможность свободно определять условия и пределы их охраны.

Первые попытки внести произведения прикладного искусства в список охраняемых произведений были предприняты в ходе Берлинской конференции 1908 года<sup>26</sup>. В первое предложение ст. 2 Бернской конвенции внесли уточнение: произведения охраняются «вне зависимости от спо-

соба и формы их воспроизведения», что отсылает к идее механического, серийного производства экземпляров. Вместе с тем в абз. четвертом ст. 2 Бернской конвенции появилась фраза: «Произведения искусства, предназначенные для промышленности (*фр. oeuvres d'art appliqué à l'industrie*), охраняются в той мере, в которой это позволяет национальное законодательство каждой страны».

Первую поправку поддерживали представители Франции, где в 1902 году был принят новый закон об авторском праве, распространяющийся на произведения прикладного искусства с аналогичной формулировкой<sup>27</sup>. Однако для них казалась неприемлемой вторая поправка (положение абз. четвертого ст. 2 Бернской конвенции), поскольку оно приводило к полному принятию иностранных произведений на территории Франции и к фактической дискриминации французов за рубежом. Так, страна сделала оговорку в отношении ст. 2 Бернской конвенции, указав, что будет применять предыдущую редакцию. С такой же оговоркой Францию поддержал Тунис<sup>28</sup>.

В Римском акте 1928 года ситуация не поменялась, но было внесено следующее уточнение: «вне зависимости от способа и формы их воспроизведения» (*фр. reproduction*) было изменено на «вне зависимости от способа и формы ее выражения» (*фр. expression*)<sup>29</sup>.

Признание произведений прикладного искусства произошло в ходе Брюссельской конференции 1948 года: эти произведения были наконец добавлены в перечень объектов авторского права между фотографическими произведениями и иллюстрациями и при том без упоминания предназна-

<sup>21</sup> S. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975, p. 828.

<sup>22</sup> Actes de la conférence réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958, BIRPI, Genève, 1963, p. 570–571 // [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1958\\_oct\\_Lisbon-fr.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1958_oct_Lisbon-fr.pdf) (дата обращения 01.11.2024).

<sup>23</sup> См.: Комментарий к ст. 5 *quinquies* в *Bodenhausen G.H.C*, *Guide to the application of the Paris Convention on the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, BIRPI, Geneva, 1968. P. 86.

<sup>24</sup> Actes de la conférence réunie à Lisbonne. Указ. соч. С. 865–879.

<sup>25</sup> Здесь не будет подробно рассмотрена Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г., однако обращается внимание на п. 3 ст. IV этой Конвенции.

<sup>26</sup> Ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, Берлинский акт от 13.11.1908 // <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/278699> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>27</sup> *Duchemin J.-L.*, *La protection internationale des oeuvres des arts appliqués* // RIDA, 1956, n° 12, p. 86–109, p. 95; *Ricketson S.*, *Ginsburg J.C.* op.cit. § 8.59–8.69.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Ст. 2 Бернской конвенция по охране литературных и художественных произведений, Римский акт от 02.06.1928 // <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/278699> (дата обращения 01.11.2024).

ния «для промышленности», как ранее<sup>30</sup>. Соответственно, к этим произведениям стали применяться основные принципы Бернской конвенции, в том числе отказ от обязательных формальностей. Однако в п. 5 ст. 2 Бернской конвенции было внесено положение о свободном регулировании в каждой стране и о взаимности, которое в дальнейшем станет п. 7 ст. 2<sup>31</sup> данной Конвенции. Тогда же было введено и положение о взаимности в вопросе установления срока охраны (п. 3 ст. 7 Брюссельского акта). Так, включение произведений прикладного искусства в перечень объектов авторского права сопровождалось отказом в обязательном предоставлении национального режима.

В Стокгольмском акте 1967 года в п. 4 ст. 7 был установлен минимальный срок охраны – 25 лет. П. 5 ст. 2 Бернской конвенции перенумерован в п. 7 ст. 2 Стокгольмского акта, и в его редакцию внесено последнее предложение, о котором пойдет речь далее.

Впоследствии положения конвенций о промышленных образцах и произведениях прикладного искусства уже не изменялись. Так, в Соглашение ТРИПС были включены две статьи о промышленных образцах (ст. 25 и 26), рассчитанные на специальное законодательство, но не мешающие осуществлять обязательства через законодательство об авторском праве. Наоборот, прямо указывается, что в текстильной промышленности страны могут осуществлять обязательства через законодательство об авторском праве (ст. 25.2 Соглашения ТРИПС)<sup>32</sup>.

Совместная история становления положений Парижской конвенции о промышленных образцах и Бернской конвенции о произведениях прикладного искусства показывает, что в отношении

первых странам удалось принять национальный режим, минимальные требования для предоставления охраны и создать единую систему регистрации, а в отношении вторых – отдельные страны держались за возможность применения самостоятельных требований. На фоне разногласий в том, как должны и должны ли охраняться произведения прикладного искусства авторским правом, страны закрепили в Бернской конвенции возможность применения принципа взаимности.

## 2. Содержание положения о взаимности

Исторический экскурс показал, что положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции – результат компромисса, прорабатываемого в течение десятилетий, между странами, в которых произведениям прикладного искусства и промышленного дизайна широко предоставляется авторское право, и теми, в которых такая охрана не предоставляется или предоставляется только в исключительных случаях, например, если объект отвечает дополнительным требованиям. Подобными требованиями могут выступать художественная составляющая, делимость от самого предмета утилитарного назначения и т.д. Конечно, в каждой стране такое отношение к произведениям прикладного искусства складывалось столетиями на основе экономических реалий с учетом развития и состоянии конкуренции в том или ином секторе промышленности<sup>33</sup>.

В первую очередь в положении п. 7 ст. 2 Бернской конвенции закреплено право каждой страны самостоятельно определять условия охраны данных произведений и решать, где проходит «водораздел» в сфере применения законодательства о промышленных образцах и об авторском

<sup>30</sup> Ст. 2 Бернской конвенция по охране литературных и художественных произведений, Брюссельский акт от 26.06.1948 // <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/278699> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>31</sup> Ricketson S., *The Berne Convention for the protection of literary and artistic works: 1886–1986*. Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College: London. 1987, § 3,38 – отмечает, что это было большим достижением («a triumphant conclusion to the strenuous efforts which had been made in this regard by the French and other delegations at the Berlin and Rome conferences»), несколько омраченным тем, что странам была предоставлена возможность свободно устанавливать условия охраны и область применения закона об авторском праве, а значит устанавливать при желании завышенные критерии для произведений прикладного искусства.

<sup>32</sup> Kur A., *TRIPs and Design Law // From Gatt to TRIPS – The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, BEIER Fr.-K., Schricker G. (eds), IIC studies n° 18, VCH: Weinheim. 1996. Pp. 141–159; Капырина Н., *Les dessins et modèles industriels dans l'Accord sur les ADPIC: méli-mélo de convergence et différenciation // Le droit de la propriété intellectuelle lié au commerce: L'accord sur les ADPIC, bilan et perspectives*, Geiger C. (ed.), coll. CEIPI n° 65, LexisNexis: Paris. 2017. Pp. 115–146.

<sup>33</sup> См.: Обзор истории дизайна и истории законодательства о защите промышленных образцов в публикации *History of Design and Design Law: A global Perspective*, Aso T., Rademacher Ch., Dobinson J. (eds). Springer: Singapore. 2022.

праве<sup>34</sup>. В законодательной истории разных стран, а также в литературе вопрос соотношения режимов решался с применением самых разнообразных критериев (количественного, качественного, в зависимости от цели создания и т.д.) или же без разграничений<sup>35</sup>. Так, в настоящий момент в России действует возможность совокупной охраны<sup>36</sup>.

Единственное условие – соблюдение положения п. 4 ст. 7 Бернской конвенции, т.е. минимальный срок охраны авторским правом произведений прикладного искусства – 25 лет с момента их создания.

Ключевым является второе предложение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции: «В отношении произведений, охраняемых в стране происхождения исключительно как образцы и модели<sup>37</sup>, в других странах Союза может быть истребована лишь специальная охрана, предоставляемая в данной стране образцам и моделям»<sup>38</sup>. Так, если в стране происхождения результату интеллектуальной деятельности предоставляется охрана только в качестве промышленного образца и не допускается охрана авторским правом, в стране, где охрана испрашивается, лицо сможет рассчитывать только на охрану в качестве промышленного образца. В большинстве случаев это будет означать необходимость регистрации со всеми вытекающими последствиями (новизна, приоритет, оплата пошлин и т.д.).

При этом в названном положении Бернской конвенции не указано, как именно следует определять, охраняется ли объект авторским правом

в стране происхождения: с точки зрения наличия в законодательстве об авторском праве категории произведений прикладного искусства (*in abstracto*) или же путем установления того, охраняется ли конкретный объект авторским правом в стране происхождения (*in concreto*). Очевидная сложность здесь заключается в том, что в отношении объектов авторских прав вопрос охраноспособности решается только в суде при разрешении соответствующего спора. Исходя из этого, многие авторы настаивают на том, что следует учитывать лишь положения иностранного закона, а не судебную практику, которая может быть еще не выработана или является противоречивой<sup>39</sup>. Тезис об обратном также может найти обоснования: только исследование судебной практики, доктрины и конкретной ситуации позволит установить, действует ли охрана произведений прикладного искусства на практике в стране происхождения, а значит, будут ли на условиях взаимности охраняться в этой стране произведения из других стран.

Третья составляющая п. 7 ст. 2 Бернской конвенции была добавлена в ходе Стокгольмской конференции: национальный режим уместен в случае, если в стране происхождения нет специальной охраны промышленных образцов – в такой ситуации произведения охраняются как художественные произведения<sup>40</sup>.

В данном случае неопределенность заключается в том, можно ли интерпретировать это положение так, что лицо из страны, где возможна только охрана промышленных образцов, не получив эту охрану для своего объекта, по своей воле или

<sup>34</sup> На русском языке: «С учетом положений статьи 7 (4) настоящей Конвенции законодательством стран Союза может определяться степень применения их законов к произведениям прикладного искусства и промышленным образцам и моделям, а также условия охраны таких произведений, образцов и моделей». На французском языке: «Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention».

<sup>35</sup> Подробно см.: *The Copyright/Design Interface, Past, Present, Future*, Derclaye E. (ed). Cambridge University Press. 2018.

<sup>36</sup> П. 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

<sup>37</sup> Образцы и модели (на фр. *dessins et modèles*) – промышленные образцы, двухмерные и трехмерные.

<sup>38</sup> На французском языке: «Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles».

<sup>39</sup> Furler H., op. cit. p. 114; Ricketson S., Ginsburg J., op. cit. § 8.67; Hugenholtz B., Goldstein P. *International Copyright*, 2nd ed., Oxford University Press: Oxford. 2010. p. 214.

<sup>40</sup> На русском языке: «Однако, если в данной стране не предоставляется такой специальной охраны, эти произведения охраняются как художественные произведения»; на французском языке: «Toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques».

по иным причинам сможет испрашивать охрану авторским правом в другой стране. Применение принципа взаимности сужается до шагреновой кожи: достаточно будет показать, что образец не охраноспособен, потому что, например, пропущен срок авторской льготы, а возможно, потому что не является новым по законодательству страны происхождения или даже истек срок охраны промышленного образца. Представляется, что в данном случае смысл всего положения о взаимности теряется. Вместе с тем возможны два подхода. Согласно первому подходу учитываются только ситуации, когда в стране происхождения полностью отсутствует специальное регулирование для промышленных образцов. Согласно второму подходу под это положение подпадают ситуации, в которых лицо не смогло получить охрану промышленного образца по объективным, не зависящим от него причинам.

Также следует отметить, что по логике Бернской конвенции даже если в стране происхождения произведения существует охрана авторским правом, в стране, где испрашивается охрана, произведение иного происхождения должно соответствовать тем же условиям охраны, что и местные произведения. В случае обращения за защитой прав на произведение иностранного происхождения необходимо пройти два этапа: на первом этапе установить возможность охраны такого произведения в стране происхождения, затем проверить, отвечает ли это произведение условиям предоставления охраны в стране, где испрашивается охрана. Предварительным этапом будет определение произведения в категорию произведений прикладного искусства.

Далее будут рассмотрены примеры из судебной практики нескольких стран, в которой выработаны подходы по указанным выше вопросам.

### 3. Судебная практика зарубежных стран

Отдельная судебная практика, в которой сформированы наиболее интересные подходы к при-

менению положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, может быть рассмотрена на примере двух стран – Нидерландов и Франции. При этом осенью 2024 г. Судом ЕС был принят подход, препятствующий применению данного положения государствами – членами Союза, о чем пойдет речь после изложения национальных примеров.

#### 3.1. Нидерланды

В одном деле компании из США было отказано на стадии апелляции в удовлетворении иска о защите авторского права на форму фонарика, поскольку суд признал, что в стране происхождения объекта ему не предоставляется охрана авторским правом<sup>41</sup>.

Оставляя постановление апелляции в силе, Верховный суд Нидерландов дал разъяснения о том, как следует оценивать охраноспособность объекта в праве страны происхождения – абстрактно или конкретно. Приходя к выводу о предпочтительности второго подхода, в п. 5.2.3 указанного постановления суд отмечает следующее: «Исходная точка должна заключаться в том, что задача суда состоит в вынесении решения по иску об охране авторских прав в отношении конкретного объекта как произведения прикладного искусства. (...) Поэтому суду целесообразно провести эту проверку таким образом, чтобы обеспечить обеим сторонам (истцу для защиты заявленного авторского права, ответчику для защиты от исковых требований) правовую защиту, максимально схожую с правовой защитой, которая была бы предоставлена, если бы дело рассматривалось судом страны происхождения». Соответственно, требуется учесть все элементы, которые обуславливают предоставление правовой охраны спорному объекту в стране происхождения. Суд может учесть среди прочего законодательное исключение объектов прикладного искусства, особые условия охраны объектов, подобных спорному, а также обстоятельства, относящиеся к конкретному объекту, которые препятствуют его охране в стране

<sup>41</sup> Постановление Верховного суда Нидерландов (Hoge Raad) от 28.10.2011, *Mag instruments Inc. v. EDCO Eindhoven B.V., P.P. Imprex B.V.*, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, LJN:BR3059,10/00642 // <https://jure.nl/ECLI:NL:HR:2011:BR3059> (дата обращения 01.11.2024). В деле также рассматривались вопросы охраны этого фонарика трехмерным товарным знаком и признания действий ответчика недобросовестной конкуренцией (создание смешения – *slaafse nabootsing*) – названные вопросы будут опущены, но их перечень напоминает о числе возможных подходов к охране формы изделия.

происхождения. При этом Верховный суд Нидерландов указал, что стороны должны предоставить суду соответствующую информацию о законодательстве страны происхождения и возложил на истца бремя доказывания того, что охрана объекта авторским правом в стране происхождения не только не исключается, но и предоставляется в отношении спорного объекта.

В дальнейшем эта методология была применена в деле, касавшемся игрушки «Пони» (*My Little Pony*), страной происхождения которой также были США<sup>42</sup>. Суд первой инстанции, вынося предварительное решение об отказе в обеспечительных мерах, установил нарушение в виде создания смешения (*slaafse nabootsing*), но отказал в удовлетворении требования о защите авторского права, так как признал произведение неохраняемым. Суд апелляционной инстанции Гааги напротив, проанализировав законодательство США, пришел к выводу об охраноспособности произведения прикладного искусства. Данный вывод не обжаловался в кассации, и в целом Верховный суд Нидерландов оставил постановление апелляционного суда в силе.

Суд апелляционной инстанции в этом деле пришел к предварительному выводу о том, что спорное произведение относится к категории прикладного искусства и является охраняемым по праву Нидерландов (п. 6.3. вышеуказанного постановления), затем перешел к рассмотрению вопроса об охране спорного объекта в праве США. На основе изучения законодательства (§ 102 (a) (5) в сочетании с § 101 раздела 17 свода законов США), судебной практики и доктрины суд сделал вывод о том, что в стране происхождения охрана спорному объекту предоставляется (п. 6.5.4 этого же постановления). Далее суд сослался на два представленных истцом заключения экспертов, в которых утверждалось со ссылкой на литературу, разъяснения Ведомства США по авторскому праву и на прецедентное право,

что (i) скульптурные произведения охраняются авторским правом в соответствии с законодательством США, (ii) что *My Little Pony* с 1983 года охраняется в США авторским правом как скульптурное произведение и (iii) что в соответствии с законодательством США тот факт, что *My Little Pony* также охранялось в США до 1997 года как промышленный образец (*design patent*), не влияет на охрану авторским правом. Кроме того, истец приобщил к делу копию свидетельства о регистрации авторских прав 1983 году в Ведомстве США по авторским правам и указал, что с 1982 года он размещал уведомление об авторских правах на всех товарах *My Little Pony* (п. 6.5.5 названного постановления). Ответчик не смог оспорить приведенные доводы, не представил доказательств об обратном, в связи с чем суд признал охрану произведения в США доказанной и удовлетворил иск о защите авторского права в Нидерландах.

Более поздняя судебная практика в Нидерландах показывает, что вопрос применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции периодически поднимается и может приводить к отказу в защите авторского права. Например, в 2022 году это случилось в деле о форме автомобиля марки «Лэнд Ровер» из Великобритании<sup>43</sup>. Вместе с тем, поскольку применение данного механизма вызывало немало сложностей и порождало неоднородную практику, Верховный суд Нидерландов направил в Суд ЕС преюдициальный вопрос (см. далее п. 3.3).

### 3.2. Франция

Ранее уже упоминалось, что Франция активно продвигала охрану произведений прикладного искусства на международной арене, но также отстаивала возможность охраны иностранного дизайна на условиях взаимности. Наиболее ярким за последние годы примером отказа в защите авторского права на основании п. 7 ст. 2 Бернской конвенции стало дело о стульях и креслах «Тюльпан» дизайнера финского происхождения Ээро

<sup>42</sup> Постановление Верховного суда Нидерландов (Hoge Raad) от 17.04.2015 № 13/01515 // <https://jure.nl/ECLI:NL:HR:2015:1063> (дата обращения 01.11.2024); постановление апелляционного суда Гааги (Gerechtshof Den Haag) от 22.01.2013 № 348636/KG ZA 10-125; предварительное решение суда Роттердама от 30.03.2010 № 200.064.710/02.

<sup>43</sup> Постановление апелляционного суда (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) от 06.09.2022 № 200.308.327/01 (ECLI:NL:GHARL:2022:8162) // <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:8162> (дата обращения 01.11.2024); решение суда первой инстанции от 16.02.2022.

Сааринена<sup>44</sup>. Эти предметы мебели были впервые изготовлены в США компанией *Knoll*, которая распоряжалась исключительными правами на них. Компания подала иски против лиц, участвовавших в закупке кресел для торгово-промышленной палаты одного северного региона Франции. В закупочных документах было указано, что ожидается поставка 80 «кресел, схожих или аналогичных наименованию товара “Тюльпан” фирмы Knoll». Суд первой инстанции установил, что объект является произведением прикладного искусства, опубликованным впервые в США. Отметив, что форма кресел не была зарегистрирована в Ведомстве США по авторскому праву, что не может свидетельствовать о неохраноспособности объекта, суд подчеркнул: невыполнение этой формальности может служить «указанием на то, что, по мнению их создателя, они могут охраняться как промышленные образцы или изобретения, которые и были зарегистрированы, а не как объекты авторского права»<sup>45</sup>. Проанализировав законодательство США, опираясь в том числе на представленное ответчиком письменное мнение известного профессора права Джейн Гинзбург, суд пришел к выводу о том, что в праве США дизайн объекта, в котором форма не может быть отделена от функции, авторским правом не охраняется. Суд апелляционной инстанции эти выводы поддержал, приняв во внимание свежую судебную практику – постановление Верховного суда США от 22.03.2017 в деле *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands*. В данном деле Верховный суд США избрал из множества подходов, согласно которому охрана полезного предмета возможна, только если в предмете присутствуют делимые художественные элементы, способные к самостоятельной охране в качестве живописных, графических или скульптурных произведений<sup>46</sup>. По мнению французского суда, в спорной форме стула и кресла «Тюльпан» все элементы подчинены соображениям утилитарности, отсутствуют от-

делимые художественные характеристики. Приходя к этому выводу, суд учел выданные дизайнеру в США десятилетиями ранее патенты на промышленные образцы и изобретение. Суд также отметил, что в договорах между дизайнером и истцом не упоминалось авторское право, а только права на промышленную собственность. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции, подчеркнув, что «форма стула и кресла “Тюльпан”, утонченная и основанная на принципах современного дизайна (одним из его адептов был г-н Ээро Сааринен), согласно которым форма следует за функцией, безусловно, подчиняется эстетическим поискам, но также отвечает функциональным задачам, основанным на императивах экономичности конструкции, прочности и комфорта для пользователя, о чем автор напомнил и в описании поданной им патентной заявки». Так, не оставив без внимания значение этих стульев для истории мирового дизайна, французские суды применили законодательство США и отказали в праве на защиту авторского права.

Примеры судебных дел, рассмотренных во Франции и Нидерландах, показывают, что положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции находит применение в практике стран с развитой охраной произведений прикладного искусства. Вместе с тем стоит отметить, что спорные объекты не допускались к охране в стране, где она испрашивалась, только при условии активного участия ответчика в доказывании неохраноспособности этого объекта в стране происхождения.

### 3.3. Право Европейского союза

Если до недавнего времени страны ЕС могли применять положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции к произведениям, происходящим из не-союзных стран, например, из США, между собой страны ЕС не могли применять данное положение с 2005 года в силу расширительного толко-

<sup>44</sup> Постановление кассационного суда Франции (Cour de cassation), гражд. коллегия, от 07.10.2020 № 18-19.441 // <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438751> (дата обращения 01.11.2024); постановление апелляционного суда Парижа, палата 5/2, от 13.04.2018 № 15/05833; решение суда первой инстанции Парижа от 16.01.2015 № 13/07066 // [https://basejurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/t68F4/DL\\_079449/D20150198.pdf](https://basejurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/t68F4/DL_079449/D20150198.pdf) (дата обращения 01.11.2024).

<sup>45</sup> Решение суда первой инстанции Парижа от 16.01.2015 № 13/07066 // [https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/t68F4/DL\\_079449/D20150198.pdf](https://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/t68F4/DL_079449/D20150198.pdf) (дата обращения 01.11.2024).

<sup>46</sup> См.: Ginsburg J., Copyright Protection for Applied Art and Works of Artistic Craftsmanship After *Star Athletica* // 43 COLUM. J.L. & ARTS 423 (2020); Kasunic R., Applying *Star Athletica*'s Teachings in the Copyright Office // 43 COLUM. J.L. & ARTS 431 (2020).

вания принципа запрета дискриминации по национальному признаку (ст. 12 Договора о ЕС). Такое толкование было дано Судом ЕС в постановлении по преюдициальному запросу французского суда в деле о защите дизайна обуви из Италии<sup>47</sup>. В то время в Италии порог охраноспособности прикладного искусства был очень высоким, так что охрана практически не предоставлялась, а значит, до принятия указанного постановления от 2005 г. итальянский дизайн не мог получить охрану и во Франции в силу принципа взаимности.

Интересно отметить, что в деле о стульях «Тюльпан» дизайнера Эро Сааринена истец со ссылкой на эти разъяснения Суда ЕС пробовал доказать, что принцип взаимности не подлежит применению в силу финского происхождения дизайнера. Однако парижский суд отклонил данный довод, поскольку на момент создания предметов дизайнер уже имел только гражданство США, так что действовала исключительно привязка к стране происхождения предмета.

В результате опубликования нового преюдициального разъяснения Суда ЕС возможность применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции странами ЕС не только между собой, но и в отношении произведений из третьих стран исчезла. В 2023 году при рассмотрении дела о нарушении прав на дизайн стульев американских дизайнеров Чарльза и Рей Имз Верховный суд Нидерландов обратился в Суд ЕС с запросом для получения разъяснений о содержании и порядке применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции<sup>48</sup>. Ответчики держали в Нидерландах и Бельгии сеть мебельных магазинов, в которых правообладатель (компания *Vitra*) обнаружил стул «Париж», напоминающий стулья четы дизайнеров Имз.

Поставленные перед Судом ЕС вопросы были во многом сфокусированы на соотношении между нормами международного права, права ЕС,

в том числе нормами конституционного значения (ст. 17.2 Хартии ЕС об основных правах), и национального права государств-членов. Перед судом также ставился вопрос соблюдения правовой определенности в случае, когда применение нормы международного права без ее закрепления в праве ЕС ведет к отказу в защите интеллектуальных прав<sup>49</sup>.

Необходимо предварительно уточнить, что Европейский союз не является самостоятельным членом Бернского союза. Вместе с тем положения Бернской конвенции должны быть учтены в праве этого интеграционного объединения в силу отсылочных норм, содержащихся в Соглашении ТРИПС.

В своем постановлении от 24 октября 2024 г.<sup>50</sup> Суд ЕС признал недопустимым применение государствами-членами принципа взаимности в отношении произведения декоративного искусства из третьей страны, автором которого является лицо – гражданин третьей страны, учитывая уровень гармонизации различных аспектов авторских прав, достигнутый в Союзе. Так, Суд ЕС отклонил позиции ответчиков в деле, рассматриваемом по существу, которые опирались при ведении своей предпринимательской деятельности на практику применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции в Нидерландах и Бельгии. Суд также отклонил позиции правительств Бельгии, Нидерландов и Франции, которые среди прочего настаивали на том, что вопрос применения спорного положения Бернской конвенции не относится к праву ЕС, а государства должны его применять в силу международных обязательств, принятых до создания Европейских сообществ, тем более что это положение, по мнению этих стран, не противоречит обязательствам в силу права ЕС.

Суд ЕС обосновал свою позицию тем, что понятие «произведение» и «автор», которому гарантируется защита прав, гармонизированы путем

<sup>47</sup> Постановление Суда ЕС от 30.06.2005 № C-28/04 в деле *Tod's SpA, Tod's France SARL c/ Heyraud SA* // <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=59866> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>48</sup> Постановление Верховного суда Нидерландов от 31.03.2023 № 20/03272. 20/03272, ECLI:NL:HR:2023:508 // <https://jure.nl/ECLI:NL:HR:2023:508> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>49</sup> См.: *Van Echoud M., Metzger A., Quintais J.P. Rognstad O.-A. Opinion of the European Copyright Society on Certain Legal Aspects of Case C-227/23, Kwantum Nederland and Kwantum België*, ИС (2024) 55. 1316–1328.

<sup>50</sup> Постановление Суда ЕС от 24.10.2024 по делу № C-227/23, *Kwantum Nederland et Kwantum België*.

принятия Директивы 2001/29/ЕС Европарламента и Совета от 22 мая 2001 г. о гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе и в практике ее истолкования Судом ЕС. Так, охрана на уровне ЕС распространяется на все «произведения», всех «авторов» без исключений, которые бы соответствовали положению п. 7 ст. 2 Бернской конвенции. Тем самым правовые вопросы, поставленные в отношении произведений декоративного искусства, относятся к праву ЕС и не могут быть исключены из предмета толкования Суда ЕС. В силу положений Хартии ЕС об основных свободах подобное исключение может быть введено лишь законодателем ЕС.

При этом Суд ЕС, а ранее Генеральный адвокат Суда ЕС в своем заключении<sup>51</sup> отметили, что п. 7 ст. 2 Бернской конвенции не носит характер прямого запрета охранять произведения иностранного происхождения, что противоречит цели самой конвенции. С учетом положений статьи 19 Бернской конвенции страны могут на национальном уровне устанавливать более широкую охрану, чем та, что предусмотрена в названной статье.

Так, до внесения изменений в законодательство ЕС, представляющегося маловероятным, государства – члены ЕС больше не смогут применять положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, что будет несомненно иметь значение для дальнейшего применения принципа взаимности в других странах мира.

#### **4. Проблемы и перспективы применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции в России**

Возможность и параметры применения положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции в российском праве требуют рассмотрения ряда вопросов с точки зрения применения норм международного права (4.1), процессуального (4.2) и материаль-

ного права (4.3). При этом необходимо определить целесообразность применения этого механизма в российской судебной практике (4.4).

#### **4.1. Вопросы применения норм международного права**

В 2018 году Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено дело о стуле «Пантон»<sup>52</sup>, в котором суды трех инстанций удовлетворили требования лицензиата правообладателя (наследницы датского дизайнера Вернера Пантона) о нарушении авторского права на форму этого стула. Суд кассационной инстанции, в частности, указал, что в силу статьи 2 Бернской конвенции, участником которой является Российская Федерация, произведения прикладного искусства подлежат правовой охране. Вопрос применения принципа взаимности здесь не поднимался, это может свидетельствовать о том, что в российском праве он не применим, или о том, что соответствующий довод не был заявлен.

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 7 ГК РФ положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции является составной частью правовой системы и возобладает над правилами, установленными законом. Содержание положения второго предложения п. 2 ст. 2 Бернской конвенции не указывает на то, что для его применения требуется издание внутригосударственных актов, и можно предположить, что оно способно порождать права и обязанности для субъектов национального права (см. «*может быть истребована охрана*»)<sup>53</sup>. Таким образом, данное положение может применяться непосредственно российскими судами при разрешении спора<sup>54</sup>.

При этом норма п. 7 ст. 2 Бернской конвенции носит скорее факультативный характер в силу статьи 19 Бернской конвенции, а также п. 1 ст. 1 Соглашения ТРИПС, ничто не препятствует распространению более благоприятного подхода к признанию инородных произведений охрано-

<sup>51</sup> Заключение генерального адвоката М. Шпунара от 5 сентября 2024 г. по делу № С-227/23, особенно пункты 39–54.

<sup>52</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2018 по делу № А40-33480/2017.

<sup>53</sup> См. разъяснения у Маковского А.Л. Указ. соч.

<sup>54</sup> П. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».



способными, т.е. допускается отказ от принципа взаимности.

Российский законодатель предусмотрел применение принципа национального режима к авторам и правообладателям любых произведений. С учетом пп. 3 п. 1 ст. 1256 ГК РФ в России признается охрана произведений, обнародованных за рубежом, за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Вместе с тем, если обратить внимание на п. 3 и 4 ст. 1256 ГК РФ, можно предположить, что идея непредоставления в России охраны произведениям, лишенным такой охраны в стране происхождения, не является для нашего законодательства полностью чуждой.

Несмотря на фактическое отсутствие подобной практики в отношении произведений прикладного искусства, для дальнейшего рассмотрения вопроса необходимо временно допустить, что в Российской Федерации отсутствует четкий отказ от принципа взаимности в отношении этих произведений и непосредственное применение положения п. 2 ст. 7 Бернской конвенции допустимо.

Следует при этом обратить внимание на то, что в силу абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а такое противоречие может быть установлено лишь путем направления запроса в Конституционный Суд Российской Федерации<sup>55</sup>. На данный момент вопрос соответствия конституционным нормам, в частности п. 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, возможности отказа в авторско-правовой охране иностранным произведениям прикладного искусства на основании применения принципа взаимности в практике Конституционного Суда Российской Федерации не вставал<sup>56</sup>.

#### 4.2. Вопросы процессуального права

С точки зрения норм процессуального права следует в первую очередь указать, что применение механизма п. 2 ст. 7 Бернской конвенции возможно, только если ответчиком заявлен соответствующий довод. Именно ответчик заинтересован в лишении правовой охраны того объекта, в отношении которого ему предъявлен иск о защите исключительного права. Такой порядок находит подтверждение в общей презумпции творческого характера труда автора, воплощенного в произведении, содержащейся в п. 80 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Далее в силу ч. 1 ст. 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и п. 1 ст. 1191 ГК РФ, по общему правилу, суд устанавливает содержание норм иностранного права «в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве». Вместе с тем стороны могут не только содействовать суду в установлении содержания этих норм, но и, если вопрос связан с осуществлением предпринимательской деятельности, суд может возложить обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного права на стороны (ч. 2 ст. 14 АПК РФ, п. 2 ст. 1191 ГК РФ) посредством вынесения судебного определения<sup>57</sup>.

Как и в приведенных примерах из судебной практики других стран от ответчика ожидается активная позиция и высокая степень подготовленности. В идеале вопрос отсутствия правовой охраны в России в силу ее недоступности в стране происхождения произведения должен решаться заблаговременно, при принятии решения о производстве соответствующего изделия в России или на стадии подготовки к импорту товара, если в от-

<sup>55</sup> Ст. 104.1 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета, № 138–139, 23.07.1994.

<sup>56</sup> См.: обзоры практики Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты интеллектуальных прав за период с 1992 по 2022 год, подготовленные отделом обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/reviews-practice-constitutional-court-russian-federation-protection-of-intellectual-property-rights-1992-to-2022>.

<sup>57</sup> П. 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом».

ношении него не действует принцип исчерпания исключительных прав.

Вместе с тем при наличии соответствующего довода ответчика истец также будет обязан представить дополнительные элементы, не ограничиваясь требуемыми в любом случае доказательствами принадлежности ему исключительного права и факта неправомерного использования произведения ответчиком.

В примерах из зарубежной практики было показано, что суды придерживаются подхода, согласно которому требуется доказать охрану конкретного произведения, и при этом учитываются разные обстоятельства. В поиске баланса между разнообразием произведений, которые потенциально могут попасть в категорию прикладного искусства, и значительной сложностью установления авторско-правовой охраны в отношении конкретного произведения в стране происхождения следует первоначально отталкиваться от существования практики признания такой охраны для истребуемой категории предметов (например, ювелирные изделия, предметы мебели и освещения, одежда и т.д.). Далее могут быть представлены, но не будут достаточными сами по себе показания автора объекта, наличие регистрации объектов промышленной собственности, если это уместно для данной страны, факт депонирования объекта авторского права в стране происхождения. Учитывая факультативную природу такой регистрации в соответствии с нормой п. 2 ст. 5 Бернской конвенции и различные последствия этой формальности в разных странах, факт депонирования не может считаться достаточным, но может учитываться при определенных условиях.

Суд может также обратиться с запросом в компетентный орган или к эксперту (п. 2 ст. 14 АПК РФ и п. 2 ст. 1191 ГК РФ). В отношении Суда по интеллектуальным правам, скорее всего, не сможет быть использован механизм запроса в порядке ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ, поскольку установление содержания норм иностранного права прямо не предусмотрено в качестве предмета такого запроса. Кроме

того, поскольку установление иностранного права необходимо для того, чтобы определить, является ли объект, в отношении которого заявлены требования, охраноспособным, у суда отсутствуют полномочия исследовать этот вопрос на стадии кассационного производства. Так, с учетом позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопрос о наличии у истца исключительного права является вопросом факта, который устанавливается судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им АПК РФ, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Вместе с тем, как указал Верховный Суд Российской Федерации, «предмет судебного исследования о содержании норм иностранного законодательства касается исключительно вопросов права»<sup>58</sup>. Беляева Н.Г. отмечает: «Неправильное установление или неустановление судом содержания норм иностранного права в силу ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 288 АПК РФ являются основанием для отмены соответствующего судебного акта»<sup>59</sup>.

#### 4.3. Вопросы материального права

В первую очередь необходимо определить, к каким именно объектам мог бы потенциально быть применен механизм п. 7 ст. 2 Бернской конвенции в России.

В ГК РФ существуют две категории произведений, которые схожи с понятием «произведения прикладного искусства», – «произведения декоративно-прикладного искусства» и «произведения дизайна». Представляется, что вопрос о том, относится ли объект к «произведениям прикладного искусства», должен решаться на основе объективного анализа, в том числе по остаточному признаку (если невозможно отнести произведение к иным категориям), например, к скульптурным произведениям, произведениям изобразительного искусства. Вместе с тем в положении п. 1 ст. 1259 ГК РФ можно заметить, что произведения дизай-

<sup>58</sup> П. 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021.

<sup>59</sup> Беляева Н.Г. Установление содержания иностранного права, Цивилистический процесс: вчера, сегодня, *Libet Amicorum*. В честь профессора И.В. Решетниковой / Отв. ред. проф. В.А. Бублик. М.: Издательский дом «Городец», 2023. С. 69–79.

на отнесены к произведениям изобразительного искусства. При этом произведения декоративно-прикладного искусства перечислены в одном абзаце с произведениями сценографического искусства, что говорит скорее об условности данных категорий.

Как отмечено в п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.11.2021, «в словарях слово «дизайн» определяется как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты», а «соответственно, произведением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме». На практике произведениями дизайна признают произведения, выраженные в таких разнообразных изделиях, как мягкие игрушки<sup>60</sup>, домашние и уличные спортивные и игровые комплексы<sup>61</sup>, ювелирные изделия<sup>62</sup>, различные виды упаковки<sup>63</sup>, обои<sup>64</sup>, сайты в сети Интернет<sup>65</sup>, светильники<sup>66</sup>, перчатки<sup>67</sup> и т.д. Категория произведений декоративно-прикладного искусства упоминается в арбитражной судебной практике намного реже, иногда совместно с произведениями дизайна, например, ювелирных изделий<sup>68</sup>. К ним также относятся игрушки-конструкторы<sup>69</sup>, художествен-

ное оформление изделий – свадебных замочков<sup>70</sup>, фляжек, пепельниц, портсигаров и кружек<sup>71</sup>, амулеты<sup>72</sup>, форма стула<sup>73</sup>.

Так, с учетом доктринальных определений<sup>74</sup>, а также формулы, предложенной в 1959 году (см. выше раздел 1), обе категории произведений в той мере, в которой они выражены в форме изделия с утилитарным назначением, могут соответствовать тому, что заложено в понятие «произведение прикладного искусства», содержащееся в Бернской конвенции.

При этом, несмотря на то что игрушки могут быть отнесены к предметам дизайна, вероятнее всего, не будет являться объектом дизайна изображение персонажа мультфильма, воплощенное в форме трехмерной игрушки. В России сложилась практика, согласно которой такие объекты охраняются как произведения изобразительного искусства или как части аудиовизуальных произведений<sup>75</sup>. Возможность признания данных объектов произведениями дизайна допустима, если истец представит доказательства принадлежности ему прав на объект дизайна – игрушку, но не на произведения изобразительного искусства – рисунок персонажа или на аудиовизуальное произведение в целом, однако такая ситуация кажется маловероятной. К тому же утилитарная функция трехмерных игрушек вызывает сомнения.

<sup>60</sup> Например, дела № А49-9916/2023, № А33-8306/2023, А07-15332/2022 и многие другие.

<sup>61</sup> Дела № А72-11937/2022, А40-203535/2021.

<sup>62</sup> Дела № А56-51138/2022, А31-10472/2021.

<sup>63</sup> Дела № А47-2173/2022 (текстильная упаковка), № А22-1455/2023 (упаковка для реализации расчесок для волос), № А75-15502/2023 (упаковка игрушечного набора), № А41-42/2023 (блистерная упаковка лекарств).

<sup>64</sup> Дело № А19-9973/2023.

<sup>65</sup> П. 5 Обзора судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.05.2024.

<sup>66</sup> Дела № А40-23855/2021, № А41-48491/2022, № А41-7084/2022.

<sup>67</sup> Дело № А54-6167/2021.

<sup>68</sup> Упомянутое выше дело № А56-51138/2022, также дело № А40-163134/2020.

<sup>69</sup> Дело № А40-101386/2022 и другие с тем же истцом.

<sup>70</sup> Дело № А56-108483/2017.

<sup>71</sup> Дело № А56-22131/2017.

<sup>72</sup> Дело № А40-54611/2017.

<sup>73</sup> Дело № А40-33480/2017.

<sup>74</sup> См.: Минакова А.И. Указ. соч.

<sup>75</sup> См.: Информационную справку по вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения), утвержденную постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 № СП-21/33 // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-note-on-issues-application-paragraph-7-of-article-1259-civil-code-part-of-the-work> (дата обращения 01.11.2024); Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2022 г. Вып. 3 (37). С. 5–27 // <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-29> (дата обращения 01.11.2024).

Далее – норма п. 7 ст. 2 Бернской конвенции применяется только к тем произведениям, которые имеют иностранное происхождение. В Бернской конвенции дано определение страны происхождения – по смыслу пп. а) п. 4 ст. 5 названной Конвенции это страна, в которой произведение впервые опубликовано. Вместе с тем следует учитывать, что в силу положений п. 1 ст. 1256 ГК РФ, если произведение было обнародовано за пределами территории Российской Федерации, но автор – гражданин России, – положение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции не должно применяться. Так, принцип взаимности может применяться только в том случае, если произведение автора-иностранца было опубликовано за рубежом<sup>76</sup>.

В отношении произведений прикладного искусства возникает вопрос толкования термина «опубликован»: имеется ли в виду любое опубликование внешнего вида изделия (проект, реклама и т.д.), в том числе размещение изображения в социальной сети, или следует учитывать производство и, возможно, введение в оборот готового изделия? Ответ на этот вопрос дан в положении п. 3 ст. 3 Бернской конвенции для всех объектов авторского права: «Под “опубликованными произведениями” следует понимать произведения, опубликованные с согласия их авторов, вне зависимости от способа изготовления экземпляров, при условии, что количество имеющихся в обращении экземпляров способно удовлетворить разумные потребности публики, принимая во внимание характер произведения». Аналогичное положение содержится в абз. втором п. 1 ст. 1268 ГК РФ. При этом в Бернской конвенции уточняется, что показ произведения искусства или сообщение по проводам не считаются опубликованием.

Учитывая указанный подход, представляется невозможным признание объекта произведением прикладного искусства в случае, если иск подан в защиту произведения изобразительного искусства – чертежа или эскиза. В данном случае суду необходимо сравнить объекты, определить, при

наличии соответствующего довода, осуществлено ли воспроизведение или переработка двухмерного произведения в трехмерном объекте.

Следовательно, если допустить применение в России нормы п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, разрешить отдельные практические вопросы, необходимо все же исследовать вопрос целесообразности такого регулирования.

#### 4.4. Проблемы и перспективы

В первую очередь стоит задать самый интересный с практической точки зрения вопрос: в каких странах произведения прикладного искусства и произведения дизайна не охраняются авторским правом? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, поскольку в каждом случае требуется определение охраноспособности конкретного произведения или категории произведений. Вместе с тем, если обнаружится, что сегодня в большинстве стран, из которых в Россию поступают интересующие нас товары, их внешнему виду предоставляется охрана авторским правом, то п. 7 ст. 2 Бернской конвенции фактически не найдет случаев применения.

Как указано в примерах из иностранной судебной практики, изложенных выше, по всей вероятности, до появления изменений в судебной практике США не будет охраняться форма современного дизайна мебели или иных функциональных предметов, таких как форма фонарика, бытовой техники.

Что касается ЕС, ранее в некоторых странах, например в Италии, применялся очень высокий порог для охраны произведений дизайна авторским правом. Однако после разъяснений Суда ЕС в деле «Cofemel»<sup>77</sup> различия в условиях охраны между разными категориями объектов авторских прав недопустимы – применяется единый критерий оригинальности: объект должен «отражать личность автора, являясь выражением его свободного и творческого выбора»<sup>78</sup>. Тем не менее это не означает, что форма любого утилитарного объекта

<sup>76</sup> В данном случае мы не рассматриваем ситуацию с необнародованными произведениями, что является маловероятным для товаров потребления.

<sup>77</sup> Постановление Суда ЕС от 12.09.2019 по делу № C-683/17, Cofemel — Sociedade de Vestuário SA против G-Star Raw CV, пункт 30.

<sup>78</sup> См. также: Постановление Суда ЕС от 11.06.2020 по делу № C-833/18, SI, Brompton Bicycle Ltd против Chedech/Get2Get.

будет подлежать охране в странах ЕС. Так, например, применение указанного критерия национальным судом Бельгии при оценке формы складного велосипеда привела к выводу о ее неохраноспособности<sup>79</sup>, хотя несколькими годами ранее форма данного велосипеда была признана охраняемой в Испании<sup>80</sup>. В связи с нарастающей правовой неопределенностью Судом ЕС сейчас рассматриваются два преюдициальных запроса, в которых поставлены вопросы применения общих критериев охраны авторским правом к произведениям прикладного искусства – предметам мебели<sup>81</sup>.

В Японии охрана прикладного искусства авторским правом возможна, но признается в достаточно редких случаях. Согласно сведениям из литературы «суды признают, что произведения прикладного искусства охраняются законом об авторском праве, если элементы произведения, имеющие эстетический характер и оцениваемые с эстетической точки зрения, могут быть отделены от элементов, необходимых для обеспечения его функционирования»<sup>82</sup>. Ситуация представляется схожей с правом США.

По-иному интересна ситуация в Китае: в законе об авторском праве нет понятия «произведение прикладного искусства», а имеется только понятие «художественные произведения» (или «произведения изобразительного искусства»). Длительное время судебная практика в отношении формы утилитарных предметов была неоднородна<sup>83</sup>. В 2021 году Верховный суд Китая подтвердил возможность охраны произведений прикладно-

го искусства в качестве художественных произведений и уточнил критерии их охраны<sup>84</sup>. Как разъяснил Верховный суд Китая, «произведения прикладного искусства демонстрируют как полезность (или утилитарность – прим. автора), так и творчество (или художественное мастерство – прим. автора) [авторов]. Полезность этих произведений относится к сфере идей и не подлежит охране по закону об авторском праве. Охраняемые элементы произведений прикладного искусства относятся исключительно к творчеству, а именно к оригинальным эстетическим формам или узорам, проявляющимся в произведении, т.е к структуре или форме художественного произведения. Для того чтобы произведение прикладного искусства получило авторско-правовую охрану в категории художественных произведений, оно должно не только соответствовать общим условиям, определенным законом, но и отвечать требованию, согласно которому утилитарность отделима от творчества. Если полезность произведения не может быть отделена от авторского творчества, оно не считается художественным произведением, подлежащим охране авторским правом»<sup>85</sup>. Несмотря на большую определенность, авторы указывают, что порог для предоставления охраны все же достаточно высок – помимо общих условий воспроизводимости и эстетической оригинальности, также требуется делимость функции и формы<sup>86</sup>.

С учетом колебаний судебной практики для любого правового порядка сложно определить, будет ли конкретное произведение охраняться ав-

<sup>79</sup> Постановление апелляционного суда Льежа от 15.02.2023, *A.R. en Brompton Bicycle L.T.D. contre Chedech*.

<sup>80</sup> Решение торгового суда г. Мадрида от 10.02.2010, № 41/2010. См. Guillén P. BROMPTON CASE – Intellectual property and technical function: protection after patent expiration? // ABG Intellectual Property, 22.07.2020 // <https://abg-ip.com/brompton-case-intellectual-property-and-technical-function-2/> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>81</sup> Дела C-580/2023 и C-795/23, см. European Copyright Society, The protection of Works of Applied Art under EU Copyright Law. Opinion of the European Copyright Society in MIO/konektra (Cases C-580/23 and C-795/23). 03.12.2024 // <https://europeancopyrightsociety.org/wp-content/uploads/2024/12/ecs-opinion-mio-konektra.pdf>. (дата обращения 04.12.2024).

<sup>82</sup> Yabumoto M. History of Design Protection in Japan // *History of Design and Design Law: A global Perspective*, op. cit. Pp. 19–40. P. 39 со ссылкой на судебную практику в сноске 47.

<sup>83</sup> Cai W., History of Design Protection in China // *History of Design and Design Law: A global Perspective*, op. cit. Pp. 95–110. P. 105; Rentsch R. A., Zingg R. The Copyrightability of Works of Applied Art in China: Case Note of Guiding Case No. 157 by the Supreme People's Court of the People's Republic of China // GRUR International, 2632–8550; 72, 12, 2023. Pp. 1142–1145. P. 1142 // <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad102> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>84</sup> Guiding Case No. 157 – Zuoshang Mingshe Homeware (Shanghai) Co., Ltd. v Beijing Zhongrong Hengsheng Wood Industry Co., Ltd. and Nanjing Mengyang Furniture Distribution Center (Copyright Infringement Dispute) // GRUR International, Volume 72, Issue 12, December 2023, Pages 1146–1148 // <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad073> (дата обращения 01.11.2024).

<sup>85</sup> Там же, в связи с двойным переводом (с китайского на английский язык: Tien-hsin Wang, с английского на русский язык: автор), некоторые понятия могут быть не совсем точными.

<sup>86</sup> Rentsch R. A., Zingg R., op. cit. P. 1145.

торским правом в конкретный момент, что будет с этой охраной через полвека, век, а это имеет значение ввиду длительного срока потенциальной охраны авторским правом. В исторической перспективе профессор Дж. Райхман отмечал цикличность, с которой охрана внешнего вида изделий в разных странах была то завышенной, то заниженной, преимущественно привлекалась то авторско-правовая охрана, то правила охраны промышленной собственности<sup>87</sup>.

С учетом практической сложности доказывания и установления содержания иностранного права, неопределенности в отношении порога охраны в странах происхождения вполне разумно предположить, что ответчики в России лишены интереса к этому механизму. Выстраиваемые сегодня подходы позволяют ответчикам концентрироваться на оспаривании принадлежности исключительного права, обосновании правомерности использования либо отсутствия использования произведения по смыслу ст. 1270 ГК РФ, на различных основаниях для определения иного размера компенсации или для снижения ее размера. Как было указано ранее, в силу презумпции, содержащейся в пункте 80 Постановления № 10, применение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции судом самостоятельно недопустимо.

К тому же стоит отметить, что в условиях современной международной торговли принцип взаимности, установленный в середине XX-го века, может коснуться не столько иностранных правообладателей, сколько российских хозяйствующих субъектов, заинтересованных в правовой охране произведений в связи с получением лицензий и отчуждением исключительных прав. Так, в вопросе применения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции необходим арбитраж между разными интересами российских хозяйствующих субъектов.

Очевидно, что отказа от применения принципа взаимности на уровне международных конвенций не предвидится в силу «законсервированности» текста Бернской конвенции и объективной незначительности масштабов проблемы для

принятия нового международного инструмента. Вместе с тем само по себе применение принципа взаимности может сойти на нет как следствие все более широкого распространения авторско-правовой охраны дизайна в разных странах мира, как это многие годы показывает пример России. Сегодня заметна тенденция признания произведений прикладного искусства среди объектов авторского права, хотя условия охраны данных произведений вряд ли можно назвать единообразными.

### Заключение

История принятия и применения принципа взаимности, изложенного в п. 7 ст. 2 Бернской конвенции, показывает, что этот механизм может соответствовать интересам тех стран, в которых широко допускается авторско-правовая охрана промышленного дизайна, порог охраноспособности таких произведений низок, в условиях, когда в других странах данный подход не распространен. Сложно не отметить, что больше, чем достижения цели взаимной охраны, эти страны могут быть заинтересованы в поддержке производителей и импортеров на собственном рынке, поскольку применение механизма «высвобождает» от исключительных прав некоторые товары, например, дизайнерскую мебель. Контраргументом здесь служит то, что продажа реплик, хотя она и удовлетворяет потребительский спрос, не всегда способствует развитию спроса на новый «местный» дизайн. Однако названные вопросы выходят за рамки авторского права.

В целом исследование показало возможность применения в российской судебной практике положения п. 7 ст. 2 Бернской конвенции в определенных пределах, помогло обозначить подходы к отдельным вопросам, но не позволило прийти к однозначному выводу о целесообразности применения этого механизма в России. Применение п. 7 ст. 2 Бернской конвенции представляется затруднительным как для сторон, так и для судов и, по сути, может привести к негативным послед-

<sup>87</sup> *Reichman J.*, Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976 // *Duke Law Journal* (1983) n° 6, p. 1143–1264, p. 1143; *Id.*, Past and Current Trends in the Evolution of Design Protection Law – A Comment // *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 4, Issue 1, summer 1993, p. 387–403.

ствиям не только для иностранных лиц, но и для российских граждан и юридических лиц.

В результате подход Суда по интеллектуальным правам о принятии произведений дизайна иностранного происхождения без применения принципа взаимности, отраженный в судебном акте по

делу о стуле «Пантон» в 2018 году<sup>88</sup>, представляется взвешенным при условии сохранения возможности оспаривания презумпции охраноспособности по общим правилам, поскольку не «все, что сделано трудом человека, охраняется авторским правом на основании части четвертой ГК РФ»<sup>89</sup>.

#### Список литературы:

1. *Беляева Н.Г.* Установление содержания иностранного права, Цивилистический процесс: вчера, сегодня, *Liber Amicorum*. В честь профессора И.В. Решетниковой / Отв. ред. проф. В.А. Бублик. М.: Издательский дом «Городец», 2023. С. 69–79.
2. *Гаврилов Э.П.* Практические вопросы соотношения промышленных образцов и произведений декоративно-прикладного искусства // *Вопросы изобретательства*. 1981. № 9. С. 29–34.
3. *Королева А.Г.* Соотношение авторской и патентной форм охраны промышленного дизайна // *Актуальные проблемы российского права*. 2021. № 8. С. 80–88.
4. *Маковский А.Л.* Американская история // *Вестник гражданского права*. 2007. Т. 2. № 1.
5. *Минакова А.И.* Вопросы пересечения правовых режимов произведения дизайна и промышленного образца // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. Сентябрь 2023 г. Вып. 3 (41). С. 25–38.
6. Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 9–10
7. *Bodenhause G.H.C.* Guide to the application of the Paris Convention on the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, BIRPI. Geneva, 1968.
8. *Bogsch A.*, Report adopted by the Study Group on the international protection of works of applied art, designs and models, Paris, UNESCO House, 20–23 April 1959, SGD/VII (rev.), Paris 27 April 1959.
9. *Bolla G.*, Œuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle // *RIDA* 1959, n° 24, p. 54–91.
10. *Duchemin J.-L.*, La protection internationale des oeuvres des arts appliqués // *RIDA*, 1956, n° 12, p. 86–109.
11. European Copyright Society, The protection of Works of Applied Art under EU Copyright Law. Opinion of the European Copyright Society in MIO/konektra (Cases C-580/23 and C-795/23). 03.12.2024 // <https://europeancopyrightsociety.org/wp-content/uploads/2024/12/ecs-opinion-mio-konektra.pdf>. (дата обращения 04.12.2024).
12. *Furler H.* Sur l'interprétation de l'article 2, alinéa 5, de la Convention de Berne révisée à Bruxelles // *Propriété Industrielle*. oct. 1951. Pp. 111–114.
13. *Ginsburg J.*, Copyright Protection for Applied Art and Works of Artistic Craftsmanship After *Star Athletica* // 43 *COLUM. J.L. & ARTS* 423 (2020).
14. *History of Design and Design Law: A global Perspective*, Aso T., Rademacher Ch., Dobinson J. (eds). Springer: Singapore. 2022.
15. *Hugenholtz B., Goldstein P.* International Copyright, 2nd ed., Oxford University Press: Oxford. 2010.
16. *Kapyrina N.*, Les dessins et modèles industriels dans l'Accord sur les ADPIC: méli-mélo de convergence et différenciation // *Le droit de la propriété intellectuelle lié au commerce: L'accord sur les ADPIC, bilan et perspectives*, Geiger C. (ed.), coll. CEIPI n° 65, LexisNexis: Paris. 2017. Pp. 115–146.

<sup>88</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2018 по делу № А40-33480/2017.

<sup>89</sup> Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий // *Журнал Суда по интеллектуальным правам*. 2024. Сентябрь. № 3 (45). С. 9–10.

17. *Kasunic R.*, Applying Star Athletica's Teachings in the Copyright Office // 43 COLUM. J.L. & ARTS 431 (2020).
18. *Kur A.*, The limits of national treatment // Improving intellectual property, Frankel S., Chon M., Dinwoodie G., Lauriat B., and Schovsbo J. (eds), Edward Elgar: Northampton, MA / Cheltenham. 2023. Pp. 353–362.
19. *Kur A.*, TRIPs and Design Law // From Gatt to TRIPS – The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, BEIER Fr.-K., Schricker G. (eds), IIC studies n° 18, VCH: Weinheim. 1996. Pp. 141–159.
20. *Pérot-Morel M.-A.*, Insuffisances et complexité du régime international des dessins et modèles industriels // Les perspectives d'un droit communautaire en matière de dessins et modèles industriels, Table ronde international du Centre national de la recherche scientifique, Grenoble, les 12 et 13 décembre 1977, CUERPI, Université des sciences sociales: Grenoble. 1978. Pp. 49–61.
21. *Pérot-Morel M.-A.*, Les contraintes conventionnelles // Les dessins et modèles en question, le droit et la pratique, Françon A., Pérot-Morel M.-A. (dir.). Librairies techniques: Paris. 1986. Pp. 117–146.
22. *Reichman J.*, Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976 // Duke Law Journal (1983) n° 6, p. 1143–1264.
23. *Reichman J.*, Past and Current Trends in the Evolution of Design Protection Law – A Comment // Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, vol. 4, Issue 1, summer 1993, p. 387–403.
24. *Rentsch R. A., Zingg R.* The Copyrightability of Works of Applied Art in China: Case Note of Guiding Case No. 157 by the Supreme People's Court of the People's Republic of China // GRUR International, 2632–8550; 72, 12, 2023. Pp. 1142–1145. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad102> (дата обращения 01.11.2024).
25. *Ricketson S., Ginsburg J. C.* International Copyright and Neighbouring Rights, Vol. I, 2nd ed. Oxford University Press: Oxford. 2006.
26. *Ricketson S.*, The Berne Convention for the protection of literary and artistic works: 1886–1986. Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College: London. 1987.
27. *S. Ladas*, Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975.
28. The Copyright/Design Interface, Past, Present, Future, Derclaye E. (ed). Cambridge University Press. 2018.
29. *Van Eechoud M., Metzger A., Quintais J.P. Rognstad O.-A.* Opinion of the European Copyright Society on Certain Legal Aspects of Case C-227/23, Kwantum Nederland and Kwantum België, IIC (2024) 55. 1316–1328.



Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

*Васильева А.С.* Использование объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 80–84.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_8

**For citation:**

*Vasileva A.S.* The Use of Copyright Objects for Artificial Intelligence Training // Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 80–84. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_8

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_8

## Использование объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта



**А.С. Васильева<sup>1</sup>,**

*магистр Санкт-Петербургского политехнического университета*

*Петра Великого,*

*аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета*

*г. Санкт-Петербург, Россия*

*Author ID 1215387*

*В данной статье рассматривается проблема использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта. В работе автором изучены представленные в доктрине определения понятия «обучение искусственного интеллекта». Разработано собственное определение данного понятия на основе законодательства Российской Федерации. Автор рассмотрел подходы к решению проблемы использования объектов авторских прав для обучения новой технологии. В работе проанализирован зарубежный опыт, а также возможность применения зарубежных подходов правового регулирования применения объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта в контексте действующего российского законодательства. Также автором рассмотрена возможность применения договора об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров для обучения искусственного интеллекта. Решение проблемы использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта автор находит в возможности заключения простой (неисключительной) лицензии между организацией, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, и правообладателем объекта авторских прав.*

**Ключевые слова:**

искусственный интеллект; обучение искусственного интеллекта; общественное достояние; свободное использование произведения; договор об отчуждении исключительного права; лицензионный договор

<sup>1</sup> Научный руководитель Н.А. Даньшина, к.ю.н., доцент Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Решение проблемы правосубъектности искусственного интеллекта, его места и роли в общественных отношениях сейчас обсуждается повсеместно теоретиками и практиками. Пока однозначного решения представленной проблемы не найдено. В сфере авторских прав предлагаются варианты положения искусственного интеллекта от инструмента, т.е. объекта, до надления технологии статусом автора произведения. Данная научная статья не ставит своей целью рассмотрение описанной проблемы. На генеративный искусственный интеллект, а именно об этом виде искусственного интеллекта говорится, когда обсуждаются вопросы правового положения искусственного интеллекта в творческой сфере, стоит смотреть не только как на нового автора объектов, но и как на реальную проблему для людей – создателей объектов интеллектуальной собственности. В чем выражается данная проблема? П.М. Морхат в своей докторской диссертации отмечает: «Могут также возникать проблемы, касающиеся нарушения авторских прав третьих лиц, когда юнит искусственного интеллекта самообучается с помощью данных, получаемых им, в том числе из интернета, а затем в каком-либо виде несанкционированно использует эти данные в процессе создания новых работ» [3, с. 170]. В последнее время авторы стали массово замечать, что при работе с новой технологией результаты содержат скомпилированные творческие работы, что недопустимо<sup>2</sup>. Если охарактеризовать проблему кратко, то она выражается в использовании объекта авторских прав без согласия правообладателя для обучения искусственного интеллекта. Универсального подхода в решении данной проблемы пока нет, однако Генеральная Ассамблея ООН отмечает, что государствам-членам рекомендуется внедрять необходимые меры для соблюдения авторских прав<sup>3</sup>. Предлагается рассмотреть

несколько подходов к решению данной проблемы. Однако прежде чем перейти к этим подходам, нужно сформулировать определение понятия «обучение искусственного интеллекта».

В научном сообществе, равно как в отечественном и зарубежном законодательстве, пока нет устоявшегося определения понятия «обучение искусственного интеллекта». Однако попытки сформулировать это определение уже предпринимались. Так, под обучением искусственного интеллекта профессор компьютерных наук Национального университета Сингапура Мохан Канканхалли понимает процесс, когда машина учится на данных, которые ей поставляются<sup>4</sup>. Обучающие данные воспроизводятся и перерабатываются алгоритмами [6]. Обучение и настройка рассматриваются в качестве синонимов в технической литературе [5, с. 35]. Иным определением обучения является то, что это процесс, в ходе которого машина учится выполнять определенные задачи, основываясь на наборе данных и правил<sup>5</sup>. Определение набора данных теперь содержится в российском законодательстве, а именно в Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 (ред. от 15 февраля 2024 г.) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») (далее – Указ № 490). Набор данных – состав данных, которые структурированы или сгруппированы по определенным признакам, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и необходимы для разработки программ для электронных вычислительных машин на основе искусственного интеллекта. Для нашего исследования особенно важны те данные, которые являются объектами авторских прав. Также стоит отметить, что данные проходят раз-

<sup>2</sup> Авторы роликов на YouTube подали в суд на OpenAI за обучение на них ИИ. 6 августа 2024 г. // РИА НОВОСТИ. URL: <https://ria.ru/20240806/openai-1964404112.html> (дата обращения: 10 августа 2024 г.).

<sup>3</sup> Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития: резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций N A/78/L.49 // Организация Объединенных Наций. URL: <https://undocs.org/A/78/L.49> (дата обращения: 15 августа 2024 г.).

<sup>4</sup> WIPO Conversation on intellectual property and frontier technologies – ninth session WIPO IP conv GE 24 Day 1 morning // WIPO. URL: [https://webcast.wipo.int/video/WIPO\\_IP\\_CONV\\_GE\\_24\\_2024-03-13\\_AM\\_122112](https://webcast.wipo.int/video/WIPO_IP_CONV_GE_24_2024-03-13_AM_122112) (дата обращения: 15 августа 2024 г.).

<sup>5</sup> Gaiko K. Обучение искусственного интеллекта: методы и алгоритмы. 11 ноября 2023 г. // vc.ru. URL: [https://vc.ru/u/1417214-kirill-gaiko/911924-obuchenie-iskusstvennogo-intellekta-metody-ialgoritmy#:~:text=Обучение искусственного интеллекта \(ИИ\) -, использовать их для принятия решений \(дата обращения: 18 августа 2024 г.\)](https://vc.ru/u/1417214-kirill-gaiko/911924-obuchenie-iskusstvennogo-intellekta-metody-ialgoritmy#:~:text=Обучение искусственного интеллекта (ИИ) -, использовать их для принятия решений (дата обращения: 18 августа 2024 г.)).

метку, под которой понимается этап обработки структурированных и неструктурированных данных, в процессе которого данным (в том числе текстовым документам, фото- и видеоизображениям) присваиваются идентификаторы, отражающие тип данных (классификация данных), и (или) осуществляется интерпретация данных для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения<sup>6</sup>. Обработка представляет собой использование данных, а в случае объектов авторских прав возможность их использовать принадлежит правообладателю.

На основе рассмотренных определений обучения искусственного интеллекта и с учетом терминологии обновленного Указа № 490 под обучением искусственного интеллекта понимается процесс, в ходе которого человек учит (настраивает) искусственный интеллект выполнять задачи и получать результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека, посредством обработки наборов данных, включающих охраняемые авторскими правами произведения, которые воспроизводятся и перерабатываются в процессе генерации искусственным интеллектом новых результатов.

Далее предлагается перейти непосредственно к рассмотрению подходов к решению проблемы использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта.

1. Использование произведений, перешедших в общественное достояние

Возможно, выход представленной проблемы является достаточно простым. Разработчикам следует обучать искусственный интеллект на произведениях, перешедших в общественное достояние. Такой подход с правовой точки зрения является универсальным и не порождает сложных юридических задач. Ключевым остается лишь со-

блюдение личных неимущественных прав авторов, что уже сейчас не вызывает проблем для разработчиков. Так, при работе с новой технологией формируется ответ с указанием того, кто является автором<sup>7</sup>. Однако разработчики не согласны с таким подходом, так как результаты технологии не смогут отвечать современным потребностям общества<sup>8</sup>. Отсюда следует, что данный подход, хотя и приемлем для действующего законодательства, не может быть единственным, если общество стремится к развитию новых технологий и их внедрению в повседневную практику.

2. Свободное использование произведений

Другим подходом к решению поставленной проблемы является предложение по дополнению норм о свободном использовании и включению такого случая, как использование (воспроизведение и переработка) произведения с целью автоматизированного анализа для разработки и обучения искусственного интеллекта с исключением возможности использования произведения за пределами указанной цели и обязанностью удалить соответствующие копии при отпадании такой цели [1, с. 27]. Следовательно, в России этот подход будет применим только в случае конкретного законодательного закрепления. Однако в зарубежных странах такой вариант уже возможен сейчас. Например, в США распространен подход справедливого использования. В данном случае судьи определяют, когда действия по использованию произведения подпадают под справедливое использование. При определении справедливого использования произведения учитывается природа объекта, потенциал охвата рынка охраняемым авторским правом произведения и ряд других критериев<sup>9</sup>.

3. Заключение договора об отчуждении исключительного права для обучения искусственного интеллекта

<sup>6</sup> О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. N 490: офиц. текст по состоянию на 15 февраля 2024 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 14 октября 2019 г. – N 41. – Ст. 5700.

<sup>7</sup> Cullen A., Davalos J. OpenAI to Pay Axel Springer Tens of Millions to Use News Content. 13 December 2023. // Bloomberg. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-13/openai-axel-springer-ink-deal-to-use-news-content-in-chatgpt> (дата обращения: 10 августа 2024 г.).

<sup>8</sup> «Impossible» to create AI tools like ChatGPT without copyrighted material, OpenAI says // The Guardian. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/08/ai-tools-chatgpt-copyrighted-material-openai> (дата обращения: 19 августа 2024 г.).

<sup>9</sup> WIPO Conversation on intellectual property and frontier technologies – ninth session WIPO IP conv GE 24 Day 1 afternoon // WIPO. URL: [https://webcast.wipo.int/video/WIPO\\_IP\\_CONV\\_GE\\_24\\_2024-03-13\\_PM\\_122128](https://webcast.wipo.int/video/WIPO_IP_CONV_GE_24_2024-03-13_PM_122128) (дата обращения: 14 августа 2024 г.).

Такой договор может быть применим в случае обучения новой технологии с учителем. При этом виде обучения существует набор тренировочных примеров, искусственный интеллект должен лишь продолжить уже известные ответы [4, с. 18]. Преимущество этого вида обучения заключается в прозрачности того, какие объекты авторских прав использовались для обучения. Однако при заключении договора об отчуждении исключительного права рекомендуется заключить соглашение о том, что автор или иное лицо согласно на изменение произведения, которое не связано с созданием нового произведения на основе имеющегося. Такая рекомендация основывается на том, что люди не знают заранее, как искусственный интеллект интерпретирует данные, что будет сгенерировано и будет ли созданный искусственным интеллектом результат переработанным объектом или нарушением права на неприкосновенность произведения.

Существенным плюсом данного подхода является то, что авторы или иные правообладатели получают определенную материальную выгоду от отчуждения исключительного права. Помимо этого, обучение искусственного интеллекта осуществляется прозрачно, так как понятно, на каких произведениях происходило обучение искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, исключает риск возникновения исков к разработчикам технологии.

Недостатками рассматриваемого подхода выступают материальные затраты на сам процесс разработки искусственного интеллекта, включающего обучение, так как необходимо заключение большого количества договоров об отчуждении исключительного права. Также велика вероятность уменьшения вознаграждения по договору, так как требуется большое количество творческих работ. Это является негативным последствием для авторов, которые вкладывают определенные творческие усилия в создание объектов, которые в будущем могут быть скомпилированы во что-то новое, но отнюдь не творческое.

4. Лицензионный договор для обучения искусственного интеллекта

Ключевым преимуществом данного вида договора является установление баланса интересов между правообладателем объекта и разработчиками искусственного интеллекта. В случае заключения данного договора целью договора выступает использование охраняемого объекта для обучения искусственного интеллекта, что включает в себя использование в виде воспроизведения и переработки в ходе создания (генерации) искусственным интеллектом чего-либо. Российским гражданским законодательством предусмотрено несколько видов лицензий. Есть указание и на принудительную лицензию, однако такой вид неприменим для объектов авторских прав в России. Принудительное лицензирование известно не только в России, но и в США. В данной стране разрабатываются различные модели лицензирования. Принудительное лицензирование приемлемо для разработчиков новой технологии по причине уменьшения размера вознаграждения по договору, но в данном случае могут быть ущемлены личные неимущественные права авторов<sup>10</sup>. Стоит отметить, что данный зарубежный подход не должен применяться в России в будущем, так как неизвестно, как искусственный интеллект интерпретирует данные, понадобится ли именно этот объект принудительного лицензирования. Объекты авторских прав имеют большую связь с их создателем, выражают его творческие начала.

Российское гражданское законодательство указывает на существование двух основных видов лицензионных договоров: исключительная лицензия и неисключительная лицензия. Различие этих видов состоит в том, что в случае с исключительной лицензией за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. Неисключительная лицензия, наоборот, сохраняет за лицензиаром право выдачи лицензий другим лицам. Как было указано ранее, обучение искусственного интеллекта включает использование объекта авторских прав в виде воспроизведения и переработки, поэтому возможно предоставлять по договору исключительной лицензией такой способ использования, как переработка. Воспроизведение и иные необходимые способы

<sup>10</sup> Mawira B. US Copyright Office Considers Licensing Models for Generative AI Training. 26 January 2024. // Cryptopolitan. URL: <https://www.cryptopolitan.com/us-copyright-office-on-licensing-models/> (дата обращения: 16 августа 2024 г.).

могут быть предоставлены по неисключительной лицензии. Выбор между исключительной и неисключительной лицензией остается за автором или иным правообладателем. Однако более целесообразным представляется заключение неисключительной лицензии. Во-первых, происходит сохранение права выдачи лицензий другим лицам. Именно это дает основания полагать, что объект не будет использоваться исключительно в переработанном виде, а может использоваться другими лицами и другими способами. Во-вторых, лицензиат будет претерпевать меньшие финансовые расходы на выплату вознаграждения по договору, чем при исключительной лицензии<sup>11</sup>. Предполагается, что предметом данного договора станет предоставление права использования, например, фотографического произведения для обучения искусственного интеллекта (использование в виде воспроизведения и переработки), разметка объекта авторских прав, использование совместно с другими объектами авторских прав, включение объекта авторских прав в состав сложного объекта, а также более конкретизировано – включение в наборы данных, необходимых для разработки искусственного интеллекта. Лицензионный договор с таким предметом может быть положен в основу добросовестного использова-

ния объектов авторских прав для обучения новой технологии.

Стоит отметить, что неисключительная лицензия может быть заключена в упрощенной форме. Тогда указывается на открытую лицензию. Инициатива заключения данного договора исходит от лицензиара. В свою очередь, разработчик (компания-разработчик) присоединяется к условиям данной лицензии [2]. Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности<sup>12</sup>. Данное положение особенно важно в случае искусственного интеллекта, так как неизвестно, что будет сгенерировано в результате деятельности новой технологии.

Искусственный интеллект становится все более востребованным в повседневной практике. Нельзя допустить случая, когда для обучения новой технологии используются наборы данных, полученные в противовес интересам авторов, правообладателей объектов авторских прав. Представленные в научной статье подходы решения проблемы использования объектов авторских прав для обучения искусственного интеллекта могут быть полезны, как для разработчиков генеративного искусственного интеллекта, так и для правообладателей объектов авторских прав.

#### Список литературы:

1. *Калятин В.О.* Проблема машинного творчества в системе права: регулирование создания и использования результатов интеллектуальной деятельности с применением искусственного интеллекта, зарубежный опыт и российские перспективы / Руководитель авторского коллектива: В.О. Калятин // Доклад НИУ ВШЭ. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики. – 2021. – 28 с. – С. 27.
2. *Кузьменков М.Ю.* Лицензионные соглашения, используемые при распространении программных пакетов машинного обучения // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 11 (156). – С. 73–82.
3. *Морхат П.М.* Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... док.юр.наук / Москва – 2018. – 420 с. – С. 170.
4. *Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е.* Глубокое обучение. – СПб.: Питер. – 2018. – 480 с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста») – С. 18.
5. *Родзин С.И.* Искусственный интеллект : учебное пособие / Таганрог: ИКТИБ ЮФУ. – 2015. – 148 с. – С. 35.
6. *Чибодаева В.А.* Контент, сгенерированный нейросетью: кто виноват и что делать? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2023. – № 4 (42). – С. 46–58.

<sup>11</sup> Лицензия при заключении лицензионного договора // Юрист компании. Практический журнал для юриста. URL: <https://www.law.ru/article/20858-qqq-16-m6-29-06-2016-litsenziya-pri-zaklyuchenii-litsenzionnogo-dogovora> (дата обращения: 20 августа 2024 г.).

<sup>12</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 30 января 2024 г. // Российская газета. – 22 декабря 2006 г. – № 289.

Научная статья  
УДК 347.77

**Для цитирования:**

Латынцев А.В. Особенности пролонгации патентной охраны в отношении лекарственных средств // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 85–92.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_9

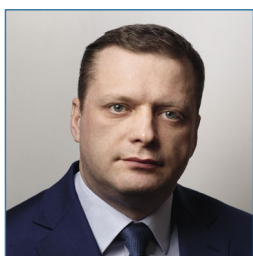
**For citation:**

Latyntsev A.V. Features of prolongation of patent protection in relation to a medicinal product // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 85–92. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_9

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_9

## Особенности пролонгации патентной охраны в отношении лекарственных средств



**А.В. Латынцев,**

кандидат юридических наук,  
директор Научно-исследовательского института правовых экспертиз  
и комплексных исследований,  
г. Москва

ORCID: 0000-0002-5698-6302

Российское патентное право вслед за многими зарубежными правовыми системами предусматривает для изобретений, относящихся к лекарственным средствам, исключение из общего двадцатилетнего периода действия исключительных прав в части предоставления возможности продления патентной охраны дополнительно на срок до пяти лет. Данная пролонгация направлена в основном на защиту экономических интересов фармацевтических компаний в условиях необходимости соблюдения ими продолжительных и затратных обязательств по выполнению регуляторных требований к лекарствам до поступления их в продажу. Однако, учитывая высокую социальную значимость сферы лекарственного обеспечения, представляется целесообразной корректировка данного правового института в рамках поиска компромисса между частными интересами патентообладателей и потребностями общества в доступных и инновационных лекарственных препаратах. В основу изложенных в статье предложений автором положен анализ судебной практики и зарубежного опыта правового регулирования данной проблематики. Например, предлагается закрепить в российском патентном законодательстве возможность прекращения действия дополнительного патента в случае отмены государственной регистрации лекарственного препарата. Особое внимание уделено требованиям к конкретизации формулы изобретения в дополнительном патенте, необходимой для уменьшения риска злоупотреблений со стороны патентообладателей.

**Ключевые слова:**

патенты; дополнительные патенты; результаты интеллектуальной деятельности; пролонгация патентной охраны; лекарственные средства; формула изобретения; усеченная формула изобретения; регистрация лекарственных препаратов; зарубежный опыт патентной охраны

### 1. К вопросу об обоснованности пролонгации общего срока патентования

Одной из главных особенностей осуществления исключительных прав в отношении изобретений, относящихся к таким продуктам, как лекарственные средства, является предусмотренная ч. 2 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ возможность их пролонгации на определенных (рассмотренных далее) условиях. Данная возможность помимо лекарственных средств предусмотрена патентным законодательством также только в отношении изобретений, относящихся к пестицидам или агрохимикатам.

Обычно в научной доктрине данное исключение объясняется невозможностью реализации правообладателем своих исключительных прав в полном объеме, в частности, связанных с выводом на рынок лекарственных средств, до полного соблюдения долговременных и дорогостоящих предшествующих обязательных процедур (доклинических, клинических и иных исследований, государственной регистрации и т.п.). Однако можно отметить, что существует большое количество иных сфер с обязательным жестко регулируемым разрешительным порядком допуска продукции на рынок (авиационная техника, медицинские изделия, продукция атомной, транспортной и ряда иных областей промышленности), для которых правовой режим пролонгации исключительных прав не предусмотрен.

При этом сфера лекарственного обеспечения является одной из наиболее социально значимых, непосредственно связанных с реализацией прав на охрану здоровья, поэтому требует повышенного внимания в части соблюдения баланса частных и публичных интересов. Так, необходимо учитывать, что стоимость оригинальных лекарственных препаратов обычно выше дженериков (лекарственных препаратов, не имеющих патентной охраны), поэтому пролонгация патентной монополии может привести к нарушению общественных интересов в части обеспечения оптимальной доступности в сфере лекарственного обеспечения. Но с другой стороны, нельзя допустить снижение инвестиционной активности при проведении исследований и разработки инновационных решений в фармацевтической сфере,

при неукоснительном соблюдении разработчиками необходимых требований по подтверждению эффективности и безопасности новых лекарств, поступающих на лекарственный рынок.

Как указывает Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 18 октября 2021 г. № С01-435/2021 по делу № СИП-461/2020, выдача дополнительного патента препятствует развитию науки и деятельности третьих лиц с применением решений по истечении срока действия основного патента.

С учетом вышеизложенного представляется необходимым анализ действующего правового института продления исключительных прав в отношении изобретений, относящихся к лекарственным средствам, с доработкой существующего правового инструментария в исследуемой сфере с целью поиска указанного выше необходимого компромисса.

### 2. Условия пролонгации патентных прав

Устанавливая общий двадцатилетний срок действия исключительных прав на изобретение, ст. 1363 Гражданского кодекса РФ предусматривает в качестве одного из . исключений . возможность пролонгации до пяти лет, если запатентованным продуктом являются лекарственное средство, пестицид или агрохимикат при соблюдении, в частности, следующих условий:

1) для применения запатентованного продукта требуется получение разрешений в порядке, установленном действующим законодательством;

2) с даты подачи заявки на выдачу патента до даты получения первого данного разрешения прошло более 5 лет. Для лекарственного препарата датой рассматриваемого разрешения является указанная в регистрационном удостоверении лекарственного препарата дата его регистрации. Высший Арбитражный Суд РФ в своем решении от 01 ноября 2012 г. № ВАС-3927/12 обращал внимание, что только первому разрешению на применение изобретения придается правовое значение, так как именно с даты его получения патентообладатель вправе осуществлять исключительное право тем способом, который он выбрал по своему усмотрению<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.

3) формула изобретения, в отношении которого запрашивается дополнительный срок патентной защиты, должна содержать совокупность признаков, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение (более подробно данное условие будет рассмотрено далее);

4) патентообладателем подано в период действия патента заявление об его продлении в срок не позднее 6 месяцев с даты получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента (учитывается срок, который истекает позднее);

5) в случае получения предусмотренного законом запроса патентообладатель в течение трех месяцев с даты его получения должен представить дополнительные запрошенные материалы либо ходатайство о продлении данного срока (срок представления допматериалов может быть продлен уполномоченным государственным органом до 10 месяцев).

При соблюдении всех перечисленных условий патентообладателем по его заявлению действие исключительного права на данный запатентованный результат интеллектуальной деятельности подлежит пролонгации на срок до 5 лет, а именно в пределах данного срока на период с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом 5 лет.

Пролонгация срока действия исключительного права *подтверждается выдачей дополнительного патента* в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом регистрационный номер дополнительного патента должен соответствовать номеру первоначально выданного патента на изобретение, внесенное в соответствующий реестр<sup>2</sup>.

Согласно пункту 5 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ, при нарушении указанных условий продление срока действия исключительного права не происходит, а если оно осуществлено, то данное продление и действие удостоверяющего его дополнительного патента может быть оспорено пу-

тем подачи возражения в Роспатент в порядке, установленном п. 2 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ. При признании рассматриваемой пролонгации недействительной дополнительный патент аннулируется со дня, следующего за днем окончания общего двадцатилетнего срока действия патента, определенного п. 1 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ.

Отдельного внимания заслуживает правовая позиция, изложенная в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. № С01-435/2021 по делу № СИП-461/2020. Президиум Суда указал, что ст. 1398 Гражданского кодекса РФ, несмотря на ссылку на нее п. 5 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ, не устанавливает основания для оспаривания именно дополнительного патента, что свидетельствует о пробеле в законодательстве. При этом существует публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты (в том числе дополнительные) не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений. В этом смысле возможность оспаривания неправомерно выданного дополнительного патента имеет то же значение, что и возможность оспаривания основного патента. Соответственно, президиум пришел к выводу, что выданный в нарушение требований законодательства дополнительный патент может быть оспорен по аналогии закона с применением п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ. Поскольку не установлено иное, соответствующий спор может быть рассмотрен Судом по интеллектуальным правам по заявлению заинтересованного лица. Аналогичная правовая позиция была изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2023 г. № С01-2094/2023 по делу № СИП-920/2022.

Можно отметить, что кроме лекарственных средств возможность пролонгации патентной охраны для других патентуемых объектов сферы здравоохранения (например, изобретений, применяемых в медицинских изделиях или иной про-

<sup>2</sup> Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента. URL: [http://https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rec\\_pcd\\_iz/download](http://https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rec_pcd_iz/download) (дата обращения: 22 июня 2024 г.).



дукции для охраны здоровья) действующее российское законодательство не предусматривает. При этом даже если объектом патентной охраны является изобретение, связанное с применением лекарственного средства (способ, механизм, устройство для его применения), то пролонгация срока действия патента на данное изобретение российским правом также не предусмотрено.

### 3. Особенности формулы изобретения в дополнительном патенте

Необходимо учитывать, что формула изобретения в дополнительном патенте должна содержать совокупность признаков, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение (п. 2 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, дополнительный патент должен содержать *новую, зачастую усеченную по сравнению с первоначальной, формулу изобретений*, то есть удостоверять исключительные права в отношении нового объекта патентной защиты – конкретного продукта, на применение которого получено первое разрешение. Данным продуктом может быть активное соединение, комбинация активных соединений, их соли, фармацевтическая композиция, в виде различных лекарственных форм. Дополнительный патент может быть выдан только в отношении запатентованного активного вещества, обладающего терапевтическим эффектом.

Рассматривая данное сужение объема патентной защиты в дополнительном патенте по сравнению с первоначальным патентом, А.В. Пиличева обращает внимание, что сам по себе первоначальный патент на изобретение обычно формулируется максимально широко, так как большинство заявителей часто патентуют не только какой-либо активный ингредиент или их комбинацию, а целую группу соединений (в частности, по формуле Маркуша). Ситуация меняется только относительно дополнительного патента<sup>3</sup>.

Как отмечает О.В. Гутников, данное уточнение в отношении формулы изобретения в дополни-

тельном патенте было введено в 2014 году с целью уменьшения риска злоупотреблений со стороны патентообладателей по получению патентной защиты целиком на изобретение, безотносительно к тому, касалось ли регистрационное удостоверение на лекарственный препарат всех компонентов изобретения или только их части. Соответственно были лишены права на пролонгацию патенты в части, не относящейся к действующим веществам, в связи с использованием которых произведена регистрация лекарственного препарата<sup>4</sup>.

Таким образом, после вступивших в силу в 2015 г. изменений российского патентного законодательства исключительное право может быть продлено только на определенное соединение или композицию с доказанной клинической эффективностью и безопасностью, в отношении которого было получено первое разрешение.

О.В. Гутников выделяет следующие проблемы рассматриваемого правового механизма пролонгации в российской правовой системе, позволяющие злоупотреблять им:

1) неурегулированной остается проблема выдачи дополнительного или основного патента на производные изобретения в ситуациях, когда исходное действующее вещество может принимать другую форму или агрегатное состояние (эфир, раствор, соль и т.д.). В этом случае необходимо учитывать наличие либо отсутствие самостоятельного терапевтического эффекта, что позволит предотвратить злоупотребления патентообладателей в отношении изобретений, применяемых в оригинальных препаратах, направленные на продления патентной монополии на активные вещества;

2) если формула полученного ранее основного патента охватывает несколько активных веществ, а в отношении разных веществ выдано два и более разрешений (несколько регистрационных удостоверений), то возможна выдача нескольких дополнительных патентов, в том числе с разными сроками действия в отношении каждого из указанных веществ<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с.

<sup>4</sup> Аюрова А.А., Гутников О.В., Сеницын С.А. и др. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М.: ИЗИСП, КОНТРАКТ, 2019.

<sup>5</sup> Там же.

А.В. Залесов отмечает, что запатентованное изобретение — это только идеальный объект, который может быть не внедрен на практике, в частности, патентообладателем в своих интересах. Монопольное патентное право позволяет извлекать выгоду правообладателю не только за счет внедрения изобретения, но и за счет установления запрета на его вывод. Например, патентообладатель может получить патент на несколько альтернативных технических решений, а выбрать для своего производства только одно из них, не позволяя использовать конкурентам иные запатентованные им варианты (извлекать прибыль за счет выпуска собственного «старого» продукта, уже присутствующего на рынке)<sup>6</sup>.

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным внесение уточнений в рассматриваемые правовые нормы *в части возможности продления действия только одного из патентов*, соответствующих зарегистрированному лекарственному препарату, а не пула нескольких патентов, которые могут иметь разные сроки действия и тем самым позволять использовать данную правовую комбинацию для практического продолжения патентной монополии свыше предусмотренного законом пятилетнего срока.

А.В. Залесов также обращает внимание на следующие недоработки анализируемого правового института пролонгации:

1) в настоящее время Роспатент выдает дополнительный патент с номером основного патента, но с дополнением индекса С3. При этом порядок данной нумерации не установлен в действующем российском законодательстве, и он отличается от порядка выдачи нового патента с измененной формулой при частичной недействительности патента (в последнем случае новый патент выдается с новым номером);

2) в законодательстве не определены правила изменения формулы при выдаче дополнительного патенты, а у Роспатента нет полномочий по истребованию представления измененной формулы;

3) не урегулирована на законодательном уровне правовая судьба дополнительного патента при признании недействительным основного патента, то есть возможна ситуация, когда, например, при выяснении, что по независимому пункту формулы соединение не является новым, то основной патент признается недействительным, но дополнительный патент может продолжать действовать пока не будет признан недействительным в рамках отдельной процедуры<sup>7</sup>.

### **Зарубежный опыт пролонгации патентных прав**

Приведенные выше правовые механизмы, закрепленные в российском гражданском законодательстве, о продлении действия патента в основном заимствованы из зарубежного опыта правового регулирования патентных правоотношений. Например, в США возможность продления патентной защиты в отношении лекарственного средства закреплена Законом Хэтча-Ваксмана в 1984 г., в Японии аналогичные изменения были внесены в патентное законодательство в 1988 г.<sup>8</sup>.

В Европейском Союзе Регламентом Совета ЕС № 1798/92 от 18 июня 1992 г. (далее Регламент № 1798/92) была предусмотрена возможность получения сертификата о дополнительной охране (supplementary protection certificate). С принятием Регламента Совета ЕС № 469/2009 от 06 мая 2009 г. «О дополнительных сертификатах охраны для лекарственных средств» (далее Регламент № 469/2009) приведенный выше Регламент № 1798/92 утратил силу, но возможность пролонгации патентной защиты была сохранена в новом регламенте.

Правила ч. 2 ст. 1363 Гражданского кодекса РФ о выдаче дополнительного патента подобны положениям, закрепленным в п. 1 и п. 2 ст. 13 Регламента № 469/2009 о сроке действия сертификата о дополнительной охране. Однако согласно п. 3 ст. 13 Регламента № 469/2009 срок действия указанного сертификата может быть *дополнительно одно-*

<sup>6</sup> Залесов А.В. Проблемы правового регулирования продления срока действия патента на лекарственное средство и агрохимикат в Российской Федерации // Право и экономика. 2022. № 6, С. 47–53.

<sup>7</sup> Залесов А.В. Недействительность дополнительного патента на лекарственное средство // ИС. Промышленная собственность. 2023. № 6. С. 59–66.

<sup>8</sup> Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с.

кратно продлен на 6 месяцев в случае применения ст. 36 Регламента ЕС № 1901/2006 от 12 декабря 2006 г., то есть при обстоятельствах проведения педиатрических исследований.

Важно отметить, что в силу ст. 14 Регламента № 469/2009 действие сертификата о дополнительной охране может быть прекращено по инициативе уполномоченного органа или на основании запроса третьей стороны, в частности, в ситуации «если и до тех пор, пока средство, подпадающее под действие сертификата, не подлежит дальнейшему обороту на рынке в результате отзыва соответствующего разрешения».

Таким образом, по сравнению с российским законодательством европейское право:

1) вводит возможность дополнительной одно-разовой шестимесячной пролонгации патентной защиты в отношении лекарств для педиатрического применения;

2) допускает прекращение пролонгации патентной защиты при отзыве разрешения на применение соответствующего лекарства.

Можно отметить, что ряд стран – участниц ВТО, например, Турция, не закрепили возможность пролонгации патентной защиты, полагая, что данная льгота снижает доступность лекарств в стране, так как значительно дольше действуют монополично высокие цены<sup>9</sup>. А патентное право Канады ограничивает только двухлетним сроком действия свидетельства дополнительной охраны фармацевтического продукта с даты окончания действия основного патента. При этом не считается новым лекарственный ингредиент, который является полиморфом известного лекарственного ингредиента<sup>10</sup>.

В тоже время в силу ст. L611-3 Кодекса Франции об интеллектуальной собственности (Code de la propriété intellectuelle)<sup>11</sup> владелец патента на изобретение, действующего во Франции и предметом которого является лекарство, способ получения лекарства, продукт, необходимый для получения этого лекарства, или процесс производ-

ства такого продукта, когда они используются для производства фармацевтического препарата, подлежащего регистрации в соответствии со ст. L.601 или L.617-1 Кодекса Франции об общественном здравоохранении, может при соблюдении требований действующего законодательства получить свидетельство о дополнительной охране в отношении тех частей патента, которые соответствуют этой регистрации. Согласно ч. 3 ст. L611-2 Кодекса Франции об интеллектуальной собственности свидетельство о дополнительной охране является приложением к основному патенту и действует до семи лет и до 17 лет с даты выдачи регистрационного удостоверения.

#### **Выводы о целесообразности доработки правовых механизмов пролонгации патентных прав в российской правовой системе**

Рассматриваемое российским патентным правом исключение из общего двадцатилетнего срока действия исключительных прав на изобретение обусловлено длительным сроком соблюдения всех необходимых процедур, в частности, подтверждения безопасности и эффективности нового лекарства в процессе доклинических и клинических исследований. По мнению А.С. Ворожевич, вероятна ситуация, при которой существенную часть срока патентной охраны фармацевтическая организация может потратить на реализацию подготовительных действий, предусмотренных действующими нормативными требованиями до выхода лекарственного препарата на рынок. Соответственно у нее может остаться мало времени, чтобы компенсировать свои затраты в условиях эксклюзивного использования изобретения<sup>12</sup>.

В качестве обоснования целесообразности пролонгации патентной охраны в отношении лекарственных средств в преамбуле Регламента Совета ЕС № 469/2009 указывается, что длительность периода между подачей заявления на патент и разрешением на вывод лекарства на рынок может снижать эф-

<sup>9</sup> Залесов А.В. Недействительность дополнительного патента на изобретение // Право и экономика. 2023. № 11. С. 42–48.

<sup>10</sup> Залесов А.В. Правовая природа продления монопольного патентного права на лекарственное средство // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 6. С. 6–12.

<sup>11</sup> URL: [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006179050/?anchor=LEGIARTI000041573176#LEGIARTI000041573176](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006179050/?anchor=LEGIARTI000041573176#LEGIARTI000041573176) (дата обращения: 30 июня 2024 г.).

<sup>12</sup> Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с.

фективность патентной охраны, так как проведение фармацевтических исследований может стать невыгодным, и соответственно срок действия эффективной патентной охраны является недостаточным для покрытия инвестиций, вложенных в исследование.

Таким образом, *рассматриваемая пролонгация действия исключительного права направлена в основном на защиту экономических интересов фармацевтических компаний.*

Данный механизм фактически обязательной пролонгации исключительных прав по заявлению патентообладателя, но без учета в каждом конкретном случае экономических параметров, связанных, в частности, с реальным сроком окупаемости затрат на изобретения, используемые в конкретном реализуемом лекарственном препарате, а также без учета необходимости обеспечения доступности для пациентов данного лекарства, *может не соответствовать общественным интересам в сфере охраны здоровья.*

С критикой введения в правовое поле института дополнительного патента выступает А.В. Залесов, по мнению которого объяснение в научной литературе необходимости предоставления данной льготы фармкомпаниям-патентообладателям за проведенные ими затраты по проведению доклинических, клинических и иных исследований лекарств выглядят натянутым, так как фармкомпании были весьма прибыльными и регулярно выводили на рынок новые препараты и до введения дополнительных пяти лет патентной монополии, введенных в западных странах только в конце XX века и позже фактически «навязанных» развивающимся странам при вступлении в ВТО<sup>13</sup>. Кроме того, обычно не акцентируется внимание, что, пролонгируя действия своих патентов в России, зарубежные фармацевтические компании стремятся исключительно к максимизации своей прибыли, так как часто они уже компенсировали свои расходы на данные инновации, в том числе на доклинические и клинические исследования, за счет продления патентов на своих «внутренних» рынках<sup>14</sup>.

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным доработка правового института анализируемой пролонгации с целью поиска возможного баланса частных и общественных интересов.

Рассмотренные выше изменения в российском гражданском законодательстве в части возможности пролонгации действия исключительного права только в отношении конкретного зарегистрированного лекарственного средства с соответствующим сужением формулы изобретения в первоначальном патенте, введенные в 2014 г. и направленные на ограничение злоупотреблений со стороны патентообладателей, представляются необходимыми, но недостаточными.

Так, необходимы уточнения, позволяющие при регистрации одного лекарственного препарата продлить период действия только одного соответствующего ему патента, а не нескольких патентов, которые могут иметь разные сроки действия.

Представляется также целесообразным при решении вопроса о рассматриваемой пролонгации действия патентных прав закрепить в законодательстве требования по учету не только формальных временных параметров (временного интервала, прошедшего с даты патентной заявки до даты регистрации лекарственного препарата, и др.), но и экономических и иных параметров, связанных с достижением компромисса между частными (коммерческими) и общественными интересами, а также по учету фактов подтвержденных недобросовестных действий патентообладателя в столь социально значимой сфере, которой является лекарственный рынок.

По аналогии с рассмотренным европейским опытом предлагается закрепить в российском патентном законодательстве возможность прекращения действия дополнительного патента по инициативе Роспатента либо иного уполномоченного государственного органа, а также заявления заинтересованной стороны, в случае отмены государственной регистрации лекарственного препарата, предусмотренной ст. 32 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

<sup>13</sup> Залесов А.В. Недействительность дополнительного патента на лекарственное средство // ИС. Промышленная собственность. 2023. № 6. С. 59–66.

<sup>14</sup> Залесов А.В. О противоречии продления нескольких патентов, относящихся к одному лекарственному средству // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2022. № 5. С. 23–32.

**Список литературы:**

1. *Аюрова А.А., Гутников О.В., Сеницын С.А.* и др. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / Отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019.
2. *Ворожевич А.С.* Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М.: Статут, 2018. 320 с.
3. *Залесов А.В.* Недействительность дополнительного патента на лекарственное средство // ИС. Промышленная собственность. 2023. № 6. С. 59–66.
4. *Залесов А.В.* О противоречии продления нескольких патентов, относящихся к одному лекарственному средству // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2022. № 5. С. 23–32.
5. *Залесов А.В.* Правовая природа продления монопольного патентного права на лекарственное средство // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 6. С. 6–12.
6. *Залесов А.В.* Проблемы правового регулирования продления срока действия патента на лекарственное средство и агрохимикат в Российской Федерации // Право и экономика. 2022. № 6, С. 47–53.
7. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.
8. *Пиличева А.В.* Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с.

Научная статья  
УДК – 347.77

**Для цитирования:**

Семенова Е.А. Фармацевтические патентные споры: болезни правоприменительной практики и обеспечительные меры как лекарство // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 93–110.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_10

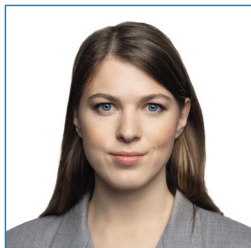
**For citation:**

Seменова E.A. Pharmaceutical patent disputes: Illnesses of Judicial Practice and Preliminary Injunctions as a Cure // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 93–110. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_10

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_10

## Фармацевтические патентные споры: болезни правоприменительной практики и обеспечительные меры как лекарство



**Е.А. Семенова,**

*LL.M. (США, Вашингтон, округ Колумбия),  
старший юрист юридической фирмы Seven Hills Legal,  
Москва, Россия*

*В рамках статьи автор анализирует проблемы текущей правоприменительной практики по искам об угрозе нарушения и о нарушении исключительных прав на изобретения в связи с регистрацией и/или вводом в гражданский оборот воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков). Особое внимание уделено также проблемам взыскания убытков и компенсации по соответствующей категории дел, а также проблемам, возникающим на стадии исполнения вступившего в законную силу акта (включая принудительное исполнение). Для решения обозначенных проблем автором предложен новый подход к рассмотрению заявлений о принятии обеспечительных мер в спорах о нарушении или угрозе нарушения исключительных прав на патенты в области фармацевтики, включая условия, при которых судам следует удовлетворять соответствующие заявления с учетом очерченных недостатков правоприменительной практики и требований современного делового оборота.*

**Ключевые слова:**

фармацевтические патенты; исключительное право; обеспечительные меры; лекарственные препараты

## 1. Введение

Одной из отраслей экономики, которая в наибольшей степени способствует развитию судебной практики в области патентного права, является фармацевтика. Со времен принятия 4 ч. ГК РФ в рамках патентных споров в области фармацевтики судам приходилось рассматривать проблемы взыскания убытков<sup>1</sup>, компенсации<sup>2</sup>, требований к экспертизе, которая должна быть назначена в подобных спорах<sup>3</sup>, видах допустимого свободного использования патентов, а также вопросы возможностей предъявления исков об угрозе нарушения<sup>4</sup>. Последняя тема, с одной стороны, является особым поводом для гордости судебной практики в области фармацевтических патентов, поскольку именно здесь этот инструмент (иск об угрозе) получил наиболее широкое применение<sup>5</sup>. С другой стороны, этот инструмент на сегодняшний день в принципе остается единственным (и, как наглядно проиллюстрировано ниже, далеко не всегда рабочим), позволяющим предотвратить убытки патентообладателя, в том числе, с учетом того, что российские арбитражные суды стабильно отказывают в принятии обеспечительных мер по патентным спорам в сфере фармацевтики.

С 2016 г., когда Арбитражный суд Московской области впервые<sup>6</sup> принял к производству иск об угрозе нарушения исключительного права на патент компании «Новартис АГ», охраняющий вещество с международным непатентованным наименованием (далее – «МНН») нилотиниб, в связи с реги-

страцией ООО «Натива» воспроизведенного лекарственного препарата «Нилотиниб-натив» (МНН – нилотиниб)<sup>7</sup>, судебная практика и подходы законодателя не только не продвинулись вперед, но и начали дрейфовать в обратном направлении. Данная статья призвана привлечь внимание к проблемам текущей практики, которая фактически делает бессмысленной судебную защиту исключительных прав на фармацевтические патенты и постепенно непропорционально смещается в область защиты интересов производителей воспроизведенных препаратов. По мнению автора решением сложившейся ситуации мог бы стать пересмотр подхода к принятию обеспечительных мер по данной категории дел.

## 2. Как мы здесь оказались и почему у нас есть проблема?

Представим себе среднестатистический патентный спор в области фармацевтики. Как правило, в качестве истца мы видим компанию, обладающую достаточными финансовыми, временными, человеческими и иными материальными ресурсами для проведения невероятно сложных исследований в области химии и медицины. Время от времени в результате таких трудоемких исследований компании-инноватору удается зарегистрировать первичный патент<sup>8</sup>, то есть патент на некое новое вещество, применимое для лечения одного или нескольких заболеваний. При желании патентное портфолио такого истца будет включать еще и вторичные патенты<sup>9</sup> – например, на фарма-

<sup>1</sup> См. например: дела № А40-123859/2018, № А40-123813/2018.

<sup>2</sup> См. например: дело № А40-15196/2022.

<sup>3</sup> См. например: дело № А40-166457/2018.

<sup>4</sup> См. например: дела № А40-30991/2022, № А41-73069/2021 и др.

<sup>5</sup> См. например: *Залесова А.А.* Защита от угрозы нарушения исключительного права на изобретение в контексте отсутствия в российском законе запрета на косвенное нарушение патента // *Вестник арбитражной практики.* – 2022. – № 1. – С. 76–82; *Гаврилов Э.П.* О пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного патентного права в Российской Федерации // *Хозяйство и право.* – 2018. – № 1. – С. 9–14.

<sup>6</sup> Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / *Аюрова А.А., Гутников О.В., Синицын С.А.* и др.; отв. ред. *Гутников О.В., Синицын С.А.* – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2019. – 208 с.

<sup>7</sup> Решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 г. по делу № А41-85807/2016, оставленное в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2017 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2018 г.

<sup>8</sup> *Хрусталева А.В.* Вспомогательные изобретения, создаваемые искусственным интеллектом, как инструмент недобросовестной конкуренции // *ИС. Промышленная собственность.* – 2023. – № 2. – С. 30–34.

<sup>9</sup> По словам А.С. Ворожевич, «новый лекарственный препарат не представляет собой комплексной инновации. Он охватывается одним первичным патентом на активный ингредиент и, возможно, несколькими вторичными» (*Ворожевич А.С.* Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // *Вестник гражданского права.* – 2019. – № 5. – С. 161–185).

цветическую композицию с использованием созданного вещества, на применение такого вещества по определенному назначению, на способ его производства или способ лечения. Для простоты в нашем примере мы сфокусируемся именно на первичных патентах.

Срок охраны изобретений составляет двадцать лет<sup>10</sup>. Из этих двадцати лет инноватор может потратить большую часть, например, на разработку готовой лекарственной формы (таблеток, раствора для инъекций, суспензии, и т.д.), применимой для лечения соответствующих заболеваний без одновременного провоцирования нежелательных реакций, а также на саму регистрацию соответствующего лекарственного препарата.

Так, например, информация о вилдаглиптине как многообещающем химическом соединении для лечения диабета, впервые была получена в 1998 г.<sup>11</sup>. В том же году была подана заявка на регистрацию изобретения в США<sup>12</sup>, но сам лекарственный препарат с МНН – вилдаглиптин был впервые одобрен к применению для лечения лишь в 2007 г. в США и Европе<sup>13</sup>, и в 2008 г. в России<sup>14</sup>.

Таким образом, половина из отведенного законом срока действия исключительного права потребовалась для того, чтобы довести химическое вещество до состояния коммерчески реализуемого продукта и получить все необходимые регуля-

торные одобрения для начала непосредственных продаж. При этом очевидно, что при создании перспективного химического соединения ждать с патентованием – не имеет смысла, ведь так компания может полностью лишиться эксклюзивности в будущем. В связи с описанной проблематикой законодатель пытается помочь инноваторам отыграть упущенное время за счет продления срока действия патента на основании первого разрешения на применение вещества, охраняемого патентом. Дополнительный срок составляет максимум пять лет<sup>15</sup> и имеет исключительно важное значение для патентообладателей<sup>16</sup>.

На другой стороне, как правило, находится ответчик-производитель воспроизведенного лекарственного препарата (дженерика), то есть препарата, включающего то же самое запатентованное вещество, права на которое принадлежат истцу-инноватору. Ответчику не нужно проводить длительные дорогостоящие исследования различных химических структур, а также клинические исследования влияния вещества на лечение той или иной болезни и общее состояние пациентов, поскольку для регистрации дженерика можно ограничиться исследованиями биоэквивалентности<sup>17</sup>. Упрощая, производителю дженерика необходимо лишь подтвердить, что вещество в воспроизведенном препарате такое же, как и в оригинальном ле-

<sup>10</sup> Пункт 1 ст. 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30 января 2024 г.).

<sup>11</sup> James E Foley, Bo Ahrén. The Vildagliptin Experience — 25 Years Since the Initiation of the Novartis Glucagon-like Peptide-1 Based Therapy Programme and 10 Years Since the First Vildagliptin Registration // National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information [Electronic Resource]. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813465/> (date of access: June 17, 2024).

<sup>12</sup> Патент РФ № 2 251 544 С2, 10 июля 2001 г., конвенционный приоритет от 10 декабря 1998 г., US 09/209068. N-ЗАМЕЩЕННЫЕ 2-ЦИАНПИРРОЛИДИНЫ // Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс] // URL: <https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2251544> (дата обращения: 17 июня 2024 г.).

<sup>13</sup> Chantal M., Kozlovski P., Paldánus P. et al. Clinical Safety and Tolerability of Vildagliptin — Insights from Randomised Trials, Observational Studies and Post-marketing Surveillance // National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information [Electronic Resource]. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813467/> (date of access: June 17, 2024).

<sup>14</sup> Согласно информации, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств РФ – см. регистрационное удостоверение № ЛСР-008119/08 // Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. URL: [www.grls.gosminzdrav.ru](http://www.grls.gosminzdrav.ru), (дата обращения: 17 июня 2024 г.).

<sup>15</sup> Пункт 2 ст. 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30 января 2024 г.). // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>16</sup> «Указанный пункт имеет исключительно важное значение для патентообладателей в упомянутых сферах хозяйственной деятельности, поскольку помимо процедур по выдаче патентов они связаны установленными государственными органами формальностями, соблюдение которых объективно сокращает срок действия патентов на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам» (Еременко В.И. Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. – 2008. – № 7. – С. 9–17).

<sup>17</sup> Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, принятые Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 (далее – «Правила регистрации ЕАЭС»).



карстве, производимом с согласия истца-патентообладателя из нашего примера (либо им самим)<sup>18</sup>.

Момент выдачи регистрационного удостоверения на дженерик (или несколько дженериков) зависит от многих факторов – сложности структуры инновационного вещества, доступа к фармацевтической субстанции или наличия ресурсов для ее производства на территории страны и т.д. Регистрация может случиться как за десять лет, так и за год до истечения патентной охраны вещества инноватора.

Следом за регистрацией для тех лекарственных препаратов, которые отнесены Правительством РФ к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), происходит регистрация предельной отпускной цены, без которой коммерциализировать препараты из перечня ЖНВЛП невозможно<sup>19</sup>. Регистрация цены, как правило, происходит довольно быстро – в среднем в течение нескольких месяцев после выдачи регистрационного удостоверения.

Когда наш истец может обратиться с иском, при условии, что его цель – предотвратить выход дженерика на рынок до истечения отведенного законом срока патентной охраны, который и без того зачастую существенно усечен коммерческими и техническими реалиями отрасли? Сложившаяся судебная практика до определенного времени отвечала на этот вопрос однозначно: после регистрации предельной отпускной цены на воспроизведенный лекарственный препарат<sup>20</sup>, поскольку такая регистрация является последним шагом на пути к вводу препарата в оборот<sup>21</sup>.

Тем не менее, использование регистрации предельной отпускной цены в качестве момента, с которого патентообладатель имеет право говорить о наличии угрозы нарушения его исключительного права, не учитывает нескольких проблем, с которыми инноваторы сталкиваются на практике: 1) легкость и быстрота осуществления регистрационных действий относительно предельной отпускной цены (как регистрации, так и ее отмены); 2) срок рассмотрения дел о нарушении фармацевтических патентов и доступные способы затягивания такого процесса.

Первую проблему прекрасно иллюстрирует судебное дело по иску компании «Санофи» против ООО «Завод Медсинтез». Иск об угрозе нарушения был подан истцом в феврале 2022 г. в связи с получением регистрационного удостоверения на дженерик ответчика «Росинсулин гларгин 300». В марте 2022 г. на имя ответчика была зарегистрирована предельная отпускная цена на спорный препарат, однако уже в мае того же года она была отозвана, в связи с чем Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска. Суд указал, что в связи с отсутствием регистрации предельной отпускной цены на препарат ответчика в соответствующем реестре утверждения истца о нарушении или угрозе нарушения его исключительных прав являются «лишь предположениями», а действия ответчика не подпадают под понятие введения продукта в гражданский оборот, отвечая признакам научных исследований, экспериментов и использования в некоммерческих целях, не требующих согласия правообладателя<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Как было отмечено выше, дженерик представляет собой копию оригинального препарата. Именно поэтому он непатентоспособен и может поступить в оборот только после истечения срока действия патента на оригинальный препарат (Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с. // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>19</sup> Пункт 6 ст. 4 и ст. 60 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 08 августа 2024 г.). // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>20</sup> См. например: решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 г. по делу № А41-85807/2016, оставленное в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2017 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2018 г. или постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2018 г., оставленного в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. по делу № А40-106405/2018, в передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отложено Определением от 31 июля 2019 г.

<sup>21</sup> Решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 г. по делу № А41-85807/2016, оставленное в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2017 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2018 г.

<sup>22</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2022 г. по делу № А40-30991/2022 (вступило в силу).

Это дело наглядно демонстрирует, что в любой момент рассмотрения иска об угрозе нарушения ответчик может отозвать цену и избежать негативного решения, в то время как патентообладатель будет вынужден подавать новый иск на основании новой регистрации предельной отпускной цены (что означает задержку рассмотрения дела по меньшей мере на несколько месяцев). Очевидно, что такая стратегия защиты едва ли применима в ситуации, когда ответчик действительно нацелен коммерциализировать свой продукт немедленно. Однако затянуть таким образом спор с истцом возможно, в связи с чем практика по отзыву предельной отпускной цены постепенно входит в стратегические арсеналы производителей-дженериков в таких спорах (например, аналогичное обстоятельство стало одним из оснований для отказа в иске в деле компании «Санофи» против ООО «Герофарм»<sup>23</sup>).

Дополнительным фактором, ухудшающим ситуацию для патентообладателей, являются и широкие возможности, предоставляемые ответчикам законом и судебной практикой для затягивания процесса.

Наиболее эффективным и часто применяемым инструментом в этом отношении являются подача возражений ответчиками или связанными с ними третьими лицами против предоставления правовой охраны патенту на изобретение или оспаривание продления срока действия патентов. Несмотря на то что Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой ГК РФ» (далее – «ППВС № 10») указывает, что при оспаривании выдачи патента суд, рассматривающий дело о его нарушении, имеет право (но не обязан) приостановить производство, судебная практика практически единогласно исходит из необходимости приостановления рассмотрения судебных дел до вынесения соответствующих решений Роспатентом (а иногда еще и до завершения его оспаривания в Суде по интеллектуальным правам)<sup>24</sup>. При этом обращаться с такими возражениями можно неограниченное количество раз, что на практике приводит к затягиванию споров на годы. Так, против предоставления правовой охраны изобретению по патенту РФ № 2569732 компании «Новартис» было подано девять возражений, при этом патент по-прежнему остается в силе<sup>25</sup>.

Оспорить можно и продление срока действия патента на основании ст. 1363 ГК РФ. До октября 2022 г. рассмотрение таких дел находилось в ведении Суда по интеллектуальным правам<sup>26</sup>, но теперь перешло в ведение Палаты по патентным спорам Роспатента. Такое изменение очевидно удлинит процесс, добавив стадию административного делопроизводства к и без того длительной процедуре.

Дополнительно затянуть процесс помогает и подача необоснованных ходатайств, отказ в удовлетворении которых можно оспорить. Например, в деле № А40-241715/2018 один из ответ-

<sup>23</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2024 г. по делу № А40-83672-2023, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2024 г. принят отказ истца от иска.

<sup>24</sup> Например, дело № А40-166457/2018 было приостановлено определением Девятого арбитражного апелляционного суда 17 ноября 2020 г. до вступления в силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ № 2569732. На момент вынесения указанного определения апелляция в Суд по интеллектуальным правам еще не была подана. Дело было возобновлено только в 2023 г.

<sup>25</sup> Аналогичная проблема существуют и в других правовых системах – например, в США в деле *Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Par Pharmaceutical Inc.* ответчик (а вместе с ним и ответчики по другим делам – *Breckenridge Pharmaceutical, Inc.* и *West-Ward Pharmaceutical Corp.*) подал заявление в Патентное ведомство с целью признать недействительными отдельные пункты патента со ссылками на предшествующий уровень техники. Патентное ведомство признало оспариваемый патент действительным. Это позволило истцу впоследствии обосновать, что во встречных требованиях ответчика (о признании отдельных пунктов патента) следует отказать в соответствии с принципом эстоппель. Рассматриваемое дело примечательно тем, что в нем суд указал на применение эстоппеля «к любым ссылкам предшествующего уровня техники, которые обоснованно могли быть подняты, даже если они фактически не были подняты, в рамках процедуры административного оспаривания патента». Тем самым суд заблокировал подачу ответчиком возражений против выдачи патента истца и отчасти решил ту проблему, которая до сих пор остается нерешенной в российском праве (см. *Ворожевич А.С.* Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения // Закон. – 2020. – № 4. – С. 88–106).

<sup>26</sup> Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-Од Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

чиков дважды (в начале рассмотрения дела и после частичного изменения исковых требований истцом в связи с истечением срока действия патента) ходатайствовал о выделении требований в отдельное производство, а затем каждый раз оспаривал отказ в суд апелляционной инстанции, а также (в отношении первого отказа) в Суд по интеллектуальным правам, несмотря на то что касационное оспаривание в таких случаях в принципе не предусмотрено в соответствии с п. 61 на тот момент еще действовавшего Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»<sup>27</sup>.

Наконец, стоит отметить и то, что сама возможность действительно пресечь угрозу представляется спорной в текущих реалиях (как в свете практики судов, так и практики оппонентов). При подаче иска после регистрации предельной отпускной цены ответчики зачастую оперативно вводят воспроизведенный препарат в гражданский оборот еще до вынесения решения по существу (например, в деле № А40-241715/2018 ответчики ввели препарат в оборот через семь месяцев после подачи иска, в деле № А41-87845/2017 – через три месяца, в деле № А40-166505/2017 – через два). Таким образом, цель института – пресе-

чение угрозы – практически никогда не достигается. Между регистрацией цены и фактическим запуском препарата на рынок почти всегда проходит очень краткий промежуток времени, недостаточный для рассмотрения патентного спора по существу, поскольку общий срок рассмотрения таких дел до вступления решения в законную силу (то есть вынесения постановления апелляционного суда) составляет в среднем от полутора до двух лет. Следовательно, на момент вынесения судебных актов, признающих нарушение и запрещающих вводить спорный дженерик в оборот, оппоненты уже успевают завоевать около 80% доли<sup>28</sup> некоторых рынков (например, госпитальных закупок) и не торопятся исполнять решение суда, зачастую находя пути обхода вступившего в законную силу акта.<sup>29</sup> Более того, патент истца к этому моменту зачастую либо уже истек<sup>30</sup>, либо скоро прекратит действовать.

Суммируя все вышесказанное, мы видим, что попытка пресечь угрозу нарушения патентных прав после регистрации предельной отпускной цены фактически становится бессмысленной.

### 3. Почему вопрос не решается через институт взыскания убытков или компенсации?

Попытки взыскивать убытки и компенсацию (в том числе после завершения дел об установле-

<sup>27</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2019 г. по делу № А40-241715/2018.

<sup>28</sup> Например, в 2017 г. ООО «Натива» зарегистрировало, а в январе 2018 г. ввело в оборот воспроизведенный лекарственный препарат «Дазатиниб-натив», незаконно используя изобретение компании Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Айрленд Анлимитед Компани (данный факт подтвержден вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Московской области от 13 мая 2019 г. по делу № А41-87845/2017). За первый год продаж доля ООО «Натива» в общем объеме льготного лекарственного обеспечения в отношении препаратов с МНН – дазатиниб составила 84,45% согласно независимому исследованию агентства DSM Group (с. 42 отчета «Фармацевтический рынок России 2018», размещенного в сети «Интернет» по адресу: <https://dsm.ru/upload/iblock/eb7/eb7c3a16881db18e1ec53998c3e96fd0.pdf>, дата обращения: 20 мая 2024 г.). То есть доля оригинального лекарственного препарата «Спрайсел», производимого с согласия патентообладателя, в данной области за год снизилась со 100% до 15%.

<sup>29</sup> Так, регистрация воспроизведенного препарата «Гефитиниб» не была аннулирована вопреки Постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2018 г., оставленного в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. по делу № А40-106405/2018, в передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано Определением от 31 июля 2019 г.; Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от № А56-55/2022 области от 26 октября 2022 г., оставленным в силе Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2022 г. и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2024 г. ответчику запрещено регистрировать лекарственный препарат «Флатоцин» с конкретным МНН, однако ответчик обошел указанное решение, сменив наименование соответствующего препарата; Решение Арбитражного суда Московской области от 27 сентября 2017 г. по делу № А41-85807/2016, которым был запрещен ввод в оборот лекарственного препарата «Нилотиниб-натив» до истечения срока действия патента истца, также не было в полной мере соблюдено, поскольку в 2021 г. регистрационное удостоверение на препарат было отчуждено лицу, не участвующему в деле, и после переименования препарат был введен в оборот (незаконность подобных действий была установлена в отдельном делопроизводстве – см. дело № А40-200302/2021).

<sup>30</sup> См. например: дело № А40-241715/2018, где истец был вынужден изменить исковые требования о пресечении угрозы нарушения в связи с истечением срока действия патента до разрешения дела по существу в суде первой инстанции.

нии факта нарушения и, как правило, после истечения срока действия патента истца) на сегодняшний день крайне редко действительно восстанавливают нарушенные права патентообладателей, в том числе ввиду несопоставимости присуждаемых сумм и размера ущерба для инноватора, понесенного в связи с досрочным выходом дженерика на рынок.

Данное обстоятельство можно проиллюстрировать на примере дел, связанных с двумя дженериками вориконазола<sup>31</sup>, права на который охранялись патентом Пфайзер Инк.

После получения вступивших в законную силу судебных актов<sup>32</sup>, подтверждающих факты нарушений прав на патент, компания обратилась с новыми исками к ответчикам – теперь о взыскании убытков и компенсации (поскольку нарушения выражались несколькими действиями, компания рассчитывала на получение и того, и другого).

Несмотря на то что в указанных делах имелись определенные проблемы с соблюдением сроков исковой давности, которые формально и послужили основанием для существенного сокращения присуждаемых сумм, дела наглядно продемонстрировали несколько тенденций.

Первая – взыскание убытков – очень трудоемкий процесс, который, несмотря на все попытки внедрения концепции их расчета «с разумной степенью достоверности»<sup>34</sup>, все еще возлагает на истцов непосильное (судя по негативной практике) бремя доказывания.

Вторая тенденция – вне зависимости от выбранного пути взыскания денежного возмещения нанесенного инноватору ущерба, присуждаемые суммы не соответствуют убыткам, понесенным от таких ранних продаж дженерика. Закономерно возникает вопрос о том, сколько в реальности со-

Номер дела	Сумма иска			Сумма контрактов	Взысканная сумма
	Убытки	Компенсация	Общая сумма		
А40-123813/2018 До изменения исковых требований	328 935,75 1 212 790,35	12 351 990,1 238 589,01	14 132 305,2	17 231 881,87	Отказано
А40-123813/2018 После изменения исковых требований	Нет	10 000 000 4 000 000 132 305,22	14 132 305,2		1 800 000 из 4 000 000 с Ответчика-2, в остальной части отказано
А40-123859/2018	1 855 935,40 328 935,75	21 999 251,59 13 475 196,11 113 374,20	15 773 441,4	По меньшей мере 14 047 323,3 <sup>33</sup>	3 000 000 компенсации, во взыскании убытков отказано

<sup>31</sup> Лекарственный препарат «Бифлуриин», МНН – вориконазол, регистрационное удостоверение № ЛП-002553 от 31 июля 2014 г., выдано на имя АО «Фармасинтез», лекарственный препарат «Вориконазол Канон», МНН – вориконазол, регистрационное удостоверение № ЛП-002331 от 31 декабря 2013 г., выдано на имя ЗАО «Канонфарма Продакшн».

<sup>32</sup> См. например: дело № А40-30012/2015 (в отношении лекарственного препарата «Вориконазол Канон» против ЗАО «Канонфарма Продакшн», и др.); и дело № А40-30124/2015 (в отношении лекарственного препарата «Бифлуриин» против АО «Фармасинтез» и др.).

<sup>33</sup> На основании сведений, указанных в судебных актах.

<sup>34</sup> Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23 июня 2015 г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ставляют такие убытки, чаще всего представленные упущенной выгодой, не полученной, например, в рамках государственных закупок?

Согласно статье 15 ГК РФ если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Как закономерно в прошлом отмечал Суд по интеллектуальным правам<sup>35</sup> (в деле, не касающемся фармацевтики, но затрагивающем вопрос взыскания убытков за нарушение прав на изобретение по патенту), «... цена контракта (заключенного на поставку продукта, в котором незаконно использовано запатентованное решение – прим. автора) ... не является одновременно и размером дохода поставщика..., поскольку включает в себя как минимум себестоимость товара и затраты на исполнение контракта». В то же время оценить доход, то есть действительную прибыль (а не выручку) производителей дженериков фактически невозможно.

Во-первых, очевидно, что открытые данные не содержат необходимых сведений о себестоимости соответствующих препаратов. Судебная практика же зачастую по-прежнему не слишком поддерживает истребование доказательств у ответчика<sup>36</sup>, даже несмотря на положения п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» и п. 61 и 124 ППВС № 10, прямо указывающих на такую возможность.

Во-вторых, как справедливо отмечается в доктрине, даже в случае истребования доказательств ответчик, как единственное лицо, владеющее всей

полнотой финансовой информации, потенциально может снизить размер прибыли, при этом перепроверить представленную ответчиком информацию «ни суд, ни сторона по делу реальной возможности не имеют»<sup>37</sup>. Проверка соответствующей информации может осуществляться за счет экономико-бухгалтерской экспертизы, но вопрос эффективности такой экспертизы с учетом ограниченного доступа к данным остается открытым. При этом очевидно, что проведение экспертизы дополнительно удлинит срок рассмотрения дела, что также является нежелательным.

Несмотря на описанную проблематику установления маржинальности бизнеса производителей дженериков, недавняя судебная практика показала, как сами инноваторы оценивают ущерб, причиняемый ранним запуском дженериков. Так, компании, входящие в корпоративную структуру Пфайзер в рамках дела № А41-2822/2023, заявили требования о включении в реестр кредиторов ООО «Спектр» (до 8 июня 2022 г. – ООО «Натива»), находящееся в стадии банкротства, размером более 12 миллиардов рублей, связывая это с убытками от продажи дженерика сунитиниба в период действия соответствующего патента. Не лишним будет упомянуть, что на получение позитивного решения, подтверждающего факт нарушения исключительных прав на изобретение в связи с его использованием в лекарственном препарате «Сунитиниб-натив», у патентообладателей ушло пять лет, а вступление акта в силу случилось уже после истечения срока действия патента<sup>38</sup>. Несмотря на отсутствие в настоящее время судебного акта, который подтвердил бы обоснованность такого размера требований, это позволяет как минимум увидеть оценку убытков самой потерпевшей стороны.

Доказывание по таким делам усложняется еще и потому, что круг лиц, к которым патентооблада-

<sup>35</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2019 г. по делу № А40-202903/2018.

<sup>36</sup> См. например: определение Арбитражного суда города Москвы от 8 октября 2020 г. по делу № А40-142399/20, которым суд отказал в истребовании доказательств у ответчика до принятия Постановления Пленума ВС РФ № 46, определение Арбитражного суда города Москвы от 1 июля 2022 г. по делу № А40-38225/2022 или от 8 июня 2022 г. по делу № А40-290917/2021, вынесенных после формирования соответствующей позиции ВС РФ.

<sup>37</sup> Иванов В.В. Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя // Закон. – 2006. – № 9. – С. 92–97. // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>38</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-166505/2017 от 17 июня 2022 г., оставленное в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2022 г. по тому же делу.

тели могут обратиться с обоснованными требованиями о взыскании убытков, фактически ограничены дистрибьюторами, непосредственно участвующими в закупках (с учетом того, что государственные закупки часто являются основным каналом реализации многих лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, а они, в свою очередь, являются основной мишенью для патентных нарушений), а в части требований о взыскании компенсации к ним в лучшем случае могут быть добавлены компании, производящие и вводящие дженерик в оборот. К таким компаниям редко относятся непосредственные держатели регистрационных удостоверений, чьи активы, как правило, являются наиболее существенными. Как видно из дел, приведенных выше, взыскание убытков с таких лиц судебной практикой не подерживается.

Кроме того, доказать убытки может быть сложно еще и ввиду особенностей корпоративных структур больших фармацевтических корпораций, где патенты зарегистрированы на имя специального юридического лица – держателя всей интеллектуальной собственности в соответствующем холдинге, в то время как держателями регистрационных удостоверений, производителями и продавцами самих инновационных препаратов являются иные компании группы (также часто не совпадающие в одном лице).

Наконец, практика Суда по интеллектуальным правам выработала и дополнительные критерии, подлежащие учету при взыскании убытков. Так, отмечалось, что истец по делам, связанным с убытками, причиненным участием ответчика в тендерах, должен доказать, что без участия ответчика право на заключение контракта безальтернативно выиграл бы истец, и что при этом ответчик выиграл именно благодаря использованию изобретения. Очевидно, если на рынке торгуется один дженерик и один оригинальный препарат, в любой закупке с участием их обоих в период действия патента победить должен именно инноватор, а победа производителя дженерика обуслов-

лена лишь использованием изобретения. Но что, если дженериков на рынке несколько? Судебная практика пока не предоставила нам ответа на данный вопрос.

Институт компенсации, закрепленный в ст. 1406.1 ГК РФ, на данный момент также функционирует с переменным успехом. Логика, скрывающаяся за расчетом присуждаемых судами за нарушение сумм, в большой степени остается зыбкой. Положения ППВС № 10, закрепляющие, что размер компенсации устанавливается «исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения», предоставляют судам широкую дискрецию, снижая правовую определенность по данному вопросу.

Так, в деле № А40-15196/2022 по иску Новартис АГ, суд первой инстанции на основании вступившего в законную силу решения, установившего факт нарушения прав на патент<sup>39</sup>, присудил компенсацию в размере четырех миллионов рублей за ввод в гражданский оборот 115 партий воспроизведенного лекарственного препарата, несмотря на то что размер исковых требований изначально составлял более 75 миллионов рублей. Какой-либо мотивировки такого сокращения суммы суд не привел, решение вступило в законную силу.

В другом деле по иску ООО «Диамед-Фарма» против ООО «Трокас Фарма» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение ввиду его незаконного использования в лекарственном препарате «Драстоп» компенсация, рассчитанная на основании двукратной стоимости права использования, составила более 311 миллионов рублей, иск был удовлетворен в полном объеме<sup>40</sup> с учетом изменения исковых требований (исзначальный размер требований составлял 484 419 062,80 рублей), решение вступило в законную силу<sup>41</sup>. Стоимость права использования была рассчитана в рамках судебной экспертизы, о назначении которой ходатайствовал истец<sup>42</sup>. Тем не менее путь от начала нарушения исключительного права (11 октября 2019 г.) до вступления

<sup>39</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2020 г. по делу № А40-241715/2018.

<sup>40</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 февраля 2024 г. по делу № А40-246202/2022.

<sup>41</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2024 г. по делу № А40-246202/2022.

<sup>42</sup> Определение Арбитражного суда города Москвы от 11 июля 2023 г. по делу № А40-246202/2022.

в законную силу решения о взыскании компенсации занял почти пять лет, при этом истцу в любом случае пришлось снизить изначальные требования на 35%, в то время как ответчик успел ввести в оборот более миллиона упаковок спорного препарата.

Наконец следует отметить, что в отношении спорного патента по данному делу было зарегистрировано два лицензионных договора, один из которых был предоставлен экспертам для оценки стоимости права использования изобретения. Такая ситуация является нетипичной для фармацевтических патентных споров, поскольку чаще всего патентообладатели не предоставляют лицензии в отношении своих инновационных разработок в силу их чрезвычайной ценности. Следовательно, в таких делах (в отличие от дела по иску ООО «Диамед-Фарма») истцы не в состоянии предоставить судам какие-либо прошлые лицензионные договоры на соответствующее изобретение, поскольку их попросту не существует ввиду слишком высокой стоимости такой лицензии для участников рынка<sup>45</sup>.

Итак, несмотря на то что дальнейшее развитие практики, безусловно, пойдет на пользу индустрии, поскольку деловой оборот требует более приближенных к реальности и более оперативных инструментов воздействия на нарушителей патентных прав, очевидно, что на сегодняшний день институты взыскания убытков или компенсации не позволяют в полной мере восстановить нарушенные права и законные интересы патентообладателей.

#### 4. Можно ли пересмотреть подход к искам об угрозе нарушения и почему нет

Несмотря на единственный подход, ранее существовавший в судебной практике, инноваторы все же предпринимают попытки обращения

в суды с исками об угрозе нарушения патентных прав до регистрации предельной отпускной цены на воспроизведенные препараты.

Так, из последней практики можно привести дело по иску компании «АстраЗенека» к ООО «АксельФарм» в связи с будущей регистрацией дженерика осимертиниба<sup>44</sup>, где в удовлетворении иска было отказано в связи с отсутствием угрозы (препарат был зарегистрирован уже после вынесения решения суда первой инстанции, но до его вступления в силу, а цена – через год после вынесения постановления Суда по интеллектуальным правам).

Имеется и противоположная практика, а именно – дело ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» против ООО «Гротекс»<sup>45</sup>, в котором Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск об угрозе нарушения прав на патент, поданный до выдачи регистрационного удостоверения на воспроизведенный препарат (регистрация произошла незадолго до вынесения решения суда первой инстанции, цена была зарегистрирована после вступления решения в силу, но до рассмотрения дела судом кассационной инстанции). Несмотря на то что Суд по интеллектуальным правам на стал отменять акты нижестоящих судов по этому делу, разительно отличающиеся от превалирующей судебной практики (возможно, в свете того, что на момент рассмотрения кассационной жалобы предельная отпускная цена на лекарственный препарат ответчика в любом случае была зарегистрирована), дело пока не стало прецедентным и подобное развитие событий, разумеется, не удивляет.

Во-первых, на рассмотрении Государственной Думы уже не первый месяц находится законопроект<sup>46</sup>, который планирует расширить спи-

<sup>45</sup> Аналогичный довод высказывает А.С. Ворожевич, которая считает, что «ценность патентохраняемого объекта настолько велика, что большинство участников рынка (в том числе нарушитель) не обладают средствами для получения на него лицензии» (Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. 179 с.).

<sup>44</sup> Решение Арбитражного суда Московской области от 10 марта 2022 г. по делу № А41-73069/2021, оставлено в силе постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2022 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2023 г..

<sup>45</sup> Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 октября 2022 года № А56-55/2022 области, оставленным в силе постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2022 г. и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2024 г..

<sup>46</sup> Законопроект № 592805-8 «О внесении изменения в статью 1359 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/592805-8> (дата обращения: 17 июня 2024 г.).

сок случаев свободного использования изобретений<sup>47</sup> в области фармацевтики, исключив из действий, обычно трактуемых как нарушение патентных прав, производство (за исключением реализации), хранение, перевозку, ввоз в Российскую Федерацию, и предложение о продаже лекарственных средств.

Законопроект также прямо указывает на то, что регистрация предельной отпускной цены не является нарушением прав на изобретение. Однако, предлагаемое нововведение мало что меняет, т.к. прямо следует из приведенной выше судебной практики, что такая регистрация никогда не признавалась нарушением и квалифицировалась судами лишь как угроза нарушения прав на изобретение.

К наметившемуся тренду на усложнение защиты прав инноваторов присоединился и Научно-консультационный совет (далее – «НКС») Суда по интеллектуальным правам.

В апреле 2024 г. НКС опубликовал свои рекомендации следующего содержания: *«Регистрация в Минздраве России лекарственного средства, в котором использовано чужое изобретение по действующему патенту, и осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат сами по себе угрозу нарушения исключительного права на это изобретение не создают. При этом такие действия в совокупности с иными факторами, которые должны быть доказаны правообладателем, могут привести к выводу об угрозе нарушения (в частности, следует учитывать, привлекался ли ранее ответчик к ответственности за нарушение патентных прав, осуществлял ли ответчик попытку реализации спорного лекарственного средства, период времени до истечения действия патента, экономические интересы ответчика и т.п.)»<sup>48</sup>.*

Фактически НКС продемонстрировал отход от простого правила, согласно которому регистрация предельной отпускной цены приравнивается к угрозе нарушения права на патент, повысив и без того строгий стандарт доказывания для патентообладателей. Особый интерес в контексте исков об угрозе вызывает предложение доказать «попытки реализации спорного препарата», то есть уже совершенное нарушение для обоснования имеющейся угрозы, что вновь сводит на нет превентивную роль института.

Кроме того, активно продвигаются и иные пути легитимации производства дженериков, например, за счет института принудительного лицензирования – как на основании судебных решений (по ст. 1362 ГК РФ)<sup>49</sup>, так и по решению Правительства РФ (по ст. 1360 ГК РФ), в том числе с учетом принятия правил, которые наконец урегулировали порядок выдачи соответствующих разрешений<sup>50</sup>.

Данные обстоятельства в совокупности однозначно свидетельствуют о том, что правоприменительная практика и развитие законодательства движутся не в сторону обеспечения защиты законных интересов патентообладателей с учетом нужд делового оборота, а, напротив, в направлении предоставления максимальной поддержки производителей воспроизведенных препаратов. Несмотря на позиционирование такого тренда как инструмента борьбы с «исходом» иностранных компаний с российского рынка и предотвращения дефицитов жизненно необходимых препаратов, такая политика серьезно бьет по интересам тех иностранных правообладателей, которые несмотря на все трудности продолжают полноценно исполнять свои обязательства перед российскими пациентами.

<sup>47</sup> Статья 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30 января 2024 г.). // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>48</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2024 г. № СП-22/6.

<sup>49</sup> Так, после некоторого затишья, вновь возобновилась подача таких исков (см. например: дело № А40-307196/2023 и дело № А40-262689/2023)

<sup>50</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2024 г. № 380 «О подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции». // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-ОД Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.



### 5. Как обеспечительные меры могли бы решить трудности и почему суды отказывают в их принятии

Все вышеизложенное сигнализирует о наличии существенной проблемы, которая заключается в низкой эффективности института судебной защиты прав на патенты в сфере фармацевтики в том виде, в котором он сложился на сегодняшний день. Обеспечительные меры в той или иной форме могли бы стать если не решением, то инструментом реальной митигации ущерба, причиняемого незаконным ранним запуском дженериков на рынок. Тем не менее на сегодняшний день арбитражные суды<sup>51</sup> стабильно отказывают<sup>52</sup> в принятии обеспечительных мер по делам о нарушении фармацевтических патентов<sup>53</sup>. В 2023 г. уже упомянутое дело об угрозе нарушения в связи с регистрацией лекарственного препарата «Флатоцин» (после регистрации – «Флатоцин Солофарм») началось с почти революционного определения о принятии обеспечительных мер в форме приостановления процедуры регистрации препарата ответчика в Министерстве здравоохранения РФ,<sup>54</sup> однако акт ожидаемо был отменен на стадии кассационного обжалования<sup>55</sup>.

В то же время профессиональное юридическое сообщество<sup>56</sup>, фармацевтический бизнес<sup>57</sup> и даже государственные органы уже неоднократно обращали внимание на необходимость пересмотра этой практики. В мае 2024 г. появились новости

о том, что Министерство промышленности и торговли России «готовит обращение в Верховный суд РФ о включении в практику действия ограничительных мер (в том числе наложения ареста на заработанные средства) на период патентных споров между фармацевтическими компаниями»<sup>58</sup>.

Обеспечительные меры, которые испрашиваются патентообладателями по делам в области фармацевтики, различны, но в качестве наиболее часто испрашиваемых можно выделить: (1) общий запрет на ввод препарата ответчика в гражданский оборот; (2) частный запрет на ввод препарата ответчика в гражданский оборот определенным образом (например, путем участия в государственных закупках); (3) приостановление исполнения уже заключенного государственного контракта на поставку препарата ответчика; (4) арест партий препарата; (5) запрет на перевод денежных средств дистрибьютору ответчика в оплату контракта на поставку спорного препарата; (6) запрет регистрационных действий в отношении препарата ответчика. Очевидно, что наиболее эффективной обеспечительной мерой в спорах об угрозе нарушения фармацевтических патентов являются именно общие запреты на ввод спорного препарата в оборот (как подтверждается распространенной зарубежной практикой, в том числе рассмотренной в разделе 6 данной статьи). Тем не менее суды в равной мере отрицательно относятся ко всем указанным просьбам патентообладателей.

<sup>51</sup> Без учета практики судов общей юрисдикции.

<sup>52</sup> *Короленко А.В.* Патентный Win-Win для оригинаторов и дженериков // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2017. – № 16. – С. 72–82.

<sup>53</sup> Определение Арбитражного суда Московской области от 05 апреля 2018 г. по делу № А41-25005/2018; определение Арбитражного суда города Москвы от 12 марта 2021 г. по делу № А40-174438/2020; определение Арбитражного суда Ивановской области от 27 июня 2019 г. по делу № А17-2219/2019; определение Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2021 г. по делу № А40-166505/2017; определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 29 декабря 2023 г. по делу № А10-8728/2023; определение Арбитражного суда Ростовской области от 29 декабря 2023 г. по делу № А53-48498/2023, и т.д.

<sup>54</sup> Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 января 2022 г. по делу № А56-55/2022.

<sup>55</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2022 г. по делу № А56-55/2022.

<sup>56</sup> См. например: *Ворожевич А.С.* Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты // Закон. – 2018. – № 7. – С. 169–188.

<sup>57</sup> См. например: комментарии Ирины Шейкха, директора по юридическим вопросам и защите прав интеллектуальной собственности Ассоциации международных фармацевтических производителей (АИРМ), Татьяны Кулябиной, директора по юридическим вопросам компании «Санофи» в Евразийском регионе и Яны Котуховой, директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье» (Обеспечительные меры перераспределят риски при защите прав на препарат // RG RU [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2021/12/03/obespechitelnyemye-pereraspredeliat-riski-pri-zashchite-prav-na-preparat.html> (дата обращения: 24 июня 2024 г.).

<sup>58</sup> *Киселева А.* Минпромторг попросит ВС о введении обеспечительных мер при спорах фармкомпаний // Ведомости. 16 мая 2024 г. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/05/16/1037439-minpromtorg-poprosit-vs-o-vvedenii-obespechitelnih-mer-pri-sporah-farmkorporanii> (дата обращения: 20 мая 2024 г.).

Невозможность удовлетворения заявлений о принятии обеспечительных мер в рамках патентных споров в области фармацевтики, по мнению арбитражных судов, обусловлена тем, что это предreshает исход дела без назначения необходимой судебной экспертизы, особенно в случае, если исковые требования и испрашиваемые меры совпадают, а также нарушает баланс интересов.

В ответ на подобные возражения в первую очередь следует отметить, что согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» (далее – «ППВС № 15») соразмерность обеспечительных мер не исключает возможности совпадения истребуемых мер с заявленными требованиями с учетом характера правоотношений и фактических обстоятельств дела. В связи с этим однозначно утверждать, что совпадение испрашиваемой меры и искового требования влечет предопределение исхода дела, нельзя.

Во-вторых, указание на необходимость назначения экспертизы противоречит смыслу института обеспечительных мер, которые являются ускоренным и предварительным средством защиты, следовательно, для их принятия не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Для принятия обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать наличие возможности наступления последствий, предусмотренных частью 2 ст. 90 АПК РФ<sup>59</sup>.

Более того, фармацевтические споры довольно часто представляют собой ситуацию, в которой нарушение очевидно (по крайней мере для соблюдения пониженного стандарта доказывания, предусмотренного институтом обеспечительных мер) по ряду причин. Во-первых, истцы часто являются правообладателем первичного патента (т.е. патента

на вещество). С учетом норм, регулирующих регистрацию дженериков, последние не могут получить регистрационное удостоверение без подтверждения факта использования запатентованного вещества<sup>60</sup>, при этом такое «использование» проверяется регулирующим органом страны-члена ЕАЭС. Во-вторых, первичные патенты начали активно вносить в Фармацевтический реестр Евразийского ведомства. Включение в данный реестр осуществляется по результатам экспертизы, проведенной Евразийским патентным ведомством на предмет установления соответствия МНН охраняемому евразийским либо национальным патентом фармакологически активному веществу<sup>61</sup>. Следовательно, при внесении патента в такой реестр факт охраны им конкретного МНН проверяется экспертизой ЕАПВ. В-третьих, первичные патенты чаще всего продлеваются на основании регистрационного удостоверения, выданного на инновационный препарат с соответствующим МНН, что влечет проверку объема правовой охраны на предмет соответствия конкретному МНН и Роспатентом. Таким образом, на момент спора факт охраны соответствующим патентом определенного вещества часто уже может быть проверен Роспатентом, Министерством здравоохранения РФ (или иным государственным органом в сфере здравоохранения в соответствующем государстве-члене ЕАЭС) и Евразийским патентным ведомством, а факт содержания в дженерике соответствующего вещества проверен по меньшей мере одним государственным органом в сфере здравоохранения на территории ЕАЭС. Все вышеизложенное, по мнению автора, без сомнений представляет собой очевидный случай *prima facie* доказательства угрозы нарушения прав на соответствующий первичный патент за счет факта регистрации дженерика с идентичным МНН (вкуче с регистрацией цены), и свидетельствует о выполнении облегченного бремени доказывания, предусмотренного

<sup>59</sup> Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты». // ЭПС «Система ГАРАНТ»: ГАРАНТ-Максимум, объединенный с ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет. 2-Од Интернет лицензионная». Версия от 23 сентября 2024 г.

<sup>60</sup> Как следует из положений Правил регистрации ЕАЭС и Правил проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 85.

<sup>61</sup> Согласно п. 12 Порядка ведения Фармацевтического реестра Евразийского патентного ведомства, утвержденного приказом Евразийского патентного ведомства от 27 июля 2022 г. № 37.

нормами арбитражного процесса для принятия обеспечительных мер.

В отношении довода судов о нарушении баланса интересов следует отметить следующее. Суды утверждают, что принятие таких мер, как, например, запрет на ввод препарата в оборот, лишает ответчика права осуществлять хозяйственную деятельность в отношении «пусть даже одного производимого им лекарственного препарата, и может привести к замещению рыночных позиций ответчика иными хозяйствующими субъектами»<sup>62</sup>. В то же время, как было продемонстрировано выше, запуск дженерика на рынок за год может снизить долю оригинального препарата со 100% до 15% и повлечь за собой многомиллиардные убытки, при этом такие оценки часто не включают и иные формы ущерба для патентообладателя, например, сокращение бюджета на дальнейшие исследования, увольнение сотрудников, и т.д.<sup>63</sup>. С учетом подобных экономических последствий, а также в случаях, когда заявители, обратившиеся с заявлением о принятии обеспечительных мер, являются обладателями прав на первичный патент, продленный по правилам ст. 1363 ГК РФ, и, например, внесенный в фармацевтический реестр ЕАЭС, неясно, по каким причинам суды встают именно на сторону потенциальных нарушителей.

Более того, процессуальным законодательством предусмотрен институт встречного обеспечения, которым патентообладатели готовы пользоваться. Так, в прошлом инноваторы неоднократно пытались получить обеспечительные меры, предлагая суду встречное обеспечение. В большей части таких дел суды ограничивались стандартным указанием на то, что предоставление встречного обеспечения не влечет обязательного удовлетворения заявления о предоставлении обеспечительных мер, что оставляет открытым вопрос о том, существует ли сумма встречного обеспечения, которая будет достаточной, чтобы убедить арбитражные суды в возможности и необходимо-

сти принятия обеспечительных мер по патентным спорам в области фармацевтики.

При этом важно отметить, что ст. 98 АПК РФ прямо предусматривает, что ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы нарушены обеспечением иска, после вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, по заявлению которого были приняты обеспечительные меры, возмещения убытков в порядке и в размере, которые предусмотрены гражданским законодательством, или выплаты компенсации. Более того, российская судебная практика знакома с примерами применения указанной статьи<sup>64</sup>.

Суды также часто указывают на необходимость соблюдения прав пациентов, не имея при этом в материалах дела никаких доказательств, свидетельствующих о перебоях в поставках оригинального препарата.

Таким образом, очевидно, что сложившийся подход к обеспечительным мерам не отвечает принципам разумности и справедливости, которыми должны руководствоваться суды при вынесении решений, по меньшей мере в делах, касающихся первичных патентов. В то же время принятие обеспечительных мер позволило бы существенным образом снизить потенциальные убытки патентообладателей, скомпенсировав длительность срока рассмотрения судебных дел по данной категории споров.

## 6. Протекционизм или нет?

Потенциально можно было бы утверждать, что описанный выше подход российских арбитражных судов к проблеме обусловлен протекционистской позицией. Российская фармацевтическая отрасль на сегодняшний день в большинстве своем представлена именно компаниями, специализирующимися на производстве дженериков. Представляется логичным, что обеспечительные меры как одна из форм некоей благосклонности судеб-

<sup>62</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2022 г. по делу № А56-55/2022.

<sup>63</sup> Lisa J. Cameron, Preliminary Injunctions in Pharmaceutical Litigation. The Economics of Irreparable Harm // The Brattle Group. Feb 2011. [Electronic Resource] // URL: [https://www.brattle.com/wp-content/uploads/2017/10/6117\\_preliminary\\_injunctions\\_in\\_pharmaceutical\\_litigation\\_feb\\_2011.pdf](https://www.brattle.com/wp-content/uploads/2017/10/6117_preliminary_injunctions_in_pharmaceutical_litigation_feb_2011.pdf) (date of access: May 29, 2024).

<sup>64</sup> Определение Верховного Суда РФ № 308-ЭС15-18503 от 6 мая 2016 г. по делу № А53-1835/2015.

Обеспечительная мера	Номер дела	Стороны	Размер встречного обеспечения, руб.
Запретить исполнять государственный контракт на поставку / осуществлять поставку спорного лекарственного препарата	A40-174438/2020	Новартис АГ против ООО «Мамонт Фарм»	5 000 000
Запретить Федеральной таможенной службе (всем таможенным постам, таможням, оперативным таможням) осуществлять выпуск спорного лекарственного препарата на территорию РФ до фактического исполнения требований судебного акта по делу	A17-2219/2019	ОАО Химический завод «Гедеон Рихтер» против ИП Печникова Елена Владимировна и ООО «Тева»	10 000 000
Запретить подавать самостоятельно или через других лиц заявки на заключение государственных контрактов или договоров поставки спорного лекарственного препарата	A40-30012/2015	Пфайзер Инк. против ЗАО «Канонфарма Продакшн»	13 322 387,42
Наложить арест на все образцы/экземпляры спорного лекарственного препарата, а также на весь объем фармацевтического вещества, использованного в спорном лекарственном препарате	A40-30012/2015	Пфайзер Инк. против ЗАО «Канонфарма Продакшн»	13 322 387,42
	A40-30124/2015	Пфайзер Инк. против ООО «Космофарм»	15 489 871
Наложить арест на упаковки спорного лекарственного препарата из серий, находящихся у держателя регистрационного удостоверения	A41-25005/2018	АстраЗенека Юкей Лимитед против ООО «Натива»	3 505 610,64

ной практики к инноваторам являются распространёнными именно в тех юрисдикциях, где фармацевтический бизнес представлен именно инноваторами, чье патентное портфолио насчитывает большое количество изобретений.

Так, Великобритания является родиной по меньшей мере нескольких корпораций, входящих

в список крупнейших фармацевтических компаний мира<sup>65</sup>, например, компаний АстраЗенека и ГСК<sup>66</sup>. Судебная практика, сложившаяся в Британии в отношении обеспечительных мер по фармацевтическим спорам с 1975 г.<sup>67</sup>, стояла на позиции допустимости обеспечительных мер в форме запрета выхода дженерика на рынок, в связи

<sup>65</sup> По версии аудиторской компании EY на основании анализа финансовых показателей по результатам 2017, 2018 и 2019 фискальных гг. (см. The Largest Pharmaceutical Companies Worldwide: Analysis of Key Financial Indicators for Fiscal Years 2017, 2018 and 2019 // EY [Electronic Resource]. URL: [https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en\\_ch/news/2020/06/ey-study-pharma-performance-analysis-2020.pdf?download](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_ch/news/2020/06/ey-study-pharma-performance-analysis-2020.pdf?download) (date of access: May 27, 2024).

<sup>66</sup> Largest pharmaceutical companies by market capitalization in the UK 2024 // statista [Electronic Resource]. URL: <https://www.statista.com/statistics/1345251/uk-largest-pharmaceutical-companies-by-market-capitalization/#:~:text=Astrazeneca%20was%20the%20leading%20pharmaceutical,nearly%2086.7%20billion%20U.S.%20dollars> (date of access: May 27, 2024).

<sup>67</sup> Case American Cyanamid Co (No 1) v. Ethicon Ltd [1975] UKHL 1 // BAILII [Electronic Resource]. URL: <https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1975/1.html> (date of access: May 27, 2024).

с тем, что такой запуск вынудит патентообладателя снижать цены, чтобы эффективно конкурировать. Такая «нисходящая ценовая спираль» (*downward price spiral*) на рынке приведет к неправомерному и не поддающемуся количественной оценке ущербу, поскольку производители-инноваторы уже не смогут вернуть свои цены на прежний уровень в силу такого явления, как постоянное размытие цены (*permanent price erosion*). Несмотря на то, что в каждом конкретном случае обоснованность таких экономических предположений проверяется судом отдельно, а также несмотря на ряд решений, в определенный момент отклонившихся от этого тренда,<sup>68</sup> в целом судебная практика Великобритании сохраняет возможность для инноваторов получить обеспечительные меры, запретив дженерикам выходить на рынок в период рассмотрения исков о нарушении. Так, в апреле 2024 г. компании Байер, несмотря на признание недействительным ее вторичного патента, охраняющего действующее вещество лекарственного препарата «Ксарелто» (МНН – ривароксабан), удалось получить обеспечительные меры в форме запрета на запуск дженерика до момента разрешения апелляции патентообладателя на решение о недействительности ее патента,<sup>69</sup> хотя апелляция в итоге поддержала позицию о недействительности патента<sup>70</sup>.

В США, где инкорпорированы такие компании как Мерк Шарп энд Доум, Пфайзер, Амджен и многие другие, ситуация еще проще: соответствующие интересы инноваторов прочно охраняет акт «О конкуренции цен на лекарственные препараты и восстановлении срока действия патента» 1984 г., широко известный как акт Хэтча-Ваксмана (*Hatch-Waxman Act*).

Процедура, установленная актом Хэтча-Ваксмана, выглядит следующим образом. При подаче заявления на выдачу регистрационного удостоверения необходимо указать в нем, что, «по мнению заявителя и насколько ему известно», патенты, формулами которых уже охраняется соответствующий зарегистрированный лекарственный препарат<sup>71</sup>, либо являются недействительными, либо не будут нарушаться производством, использованием или продажей нового лекарственного препарата, в отношении которого и подается заявление. При этом заявитель также должен направить каждому из патентообладателей соответствующие уведомления о недействительности или нарушении патентов. Если патентообладатель в течение 45 дней с момента получения такого уведомления обратится в суд с иском о нарушении патента и подаст соответствующую информацию в регулирующий орган, выдача регистрационного удостоверения на дженерик будет приостановлена на срок 30 месяцев, либо на меньший или больший срок, если суд посчитает, что любая из сторон спора не оказала «разумного сотрудничества в ускорении иска»<sup>72</sup>. Таким образом, положения закона предоставляют реальную возможность избежать непосредственного нарушения патента, поскольку двух с половиной лет, в течение которых дженерик не сможет торговаться, должно быть достаточно для разрешения спора по существу.

Приведенные примеры могли бы свидетельствовать о том, что предоставление обеспечительных мер распространено только в тех правовых порядках, которые напрямую извлекают выгоду из защиты крупных фармацевтических компаний инновационного профиля. Тем не менее опыт Индии свидетельствует о том, что позитивная практика

<sup>68</sup> Case *Neurim v. Generics* [2020] EWCA Civ 793 // BAILII [Electronic Resource]. URL: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/07/Neurim-Pharmaceuticals-1991-Ltd-Flynn-Pharma-Ltd-v-Generics-UK-Ltd-Mylan-Healthcare-Ltd.pdf> (date of access: May 27, 2024).

<sup>69</sup> Update on UK Rivaroxaban patent litigation (*Bayer v Aspire and others*), May 14, 2024 [Электронный ресурс] // LexisNexis [Electronic Resource]. URL: <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/news/update-on-uk-rivaroxaban-patent-litigation-bayer-v-aspire-others> (date of access: May 27, 2024).

<sup>70</sup> O'Malley M. Bayer loses appeal at UK court over its blockbuster blood thinner drug // Global Legal Post [Electronic Resource]. URL: <https://www.globallegalpost.com/news/bayer-loses-appeal-at-uk-court-over-its-blockbuster-blood-thinner-drug-328144901> (date of access: May 27, 2024).

<sup>71</sup> Закон прямо оперирует термином «патент, охраняющий зарегистрированный лекарственный препарат» («patent which claims the listed drug»), что позволяет потенциально распространить действие акта за пределы первичных патентов.

<sup>72</sup> 21 US Code §355(j)(5)(B)(iii) // LII Legal Information Institute. Cornell Law School [Electronic Resource]. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/355> (date of access: May 29, 2024).

по обеспечительным мерам возможна даже в случае, если интересы государства лежат в области поддержки локальных производителей, которые, в свою очередь, производят именно дженерики.

Согласно Департаменту здравоохранения Индии, индийская фармацевтическая индустрия является третьей в мире по объему и известна своим производством именно дженериков. Так, Индия является крупнейшим поставщиком воспроизведенных препаратов, поставляя около 60 000 наименований в 60 терапевтических категориях и составляя 20% от глобальных поставок дженериков, при этом в 2020–21 гг. фармацевтический сектор составил примерно 1.32% от валовой добавленной стоимости индийской экономики в целом<sup>73</sup>. Согласно информации India Brand Equity Foundation, индийский экспорт удовлетворяет приблизительно 50% африканского спроса на дженерики, приблизительно 40% в США и приблизительно 25% в Великобритании<sup>74</sup>.

Несмотря на такой масштаб бизнеса по производству воспроизведенных препаратов в Индии, местные суды удовлетворяют заявления о наложении обеспечительных мер.

Так, например, компании Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Айеленд в 2021 г. удалось добиться обеспечительных мер в форме запрета ответчику, компании Майкро Лабс Лимитед, его директору, сотрудникам, должностным лицам, служащим, агентам, дистрибьюторам и т.д. использовать, производить, продавать, распространять, рекламировать, экспортировать, предлагать к продаже какие-либо дженерики апиксабана под любым товарным знаком, включая, среди прочего, товарный знак «APIVAS» (под которым и производился спорный препарат), нарушающий патент истца. Ответчик также обязан отозвать оспариваемый препарат у своих дистрибьюторов<sup>75</sup>. Примечательно, что такой запрет касается не просто конкретного воспроиз-

веденного препарата ответчика, но и покрывает любые иные препараты с аналогичным МНН, что, разумеется, представляется логичным, в свете того, что требования истца основывались на первичном патенте, охраняющем само вещество апиксабан.

В другом случае компания Берингер Ингельхайм в октябре 2021 г. получила обеспечительные меры, запрещающие ответчику «до даты следующего судебного заседания... самостоятельно или через директоров, лицензиатов, дистрибьюторов, ретейлеров, агентов, служащих и/или кого-либо иного нарушать патент... путем запуска, производства, использования, предложения к продаже, продажи, импорта и/или экспорта лекарственного препарата Эмпаглифлозин в любой форме, включая действующее вещество эмпаглифлозин, лекарственный препарат «Таблетка Эмпаглифлозина» и/или «Таблетки Эмпаглифлозин + Метформин гидрохлорид» или любой другой его «дженерик» или любой продукт, продаваемый под товарным знаком/названием «VICRA» или любыми другими товарным знаком/названием, или любой другой продукт, на который распространяются соответствующие патенты... ответчику также предписывается удалить оспариваемый продукт со своего веб-сайта или любого другого веб-сайта(ов)/электронного портала(ов)»<sup>76</sup>. В 2022 г. этот запрет был распространен на весь срок рассмотрения дела<sup>77</sup>.

Стоит отметить, что индийские суды также отмечают, что истец не имеет права на обеспечительные меры, если патент выдан недавно, а также если ответчик выдвигает «убедительные возражения против патента» (при этом простая подача возражения против предоставления изобретению правовой охраны не может рассматриваться в качестве «убедительных возражений») <sup>78</sup>. К «убедительным возражениям» может относиться указание на «озеленение» патента истцом, что скорее ограничивает

<sup>73</sup> Annual Report – 2022-23 // Department of Pharmaceuticals of Ministry of Chemicals & Fertilizers of Government of India [Electronic Resource]. URL: <https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202022-23%20Final-3.pdf> (date of access: May 29, 2024).

<sup>74</sup> PHARMACEUTICALS INDUSTRY REPORT, May 2024 // IBEF India Brand Equity Foundation [Electronic Resource]. URL: <https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india> (date of access: May 29, 2024).

<sup>75</sup> Judgement of Delhi High Court in case Bristol-Myers Squibb Ireland v. Micro Labs Limited from August 16, 2021 // iKanoon [Electronic Resource]. URL: <https://indiankanoon.org/doc/129524611/> (date of access: May 29, 2024).

<sup>76</sup> See para. 3 of Judgement of Himachal Pradesh High Court in case Boehringer Ingelheim vs Tvs Motor Company from March 11, 2022 [Electronic Resource]. URL: <https://indiankanoon.org/doc/140102892/> (date of access: May 29, 2024).

<sup>77</sup> Ibid, para 25.

<sup>78</sup> Ibid, para 13.

применение обеспечительных мер только первичными патентами, охраняющими вещества<sup>79</sup>.

Таким образом, приведенные выше примеры подтверждают, что сами по себе обеспечительные меры необязательно идут вразрез с государственными интересами даже в случаях, когда экономика страны в секторе здравоохранения и фармацевтики базируется именно на производителях дженериков.

## 7. Выводы

На сегодняшний день правообладатели инновационных фармацевтических патентов лишены эффективных превентивных судебных механизмов, которые действительно могли бы позволить им избежать убытков, связанных с нарушениями исключительных прав на запатентованные изобре-

тения. В сложившейся ситуации обеспечительные меры могли бы стать существенным продвижением на пути решения описанных выше проблем. Удовлетворение заявлений об обеспечительных мерах на период рассмотрения дел об угрозе нарушения или нарушении исключительных прав по меньшей мере на первичные патенты в полной мере отвечает как духу применимых норм закона, так и требованиям гражданского оборота, и публичным интересам. Российский рынок насчитывает большое количество производителей дженериков, которые полноценно ведут бизнес без использования чужой интеллектуальной собственности, в связи с чем изменения текущей негативной судебной практики без сомнения является разумным, обоснованным и давно назревшим шагом.

## Список литературы:

1. *Ворожевич А.С.* Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. М.: Статут, 2020. 179 с.
2. *Ворожевич А.С.* Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения // Закон. – 2020. – № 4. – С. 88–106.
3. *Ворожевич А.С.* Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. – 2019. – № 5. – С. 161–185
4. *Ворожевич А.С.* Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты // Закон. – 2018. – № 7. – С. 169–188.
5. *Гаврилов Э.П.* О пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного патентного права в Российской Федерации // Хозяйство и право. – 2018. – № 1. – С. 9–14
6. *Еременко В.И.* Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. – 2008. – № 7. – С. 9–17.
7. *Залесова А.А.* Защита от угрозы нарушения исключительного права на изобретение в контексте отсутствия в российском законе запрета на косвенное нарушение патента // Вестник арбитражной практики. – 2022. – № 1. – С. 76–82.
8. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / *Аюрова А.А., Гутников О.В., Сеницын С.А.* и др.; отв. ред. *Гутников О.В., Сеницын С.А.* М.: ИЗиСП. 308 с.
9. *Иванов В.В.* Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя // Закон. – 2006. – № 9. – С. 92–97.
10. *Короленко А.В.* Патентный Win-Win для оригинаторов и генериков // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2017. – № 16. – С. 72–82.
11. *Пиличева А.В.* Лекарственные средства как объекты патентных прав. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 184 с.
12. *Хрусталева А.В.* Вспомогательные изобретения, создаваемые искусственным интеллектом, как инструмент недобросовестной конкуренции // ИС. Промышленная собственность. – 2023. – № 2. – С. 30–34.

<sup>79</sup> Ibid, para 24.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

*Комарова М.А., Хасанова Т.О. «Размазня» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 111–120.*

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_11

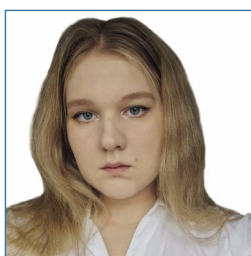
**For citation:**

*Komarova M.A. Khasanova T.O. «Razmaznya» // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 111–120. (In Russ.).*

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_11

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_11

## «Размазня»<sup>1</sup>



**М.А. Комарова,**

*Уральский государственный юридический университет  
имени В.Ф. Яковлева,  
Институт Государственного и Международного права,  
Екатеринбург, Россия*



**Т.О. Хасанова,**

*Уральский государственный юридический университет  
имени В.Ф. Яковлева,  
Институт Государственного и Международного права*

*В статье рассматриваются некоторые проблемы правовой квалификации договорных условий в контрактах, заключенных между лицами творческих профессий и профессиональными коммерсантами. Основное внимание уделено проблеме справедливости условий заключенных контрактов, проводится анализ источников возникновения несправедливых договорных условий. Рассмотрены конкретные примеры из разных периодов времени – долговое обязательство Ф.М. Достоевского комитету Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, договор А.П. Чехова с книгоиздательством А.Ф. Маркса, дело Тони Макалая и Schroeder Music Publishing Co Ltd, договор Димы Билана с Ю.Ш. Айзеншписом. На примере произведения А.П. Чехова и его жизненного опыта ставится под сомнение положительная оценка доктрины сальдирования, появившейся в российском правопорядке с подачи Верховного Суда РФ, в частности, предполагается вредность вновь появившегося основания прекращения обязательств в слу-*

<sup>1</sup> Название является отсылкой к произведению А. П. Чехова «Размазня». Сочинения в 18 томах // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. С. 62–65.



чае, если стороны обязательства не равны. На основе судебной практики делается вывод о том, что возможность изменить или дополнить положения контракта ретроспективно в Российском законодательстве присутствует, хотя и не является очевидной.

#### Ключевые слова:

автор; исполнитель; продюсер; издательство; договор присоединения; продюсерский договор; сальдирование; неравенство сторон в договоре

*«Я продал Марксу всё – и прошедшее, и будущее, стал марксистом на всю жизнь. За каждые 20 листов уже напечатанной прозы я буду получать с него 5 тысяч; через 5 лет буду получать 7000 и так далее – через каждые 5 лет прибавки, и, таким образом, когда мне будет 95 лет, я буду получать страшную уйму денег»<sup>2</sup>.*

Модернизация и преобразование законодательного и договорного регулирования отношений между автором и профессиональными коммерсантами по поводу объектов интеллектуальных художественных прав по мере того, насколько разнообразным становится искусство, становится действительно важным в силу специфики таких объектов, а главное, их создателей – потенциально слабой стороны договора. Оглядываясь назад, к всемирно известным классикам и их чаяниям познакомить мир со своим творчеством, и смотря на современных артистов и их становление в шоу-бизнесе, кажется, что договорные практики, пройдя сквозь поколения творцов, так и не изменились.

Французский писатель Оноре де Бальзак одним из первых поднял вопрос о взаимоотношениях общества, автора и издательства (профессионального коммерсанта). В ноябре 1834 г. в журнале «Парижское обозрение» (La Revue de Paris) было опубликовано его открытое письмо, адресованное французским писателям XIX в. («Lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle»). В письме в числе прочих поднималась острая проблема отсутствия правового регулирования изда-

тельских контрактов и, как следствие, незащищенность авторов перед произволом издательств<sup>3</sup>. Желание автора распространить свое произведение, получить известность и гонорар против желания издательства распространить произведение и сделать автора успешным, чтобы получить и приумножить прибыль. Казалось бы, цель едина, однако коммерческие практики профессиональных коммерсантов не во всех случаях учитывали интересы представителей художественного сообщества. Так было и в Российской Империи.

Федор Михайлович Достоевский 24 июля 1863 г. в Петербурге принял на себя обеспечительное обязательство перед комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературному фонду): передать «право полной собственности на все сочинения, как напечатанные, так и не изданные с 1 февраля 1864 года» в том случае, если не вернет Обществу взятые в долг 1500 рублей<sup>4</sup>. Такое обеспечение является явно неэквивалентным, поскольку наиболее значимые произведения, такие как «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и др. (в общей сложности 6 романов и 3 повести) стали бы «собственностью» Общества, целью деятельности

<sup>2</sup> Чехов А.П. в письме к Орлову И.И. от 22 февраля 1899 г. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. Горького А.М. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 8. Письма, 1899. – М.: Наука, 1980. – С. 343–612.

<sup>3</sup> Бальзак О. де. Собрание сочинений. В 24 т. : пер. с фр. Т. 24. Литературно-критические статьи / Оноре де Бальзак. – Москва : Правда, 1960. – С. 50–69.

<sup>4</sup> Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / редкол.: Базанов В.Г. (отв. ред.) и др.; ИРЛИ. Т. 30, кн. 2. Дополнения к изданию; Дарственные и другие надписи и пометы на письмах; Сводные указатели / текст подгот. и примеч. сост. Битюгова И.А. и др. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 430. [1]. С. 28–29

которого было помогать литераторам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, всего за полторы тысячи рублей. Достоевский своевременно возвратил долг, однако негативный исход мог бы быть вполне реальным, учитывая его пристрастие к азартным играм, финансовые проблемы и долги.

Действительность, к сожалению, была такова, что наличие несправедливых условий, в том числе и коммерческих (ценовых), являлось обыденностью, опрометчиво оставленной законодателем того времени без внимания, поскольку случай с Достоевским не был единичным.

Непродолжительное время спустя Антон Павлович Чехов, желая обеспечить себе и своей семье стабильный доход и упростить одновременное сотрудничество более, чем с 11 типографиями и издательствами, 26 января 1899 г. заключил следующий договор с книгоиздательством А.Ф. Маркса.

1. Передавал Адольфу Федоровичу Марксу в «полную литературную собственность» сроком на 20 лет все свои сочинения, как уже написанные, так и будущие, за что издательство обязывалось заплатить 75 тысяч рублей.

Предмет договора имел особую специфику – он был неопределенным, включал в себя не только передачу прав в отношении некоторого количества произведений, охватываемых столь расплывчатым «все, что было написано за 20 лет», но также и поиск, редактуру, переработку и предоставление черновиков, заметок и произведений, опубликованных под псевдонимами и анонимно, а также совершение Чеховым имущественных действий по прекращению сотрудничества в прочих издательствах в интересах Маркса. Попадись такой контракт в руки современного судьи – легиста, не исключено, что при приложении к нему правил ст. 432 ГК РФ вывод о незаключенности был бы весьма вероятен.

При этом имущественное вложение Маркса было минимальным, поскольку за 20 лет литературного творчества Чехов имел репутацию и популярность, а также более 570 произведений, которые в совокупности к 1903 г. Маркс издал в 11 томах.

При этом Маркс не предполагал, что многолетнее литературное творчество Чехова окажется настолько богатым, и рассчитывал издать три-четыре тома<sup>5</sup>.

Таким образом, Чехов действительно стал «марксистом» – настолько масштабным был предмет договора. Одним контрактом творческая жизнь длиной в 20 лет, отраженная в прекрасных произведениях литературы, стала принадлежать другому, совершенно постороннему Чехову человеку. Автор оказался лишенным власти над своими же произведениями. Так рассказ «На даче», перепечатанный в юбилейном альбоме «Сюрприз» в 1899 году, появился на страницах журнала «Будильник» с подстрочным примечанием: «Печатается по соглашению с собственником сочинений А.П. Чехова А.Ф. Марксом». Данное редакционное примечание будто представляет читателю право Чехова на свое же произведение ущербным, обремененным дозволением коммерсанта-издателя.

2. Фактически заработанные Чеховым деньги не имели в себе той ценности, которую он принес Марксу своими произведениями, – предоставление явно неэквивалентно. Коммерческие условия договора были таковыми, что выплата 75 тысяч рублей производилась Марксом несколькими платежами в течение 2 лет – 20 тысяч рублей уплачивались сразу, остальная сумма – четырьмя платежами до 1901 года<sup>6</sup>. Разделенные во времени платежи не принесли Чехову реального дохода, сделать запланированные вложения не удалось, автор оказался в финансово стесненном положении, о чем свидетельствуют его письма к М.П. Чеховой от 1 сентября 1899 г., к О.Л. Книппер от 29 сентября 1899 г., к В.А. Гольцеву от 15 сентября 1899 г., к Ал.П. Чехову от 25 января 1900 г.<sup>7</sup>

По прошествии года после заключения договора прибыль, которую получил Маркс от продажи сборников Чехова, значительно превысила сумму, на которую изначально заключался контракт<sup>8</sup>.

*«...Я предлагаю Вам вот что – пошлите-ка Вы этого жулика Маркса ко всем чертям. Пятницкий, директор «Знания», говорит, что Маркс, не-*

<sup>5</sup> Чехов А.П. в письме к Суворину А.С. от 23 июня 1903 г. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. Горького А.М. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 8. Письма, 1899. – М.: Наука, 1980. – С. 343–612.

<sup>6</sup> Договор с книгоиздательством Маркса А.Ф. // Чехов А.П. Там же. С. 340–342.

<sup>7</sup> Видуэцкая И.П. А.П. Чехов и его издатель А.Ф. Маркс // М. Наука. 1977 г. 168 с.

<sup>8</sup> Телешов Н.Д. «Записки писателя: воспоминания и рассказы о прошлом». // Москва: Советский писатель 1950 г. 382 стр.

чатая Ваши книги по 40 000 в одно издание, давно уже покрыл сумму, выплаченную Вам. Это грабёж, Антон Павлович! И не того же ради Вы силу свою растрачиваете, чтобы этот немец плодами ее пользовался».<sup>9</sup>

Нарушение права на соразмерное вознаграждение за труд становится очевидным; сама необходимость оплаты труда частями отпала практически сразу же – 75 тысяч, которые Маркс должен был заплатить Чехову, окупилась после выпуска первого собрания сочинений, а периодические платежи потеряли объявленную «уймой денег» ценность, поскольку сразу же по получении уходили на текущие нужды писателя.

3. За изданные в будущем произведения А.П. Чехов получал 250 рублей за печатный лист с увеличением этой суммы на 150 рублей каждые пять лет и сохранял за собой право на однократную публикацию своих новых произведений в периодических изданиях и благотворительных сборниках и на гонорар за постановку своих пьес (поспектакльная плата).

В случае, если А.П. Чехов совершал «издательский адьюльтер», то есть предоставлял право опубликовать свое произведение в другом журнале, А.Ф. Маркс имел право взыскать неустойку с автора в размере 5 тысяч рублей за печатный лист. Также в случае, если произведение окажется «по своим литературным качествам неудобным для печати», то Маркс мог немотивированно отказать Чехову в печати, и, закономерно, уплате авторского гонорара, что оставляло за собой широкое поле для произвола со стороны издателя, – это серьезно беспокоило Чехова.<sup>10</sup>

Известно, что в России на тот момент времени наблюдался подъем издательского дела, авторские гонорары значительно увеличивались<sup>11</sup>. Из личной переписки Чехова с Константином Тычинкиным, редактором в издательстве А.С. Суворина, у которого Чехов ранее издавался, следует, что Маркс вел переговоры с другими писателями о заключении аналогичных договоров на большие суммы:

«...Очень досадно только, что мало взяли, и остается желать, чтобы за новые вещи получили возможно более. Я говорю мало, потому что Маркс ведет переговоры и относительно покупки сочинений Вас.Ив. Немировича-Данченко; он дает ему 125 тысяч за написанные им вещи, а тот просит 150»<sup>12</sup>.

Таким образом, в перспективе непродолжительного времени на первый взгляд кажущиеся приемлемыми условия договора обратились для Чехова в имущественное неблагополучие, стала очевидной несправедливость ценовых параметров контракта.

К слову, А.П. Чехов изначально занимал слабую позицию в договоре: он лично не принимал непосредственное участие в процессе переговоров по условиям договора с книгоиздательством – его интересы представлял его поверенный, журналист и писатель Петр Алексеевич Сергеенко. И снова – отнюдь не профессиональный посредник и переговорщик. То есть, оказать влияние на переговорный процесс и изложить свои требования Чехов не мог.

Уже на этапе заключения договора Чехов выражал свое недовольство в отношении некоторых условий договора, в частности, тех, что предусматривали право издателя отклонить произведение, а также столь ресурсозатратные поиск и редактуру<sup>13</sup>. Однако влекомый скорым получением денег, предвкушающий строительство дома в Ялте, возможность финансово помочь своим родным и подлечить свое здоровье, подкосившееся легочным туберкулезом, воодушевленный творец не предвидел негативных последствий, да и никак не мог даже предполагать таковые, – он не на рынке, чтобы торговаться и оценивать риски, он в искусстве.

В то же время для А.П. Чехова не представлялось возможным настаивать на расторжении договора, поскольку для выхода необходимо было заплатить возмещение в размере суммы контракта – 75 тыс. рублей. Чехов в своем письме А.М. Горькому от 24 июля 1901 г. сетует на нездоровье и говорит

<sup>9</sup> Горький А.М. в письме к А.П. Чехову от 27 июня 1901 г. А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 8. Письма, 1899. – М.: Наука, 1980. – С. 343–612.

<sup>10</sup> Чехов А.П. в письме к Сергеенко П.А. от 31 января 1899 г. Там же.

<sup>11</sup> Авдеев Ю.К. Роскина Н.А. Примечания // Там же.

<sup>12</sup> Тычинкин К.С. в письме к Чехову А.П. от 31 января 1899 г. Там же.

<sup>13</sup> Чехов А.П. в письме к Сергеенко П.А. от 31 января 1899 г. Там же.

о том, что у него нет ни денег, ни возможности их занять, ни желания что-либо менять<sup>14</sup>.

Для того, чтобы инициировать процесс пересмотра условий, нужно, чтобы пострадавшая сторона действительно настаивала на изменениях, то есть необходимо принимать во внимание волю самого Антона Павловича Чехова. Писатель, к слову, полностью осознавая свое невыгодное положение, не настаивал на изменении или расторжении договора.

*«...Я предпочитаю скромный черный хлеб, улаженный счастливою и радостною улыбкою многочисленной семьи, сознающей, что эта корка приобретена честным трудом, а не ограблением Маркса...»<sup>15</sup>*

В то же время несправедливость условий договора Чехова и Маркса была настолько очевидной, и закономерное почти бедственное имущественное положение известного писателя взволновало общественность. Чтобы поддержать Чехова по случаю двадцатипятилетия его творческой деятельности группа авторов, в том числе А.М. Горький, И.А. Бунин, Н.Д. Телешов, Ф.И. Шаляпин, Л.Н. Андреев, Е.П. Гославский и др. составили коллективное письмо к Марксу с целью воззвать к его совести, убедительно просили его «освободить» Чехова из контракта: писатель критически беден, почти не получает реального дохода от контракта, тяжело болен, а Маркс уже давно приумножил прибыль, полученную от печати и публикации.

Сам Чехов, узнав о проекте, категорически возразил против такой инициативы:

*«Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я предсказывал, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее»<sup>16</sup>*

Еще одним подтверждением абсолютно положительных намерений Чехова является случай, когда он, заблуждаясь относительно наличия осно-

вания для признания договора незаключенным, тем не менее считал себя связанным, поскольку проявление недобросовестности с его стороны в отношениях между ним и Марксом для него являлось бы «нелитературным» поведением<sup>17</sup>.

В 1904 г. Маркс нарушил условие договора, в соответствии с которым Чехов мог бы первым опубликовать свое новое произведение (в данном случае пьеса «Вишневый сад») в другом издательстве и получить гонорар. Не дождавшись коррективов, Маркс отправил текст в печать, а на письмо Чехова с просьбой приостановить печать до обнародования пьесы в издательстве «Знание» ответил отказом, пояснив, что это принесет ему убытки. Чехов же, добросовестно исполнявший условия ставшего обременительным для него договора, выразил желание прекратить любые сношения с книгоиздательством Маркса, но не успел, поскольку ушел из жизни всего спустя полтора месяца после инцидента<sup>18</sup>.

Пятнадцатью годами ранее, в 1883 г. А.П. Чехов опубликовал рассказ «Размазня»<sup>19</sup>, в котором устами хозяина автор продемонстрировал недюжинные познания в доктрине сальдирования<sup>20</sup>. Выражаясь терминами упомянутой доктрины при сопоставлении взаимных предоставлений сторон договора (сальдо встречных обязательств) и определении своей завершающей обязанности перед кроткой гувернанткой, герой рассказа обирает ее до нитки, в кульминации рассказа определяя свое же поведение эмоциональным: *«Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же терси?»*. Удивительно то, что она смиренно принимает безосновательные претензии и благодарит за копейки: *«В других местах мне и вовсе не давали...»* Чехов ставит перед читателем вопрос: *«Разве можно быть такой размазней?»*, восклицает: *«Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий*

<sup>14</sup> Чехов А.П. в письме к Горькому А.М. от 24 января 1901 г. Там же.

<sup>15</sup> Чехов А.П. в письме к Чехову Ал.П. от 27 января 1899 г. Там же.

<sup>16</sup> Телешов Н.Д. А.П. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. Издательство «Художественной литературы». Москва. 1960. 1986. С. 473–479.

<sup>17</sup> Чехов А.П. в письме Книппер-Чеховой О. Л. от 9 января 1903 г. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. Горького А.М. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 8. Письма, 1899. – М.: Наука, 1980. – С. 343–612.

<sup>18</sup> Чехов А.П. в письме к Пятницкому К.П. от 2 июня 1904 г. Там же.

<sup>19</sup> Чехов А.П. «Размазня». Сочинения в 18 томах // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. С. 62–63.

<sup>20</sup> См., например: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. № 307-ЭС23-4950 по делу № А56-59474/2019 [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ // СПС «Гарант».

урок дал вам...» Иронично, что по прошествии чуть более 15 лет он сам попал в такую же ситуацию с тем лишь отличием, что Маркс не «шутит» и не «давал уроков», но «обобрал, чёрт возьми, ограбил».<sup>21</sup>

История обрела настолько широкий резонанс, что Антон Павлович помимо всемирно известных произведений оставил после себя и другое наследие. В 1911 г. был принят Закон об авторском праве<sup>22</sup>, п. 9 которого предусматривал возможность безмотивного выхода из договора об отчуждении авторского права, об уступке права на издание или о предоставлении права перевода, публичного исполнения произведения или какого-либо иного из принадлежащих автору прав относительно будущих произведений по истечении 5 лет, хотя и в договоре была предусмотрена большая его продолжительность или бессрочность. Определенно данная норма является нелитературным наследием от «Антоши Чехонте». Это норма видоизменилась в абсолютный запрет заключения договоров на будущие произведения в ст. 31 Закона РФ об авторском праве и смежных правах<sup>23</sup>. Действующая редакция Гражданского кодекса РФ не содержит подобного запрета. Верховный Суд РФ в содержании постановления пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ»<sup>24</sup> подошел к решению проблемы будущих произведений путем определения четких критериев будущего произведения, точного его описания, назначения, полной индивидуализации.

К сожалению, имущественная боль Антона Павловича, как представляется, забылась, обнаруженная в содержании п. 47 Постановления правовая позиция вряд ли является новой и скорее относима к контрактному праву в целом, своей целью имеет создание прочных контрактов, способных к исполнению, но не защиту прав авторов. На прак-

тике принятый весьма низкий стандарт описания предмета контрактов в сфере авторского права не препятствует повторению имущественной драмы А.П. Чехова. Так, например, в контрактах киноиндустрии часто встречается характеристика произведения, выраженная в погонных метрах, видах носителей и проч., что в действительности никак не отражает творческое начало произведения, его сюжет, персонажей, линию повествования<sup>25</sup>.

Источником возникновения несправедливых договорных условий, на которые соглашаются авторы, могут быть самые разные обстоятельства, в том числе, не поддающиеся рациональному объяснению. Автор, обладая незаурядным талантом, может не иметь стремления превратить желание поделиться своим произведением с миром в торги, преследуя лишь коммерческую цель.

Договор между Чеховым и Марксом, без сомнения, экономически несправедлив, получение издателем экономических выгод, не обусловленных его трудом, степенью приложенных усилий (вложения в приобретение, печать и распространение произведений) ослепляет так же, как и талант писателя. Оправдание получения избыточной выгоды прозорливостью коммерсанта уместно в отношении товаров, имеющих рыночную стоимость и только если такая стоимость создана самим коммерсантом; рынка «Чеховых А.П.» не может существовать. Предположение о невозможности поставить под сомнение ценовые параметры авторского контракта унижительно как для писателя, так и для авторского права в целом.

Обо всем, что происходило в жизни авторов произведений изящной словесности прошлых столетий, можно узнать из обнародованных фрагментов личной переписки – именно таким образом полный текст договора Чехова с книгоиздательством Маркса стал публичным и доступным для анализа.

<sup>21</sup> Любопытным является то, что в многочисленных публикациях, посвященных сальдированию, с момента его «открытия» для российского правопорядка в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» и определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29 января 2018 г. № 304-ЭС17-14946 по делу № А46-6454/2015 значимого освещения обозначенная проблематика не получила.

<sup>22</sup> Свод Законов Российской Империи. Том 10. Часть 1 – Неофициальные Приложения – Закон об авторском праве от 20 марта 1911 г. ЗПСЗ. Т. 31. № 34935. Собрание узаконений. 1911. 30 марта. Отд. I. Ст. 560.

<sup>23</sup> Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс]: закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 // Рос. газ. 1993. 3 авг. № 147. Доступ // СПС «Гарант».

<sup>24</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой Гражданского Кодекса РФ» [Электронный ресурс]: от 23 апреля 2019 г. № 10 // Рос. газ. 2019. 6 мая. № 96. Доступ // СПС «Гарант».

<sup>25</sup> Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 17 мая 2011 г. по делу № А75-10985/2010 [Электронный ресурс] // <https://kad.arbitr.ru/Card/62b1dc5c-ef81-4bb9-a395-c62cb8afdce0> (дата обращения: 5 августа 2024 г.).

Также раскрываются события, предшествующие его заключению, мотивы, особенности исполнения и даже деловая переписка сторон. Изнаночная сторона деловых отношений этих личностей оказалась доступной каждому желающему, чего нельзя сказать о контрактах творческих личностей недавнего времени. Современные артисты стремятся сохранить в тайне коммерческие и прочие условия, вследствие чего знание о содержании таких контрактов становится доступным только в случае, если те стали предметом судебного спора.

В XXI в. до сих пор существуют сопоставимые юридические проблемы.

В деле *Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay*, в котором 21-летний Тони Макалай подписал договор с *Schroeder Music Publishing*, на условиях того, что все результаты его творческой деятельности будут передаваться *Schroeder Music Publishing*, то есть последний является правообладателем его творчества. Контракт составлялся на 5 лет и автоматически продлевался, если выручка от его деятельности составляла 5000 фунтов стерлингов. При этом компания могла расторгнуть договор в одностороннем порядке в любой момент, без указания на то оснований, а Тони в одностороннем порядке расторгнуть договор без издержек не мог. В этом случае за всю его работу ему бы выплатили только 50 фунтов. Также по контракту *Schroeder Music Publishing* не имела обязательств по продвижению артиста. Он должен был делать это либо самостоятельно, либо просить об этом *Schroeder Music Publishing*.

В процессе судебного разбирательства Палатой Лордов обсуждался вопрос о причине появления нечестных договорных условий в контракте между Тони и *Schroeder Music Publishing*. Вероятной причиной считалось отсутствие проведения переговоров или их крайне низкая эффективность на стадии, предшествующей заключению контракта. Неравенство сторон в переговорном процессе напрямую влияет на его результативность и степень удовлетворенности слабой стороны. Тони, как не имеющий большой известности артист, вряд ли мог твердо отстаивать

свои требования и условия в переговорах против крупного коммерсанта. В конечном итоге Палата Лордов пришла к выводу, что проведение переговоров до подписания контракта между сторонами не может служить основанием для признания контракта действительным и справедливым.

То что для выхода из контракта артист должен заплатить полную сумму вознаграждения, на которую он заключался, является несправедливым, в то время как *Schroeder Music Publishing* может расторгнуть договор в одностороннем порядке и без издержек. Более того, при обсуждении условий контракта, Тони не мог вносить туда дополнительные условия. То есть он мог либо согласиться, либо не согласиться с представленным договором. В суде ответчик не смог обосновать необходимость таких ограничений, а также предусмотренную договором возможность репрессивного исполнения, потому Тони выиграл спор.

Таким образом, мы видим сопоставимую ситуацию: А.П. Чехов имел возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке, однако должен был заплатить 75 тысяч рублей, что является той суммой, которую ему заплатили при входе в контракт, и которую он соответственно тратил на свое творчество и текущие нужды, а потому в распоряжении не имел. Тони Макалай также мог выйти из контракта, но в таком случае за всю его работу ему причиталось не 50 000 фунтов, а только 50. Вряд ли свобода договора предполагает возможность установления подобного рода несбалансированных условий.

Аналогичная правовая проблема обнаруживается в имущественной судьбе Виктора Белана<sup>26</sup>. Между «могущественным» продюсером Юрием Айзеншписом и на тот момент еще никому неизвестным исполнителем Виктором Беланом был заключен продюсерский контракт, условия которого возможны к реконструкции из содержания судебных актов<sup>27</sup>, а также сообщений СМИ<sup>28</sup>. Поводом к проведению судебного разбирательства стала насущная необходимость передачи по наследству имущества в виде проекта «Димы Билан»: от продюсера Юрия Айзеншписа к несовершеннолетнему

<sup>26</sup> Белан В.Н. – певец, артист, выступает под творческим псевдонимом Дима Билан.

<sup>27</sup> Постановление девятого арбитражного суда от 29 мая 2008 г. по делу № А-40-26824/07-27-240 [Электронный ресурс] // <https://kad.arbitr.ru/Card/305d4644-a31e-48d5-a6a5-c2ad919ee9b1> (дата обращения: 4 августа 2024 г.).

<sup>28</sup> Барабанов Б. Воронов А. Газета «Коммерсантъ» // Диму Билана продают по наследству. 30 марта 2007г. [Электронный ресурс] URL: <https://www.kommersant.ru/doc/754493> (дата обращения: 4 августа 2024 г.).

сыну Михаилу. Виктор Белан как третье лицо, заявившее самостоятельное требование, хотел свободы от контракта, утверждал, что смерть продюсера как юридический факт порождает юридически значимое последствие – прекращение контракта.

В соответствии с упомянутым договором артист передавал продюсеру на исключительной основе право использования своего имени, изображения, образа, личностных характеристик в рекламных, коммерческих и творческих целях на территории Российской Федерации и во всех других странах мира; артист признавал за продюсером право на создание творческого имени (псевдонима) для артиста: «Дима Билан», под которым он осуществляет свою профессиональную деятельность; артист также соглашался с тем, что псевдоним является результатом творческой деятельности продюсера, и исключительное право его использования принадлежит продюсеру. Коммерческие условия контракта неизвестны. Однако предмет предоставления со стороны исполнителя вполне очевиден: все, что составляет исполнительское искусство, а также прямо или косвенно связанные с этим ценности оказывались во власти продюсера.

Предмет данного контракта можно разделить на два блока: имущественный и личный. В имущественный блок входят объекты исполнительского искусства<sup>29</sup>, поскольку сам Виктор Белан является субъектом исполнительских прав, которые впоследствии отчуждаются в пользу коммерсанта. Неимущественный блок характеризуется присвоением псевдонима артиста, использованием его изображения, образа, личностных характеристик. Отношение к артисту как к товару проявлялось через активное движение прав на Виктора Белана в гражданском обороте. «Права на исполнителя» переходили «из рук в руки» не менее 5 раз, а срок контракта составлял 50 лет.

Аспект личных прав артиста в данном случае представляет интерес как демонстрирующий несправедливость договорных условий, поскольку во «всеобъемлющей» власти продюсера находится вся личность артиста, создавая для последнего иллюзию, что все права, которые у него были, есть или могут возникнуть в будущем в связи с осуществлением исполнительской деятельности, от-

чуждаются в пользу продюсера. Такие условия с очевидностью признаются ничтожными.

Договор между В.Н. Беланом и Ю.Ш. Айзеншписом предусматривал передачу нетипичного права – использования специфических характеристик артиста – его образа. Образ включает в себя определенную модель поведения, привычки, повадки, походку, тембр голоса и проч. Это как внешние, так и внутренние характеристики личности. Можно сказать, что четкое продумывание образа, его элементов относится к средству индивидуализации артиста и может являться результатом интеллектуальной деятельности. Однако образ – это характеристика живого человека, а не вещи, на которую распространяется действие главы 76 ГК РФ. Данное право относится к личным правам, так как неотделимо от человека и характеризует его как отдельно сформированную личность, а потому не может отчуждаться.

Личное право исполнителя, предусмотренное ст. 1315 ГК РФ, а именно право на имя (псевдоним) не отчуждается и не передается. Несмотря на то, что псевдоним придумал Айзеншпис Ю.Ш., и таким образом он является продуктом интеллектуальной деятельности последнего, право на него принадлежит именно Виктору Белану, поскольку исполнительскую деятельность осуществляет артист, а псевдоним является ее неотъемлемой частью. Истец настаивал на том, что «Дима Билан» это не псевдоним артиста, а имущественный объект в форме проекта, поэтому имеются основания для проведения распорядительных сделок с данным объектом.

Таким образом Юрий Айзеншпис получал контроль над личными неимущественными и имущественными правами Виктора Белана: во власть продюсера попадали его имя (псевдоним), привычки, внешний облик, поведение, голос. Двадцатилетний Виктор, в погоне за заветной мечтой вряд ли действительно понимал, что попал в «продюсерское рабство», поскольку срок контракта составлял 50 лет. Айзеншпис фактически стал «собственником» артиста и совершал с ним распорядительные сделки. Отношение к артисту как к вещи подтверждается позицией бывшей супруги продюсера как лица, представляющего интересы несовершеннолетнего сына.

<sup>29</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс]: (в редакции от 30 января 2024 г.) – п. 3 ст. 1259 // Российская газета. 2006. 22 декабря. Доступ // СПС «Гарант».

Она настаивала, что после смерти Юрия Айзеншписа контракт продолжается, права на имя, имидж, образ артиста Виктора Белана должны перейти Михаилу в форме единого объекта «проекта Дима Билан». К счастью, в результате рассмотрения спора суд не установил существование в объективной форме, такого произведения как проект «Дима Билан». В начале договорных отношений Виктор Белан и Юрий Айзеншпис установили сумму вознаграждения артиста, а также срок контракта, составляющий 50 лет. Чехов и Маркс также установили фиксированную сумму вознаграждения автора – 75 тысяч рублей на срок 20 лет. Так, если Чехов стал марксистом на 20 лет, то Белан стал «Айзеншписцем» на полвека. Имущественная судьба двух авторов идентична.

Несмотря на несправедливость договорных условий, в силу особенностей рынка популярной музыки, в некоторых случаях они могут быть признаны оправданными. Заключение продюсерского договора схоже с лотереей. Из всех песен, написанных для Виктора Белана, неизвестно сколько стало бы действительно популярными. Подобные условия позволяют коммерсантам надеяться на более успешную реализацию их проекта. Доходы от деятельности артистов не всегда могут покрыть расходы на их продвижение.

Вполне работоспособным механизмом регулирования ситуации, при которой вознаграждение артиста со временем становится явно несоразмерным, может быть пересмотр условий, которые по причинам, связанным с особенностями «художественного рынка», обратились в несправедливые. Известно, что в конце XIX в. между французским писателем Эмилем Золя и книгоиздательством Эжена Фаскеля был заключен договор, условия которого после обретения писателем известности стали для него невыгодными. Для того чтобы устранить возникшую несоразмерность, издательство инициировало расторжение договора и предложило иные условия, соответствующие его положению в литературном сообществе.<sup>30</sup>

В Европейском союзе существует правовой инструмент пересмотра несправедливых условий творческих контрактов. – таким инструментом яв-

ляется Директива № 2019/790 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об авторском праве и смежных правах на Едином цифровом рынке и о внесении изменений в Директивы № 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС».

В статье 18 закрепляется принцип надлежащего и пропорционального вознаграждения. Пункт 2 этой же статьи позволяет странами ЕС использовать различные механизмы для обеспечения данного права, при этом учитывать принцип свободы договора и справедливого баланса интересов.

В статье 20 данной Директивы предусмотрен механизм, с помощью которого возможна проспективная корректировка условий договора. В случае если договор с автором или исполнителем, который на момент заключения договора не является достаточно известным, или же не способен принести достаточно прибыли, заключается на условиях с оплатой, несоразмерно низкой по сравнению с теми доходами, которые он приносит по прошествии некоторого времени, у него появляется право требования выплаты достойного, соразмерного и справедливого вознаграждения.

Способен ли российский правопорядок воспринять идею, заложенную в приведенном акте Европейского союза? Вне всяких сомнений. Приложение пусть и весьма значительных интеллектуальных усилий позволит обнаружить и извлечь такой механизм изменения коммерческих условий контрактов из содержания ст. 428 ГК РФ.

Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Пленума от 14 марта 2014 г.<sup>31</sup> подчеркнул, что при установлении факта, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, обременительные для ее контрагента и нарушающие баланс интересов сторон, а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора, суд вправе применить к такому договору положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. Так, Высший Арбитражный Суд РФ впервые для

<sup>30</sup> Телешов Н.Д. «Записки писателя: воспоминания и рассказы о прошлом». // Москва: Советский писатель 1950 г. 382 с.

<sup>31</sup> Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и ее пределах» [Электронный ресурс]: от 14.03.2014 № 16 // «Вестник ВАС РФ». 2014. № 5. Доступ // СПС «Гарант».



российского правопорядка прямо указал на власть суда над содержанием контрактов, на возможность контроля за справедливостью условий, и п. 2 ст. 428 ГК РФ является средством, которое позволяет изменить или расторгнуть неэквивалентный договор.

Очевидно, что условный А.П. Чехов достоин повышенной правовой охраны, нельзя ожидать от творческой личности рационального поведения при определении стратегии поведения в рынке, оставлять писателя наедине с такими как Маркс – подло. Свобода договора не может быть безграничной, в интересах развития изящных искусств такую свободу можно и нужно ограничить.

Соответственно, идею о ретроспективном пересмотре условий договора из упомянутой Директивы путем весьма пусть и непростых силлогизмов можно извлечь из содержания ст. 428 ГК РФ властью правоприменителя.

В современном гражданском обороте отдельное внимание уделяется непрофессиональным участникам оборота: они не могут в полной мере осознавать риски, которые принимают на себя, вступая в договорные отношения, в отличие от опытных предпринимателей, имеющих за спиной сотни аналогичных контрактов. Собственно художественный

рынок имеет существенные особенности, ценность оборачиваемого «товара» со временем изменяется в связи с существенно иными показателями, чем, скажем, ценность нефти или пшеницы. Отказ правопорядка от учета подобных особенностей вряд ли имеет рациональное объяснение.

Проводя параллели с тем, что было сказано ранее, и прослеживая опыт А.П. Чехова и А.Ф. Маркса и Димы Билана и Ю.Ш. Айзеншписа, становится очевидно, что в отношении авторов и исполнителей вполне реально применим механизм защиты их прав именно в рамках ст. 428 ГК РФ, – положение слабой стороны договора не может быть ухудшено, напротив, только улучшено.

В произведении А.П. Чехова «Размазня» вопреки тому, что первоначально рассказчик и обирает Юлию Васильевну до нитки, не оставляя от ее жалования почти ничего, все же наступает счастливый конец, – то был урок кроткой гувернантке не быть «размазней». В реальности же коммерсанты часто не бывают столь благосклонны к своим контрагентам – в таком случае на их защиту встает правопорядок.

«Beauty is in the eye of the beholder», внимательно всматриваемся в содержание правил о договоре присоединения<sup>32</sup>.

#### Список литературы:

1. Авдеев Ю.К. Роскина Н.А. Примечания // А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1974–1983. Т. 8. Письма, 1899. – М.: Наука, 1980. – С. 343–612.
2. Динерштейн Е.А. А.П. Чехов и его издатели [Текст] / Е.А. Динерштейн ; Всесоюз. добр. о-во любителей книги. – М. : Книга, 1990. – 224 с.
3. Карапетов А.Г. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. Т. 1. Теоретические, истор. и политико-прав. основания принципа свободы договора и его ограничений / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев – Москва : Статут. 2012. – 375. [1] с.
4. Михайликов В.Л. История развития авторского договора в России / Михайликов В.Л. // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2012. – № 1. – С. 31-34.
5. Wertheimer A. Exploitation / Wertheimer, A. – Princeton, N.J. : Princeton University Press. 1996. – 51, [4]

<sup>32</sup> Крылатое выражение, приписываемое Оскару Уайльду.

**Для цитирования:**

Рожкова М.А. О различиях между лицензионным договором и пользовательским соглашением // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 121–133.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_12

**For citation:**

Rozhkova M.A. Differences between a license agreement and a user agreement // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 121–133. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_12

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_12

# О различиях между лицензионным договором и пользовательским соглашением

**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 принципиальные различия между лицензионным договором и пользовательским соглашением, которые на сегодняшний день нередко рассматриваются как имеющие единую природу. По результатам проведенного исследования был сделан вывод, что «использование интеллектуальной собственностью» вовсе не предполагает возникновение у пользователя интеллектуальных прав и допускает осуществление в форме: (1) пользования материальным носителем, в котором воплощен объект интеллектуальных прав; (2) получения услуги, подразумевающей использование объекта интеллектуальных прав; (3) получения информационных услуг, предоставление которых предполагает использование объектов интеллектуальных прав; (4) пользования информационным продуктом, в котором воплощены объекты интеллектуальных прав. Отличия между указанными договорами усматриваются в целях их заключения, сущности заключаемых договоров и их объектах, в субъектном составе.

**Ключевые слова:**

лицензионный договор; пользовательское соглашение; информационные услуги; информационный продукт; лицензия; интеллектуальная собственность

Право не стоит на месте: нередко правовые подходы, которые казались нам абсолютно обособленными, через определенный промежуток времени представляются недостаточно продуманными. Примечательно, что это может быть связано не с развитием законодательства, а с большим проникновением правовых исследований в ту предметную область, правовое регулирование отношений в сфере которой стало объектом анализа.

В 2014 году, подготавливая заключение по хрестоматийному делу «Мэйл.ру геймз» против налоговой инспекции № 14, я в целом поддержала позицию о квалификации соглашения между пользователями и правообладателем видеогры как лицензионного договора. Но по прошествии некоторого времени правильность данной позиции стала вызывать у меня сомнения.

Этими сомнениями я поделилась с В.Н. Глоновой, которая их разделяла и в 2019 году написала по этому поводу прекрасную статью для Журнала Суда по интеллектуальным правам «Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами», заметив следующее: «...На практике компании, ведущие свою деятельность в цифровом пространстве, выбирают правовые модели ведения своего бизнеса, преимущественно руководствуясь практическими потребностями, желая использовать те преимущества, которые дает конструкция лицензионного договора: применение налоговых льгот, оптимизация распределения ответственности, избежание требований по закону о защите потребителей, минимизация антимонопольных рисков и т.д. В результате бизнес оформляет в качестве лицензионных договоров сделки, которые имеют весьма косвенное отношение к распоряжению исключительными правами, а по большей части направлены на оказание тех или иных услуг в цифровом пространстве»<sup>1</sup>.

Как показали недавние обсуждения на конференциях и анализ публикаций, не все коллеги придерживаются идею четкого разграничения лицензионных и пользовательских соглашений, в одних случаях будучи убежденными сторонниками их единой природы<sup>2</sup>, в других – обосновывая свою позицию потребностями практики. На мой взгляд, с этим нельзя соглашаться ввиду серьезной существенной разницы между обозначенными договорами. Их отличиям и посвящена настоящая статья.

1. Предварить рассмотрение вопроса, обозначенного в наименовании настоящей статьи, представляется правильным с выявления различий между понятиями «лицензия» и «лицензионное соглашение», которые применительно к сфере интеллектуальной собственности зачастую употребляются как синонимы.

Не углубляясь в доктринальные разработки и обратившись напрямую к нормам российского законодательства, можно увидеть, что в Федеральном законе от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» **лицензия** прямо определена как «специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий» (п. 2 ст. 3). Примечательно, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель до момента получения лицензии именуется в законе как «соискатель лицензии», а после получения лицензии – «лицензиат», тогда как органы государственной власти, уполномоченные предоставлять лицензии, – «лицензирующие органы» (см. статью 3 Закона).

Согласно положениям указанного закона лицензирование следует понимать как деятельность органов государственной власти (лицензирующих

<sup>1</sup> Глонова В.Н. Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24 (июнь). С. 43-53 (URL: <http://jursite.garant.ru/legal-issues/not-all-of-the-licenses-problematic-aspects-of-the-legal-regulation-of-the-relationship-between-users-and-digital-services>).

<sup>2</sup> См. например: Подузова Е.Б. Пользовательское соглашение, соглашение о конфиденциальности: особенности содержания в контексте использования технологий искусственного интеллекта // Актуальные проблемы российского права. 2023. Том 18. № 2 (147). С. 71–78.

органов) по предоставлению лицензий, продлению срока их действия, приостановлению, возобновлению, прекращению или аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий и проч. По смыслу данного закона лицензия нужна для обеспечения соответствия определенных видов деятельности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» распространяются не на все отношения по лицензированию<sup>3</sup>, а в некоторых случаях дополняются положениями других федеральных законов, устанавливающих специальные правила для лицензирования отдельных видов деятельности: например, образовательной деятельности, по производству лекарств, оказанию услуг связи, частной детективной и частной охранной деятельности и проч.<sup>4</sup>

Таким образом, следует признать, что в **публичном праве** под лицензией принято понимать *распорядительный акт специально уполномоченного государственного органа, которым заявителю предоставляется право на осуществление определенного вида деятельности или использование определенных ресурсов, что в целом направлено на обеспечение стандартов безопасности или качества продукции и услуг, защиту общественных (публичных) интересов.*

2. Под лицензией в контексте предоставления третьему лицу права использования объектов интеллектуальных прав понимается, разумеется, не распорядительный акт государственного органа (упоминавшийся выше), а результат распоряжения правообладателем своими исключительными правами, нашедший выражение в двустороннем гражданско-правовом договоре. Разновидностями лицензионных соглашений являются:

во-первых, **ординарный лицензионный договор**, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ);

во-вторых, (с некоторой долей условности) **сублицензионный договор**, согласно которому лицензиат с согласия лицензиара предоставляет третьему лицу (сублицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 1, 2 ст. 1238 ГК РФ);

<sup>3</sup> Так, в силу ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» его положения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением лицензирования: использования атомной энергии (см. статью 26 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»); производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (см. главу III Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»); деятельности кредитных организаций (см. статью 13 Федерального закона 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»); деятельность по проведению организованных торгов (см. статью 26 Федерального закона 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах»); видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (см. статью 39 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»); клиринговой деятельности (см. статью 26 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»); страховой деятельности (см. ст. 26 Федерального закона 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации») и других.

<sup>4</sup> Так, в силу ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» особенности лицензирования могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление следующих видов деятельности: оказание услуг связи (см. главу 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»), телевизионное вещание и (или) радиовещание (см. ст. 31 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»); частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность (см. статью 31 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»); образовательная деятельность (см. ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами (см. главу 19 Жилищного кодекса Российской Федерации); деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (см. ст. 3 Федерального закона 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») и другие.

в-третьих, **открытая лицензия**, являющаяся договором присоединения, по условиям которого автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства (п.т 1 ст. 1286.1 ГК РФ);

в-четвертых, **принудительная лицензия**, предоставление которой требует последовательного накопления юридического состава: неиспользование правообладателем объекта патентных прав, приводящее к недостаточному предложению товаров, работ услуг; обращение к правообладателю заинтересованного лица, готового соответствующим образом использовать такой объект; отказ правообладателя в заключении лицензионного договора; обращение заинтересованного лица в суд с требованием о предоставлении ему неисключительной лицензии; положительное решение суда, которым правообладатель понуждается к заключению лицензионного договора на условиях, определенных судом (ст. 1362 ГК РФ). То есть принудительная лицензия по своей сути является лицензионным соглашением, заключение которого становится обязательным для сторон в силу судебного решения.

В завершение этой части статьи, следует, вероятно, упомянуть и **использование товарного знака под контролем** (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), которое, впрочем, не во всех случаях предполагает заключение сторонами именно лицензионного соглашения, на что мы специально указывали в статье «О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ»<sup>5</sup> и что позднее стало предметом рассмотрения НКС при Суде по интеллектуальным правам<sup>6</sup>.

Резюмируя, следует признать, что в контексте **частного права под лицензией** понимаются раз-

*нообразные лицензионные соглашения, по которым правообладатель (лицензиар), распоряжаясь принадлежащим ему исключительным правом, предоставляет заинтересованному лицу (лицензиату) право использовать объект интеллектуальных прав на определенных в этом соглашении условиях.*

3. Отечественное законодательство, которое исконно строилось на позиционировании права интеллектуальной собственности как «права запрещения, обращенного ко всем третьим лицам»<sup>7</sup>, акцентирует внимание прежде всего на запрете для всех третьих лиц без согласования с правообладателем использовать принадлежащие последнему объекты интеллектуальных прав. Это создало почву для вывода о негативном характере правомочий, составляющих интеллектуальные права, что, на мой взгляд, не является правильным<sup>8</sup>.

При этом является очевидным, что наш закон довольно скуп в части описания правомочий позитивного характера, действительно составляющих исключительное право. Это касается и **правомочия использования**, в силу которого *правообладатель вправе самолично использовать принадлежащие ему объекты исключительных прав, то есть осуществлять самостоятельные действия по практическому применению результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации для целей производства продукта или оказания услуг, и правомочия распоряжения*, в силу которого *правообладатель вправе распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами.*

В связи со сказанным обращает на себя внимание то, что в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ прямо названы лишь два варианта распоряжения исключительными правами: первый из них – полное отчуждение правообладателем исключительных прав, второй вариант – предоставление заинте-

<sup>5</sup> Рожкова М.А., Михайлов С.В. О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9 (сентябрь). С. 38–46 // URL: <https://ipcmagazine.ru/articles/1729160/> (статья была опубликована на сайте журнала 25 июня 2015 года).

<sup>6</sup> Протокол № 12 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 июня 2015 года (по вопросам применения положения п. 2 ст. и 1486 ГК РФ) // URL: <http://jursite.garant.ru/official-cronicle/protocol-12-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right>

<sup>7</sup> Применительно к патентным правам в свое время на этом настаивал А.А. Пиленко (Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2013. С. 657).

<sup>8</sup> Подробнее об этом я писала в книге: Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: Монография / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М., 2018. // URL: [https://rozhkova.com/books\\_text/CIVILconcept.pdf](https://rozhkova.com/books_text/CIVILconcept.pdf).

ресованному лицу исключительной или неисключительной лицензии. Бесспорно, этот перечень не является закрытым, и на самом же деле разновидностей распоряжения исключительными правами с целью получения дохода достаточно большое количество: это не только лицензионный договор и договор отчуждения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности (в том числе созданный при исполнении договоров НИОКТР или по договору авторского заказа), но и передача исключительного права в рамках договора коммерческой концессии, залог интеллектуальной собственности, внесение интеллектуальных прав в уставный / складочный капитал юридического лица, договор доверительного управления интеллектуальной собственностью и проч.

Будучи одной из разновидностей распоряжения правообладателем своим исключительным правом с целью получения дохода, лицензионный договор определяет условия, на которых правообладатель (лицензиар) предоставляет заинтересованной стороне (лицензиату) право использовать конкретизированные в договоре объекты интеллектуальных прав – такие как, например, программное обеспечение, запатентованное изобретение, базы данных, литературное произведение, секрет производства и проч.

Стороны лицензионного соглашения должны согласовать вид лицензии, объем предоставляемых прав и способы использования объектов интеллектуальных прав; должны установить территорию, на которой допустимо использование лицензиатом такого объекта; могут предусмотреть срок действия лицензионного договора; должны определить размер полагающегося лицензиару вознаграждения и порядок его выплаты; четко определить ограничения в части использования объекта интеллектуальных прав и ответственность за нарушение условий договора и проч. Причем условия о порядке и границах использования, особенно касающиеся, например, вопросов

модификации и распространения, должны быть прописаны в лицензионном договоре достаточно детально, чтобы нивелировать вероятность нарушения прав лицензиара посредством выхода лицензиата за обозначенные лицензионным договором пределы.

С учетом сказанного надо констатировать, что предназначение лицензионного договора состоит в обеспечении возможности **для лицензиата** *легально использовать чужую интеллектуальную собственность для решения стоящих перед ним задач*, например, для производства собственной продукции, для оказания определенных услуг и проч., а **для лицензиара** – *коммерциализовать принадлежащую ему интеллектуальную собственность посредством распоряжения своим исключительным правом*<sup>9</sup>.

4. В рамках настоящей статьи не могут быть обойдены вниманием и концептуальные различия понятий «использование» и «пользование», когда они применяются к объектам интеллектуальной собственности.

Понятие «**использование**» было предложено В.А. Дозорцевым для обозначения одного из правомочий, составляющих исключительное право. При этом ученый подчеркивал: «Исключительное право не включает и не может включать в себя право владения, которое всегда имеет своим объектом материальную вещь, его вовсе нет. Другое содержание по сравнению с использованием по праву собственности имеет право использования интеллектуального продукта, отличается и понятие распоряжения»<sup>10</sup>.

В развитие сказанного необходимо специально подчеркнуть, что правомочие *использования* реализуется самим правообладателем, когда он находит практическое применение принадлежащим ему объектам интеллектуальных прав (воплощает их в производимом им продукте или услуге). Если же правообладатель предоставляет другому лицу

<sup>9</sup> Самоличное использование правообладателем объектов интеллектуальных прав представляет собой самостоятельную разновидность коммерциализации. См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Правовые аспекты введения в гражданский оборот и коммерциализации интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. № 4 (42) (декабрь). С. 28–39 // URL: <https://ipcmagazine.ru/articles/1729307/>

<sup>10</sup> Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М.: Городец, 2000. С. 290.

право использования объекта интеллектуальных прав, то здесь уже имеет место реализация им правомочия *распоряжения исключительным правом*. К сожалению, эти различия не всегда учитываются на практике.

При этом в доктрине вовсе не исключается возможность *пользования объектами интеллектуальных прав*, на что обращал внимание А.Л. Маковский: «О *пользовании* можно говорить не только применительно к вещам, но и в отношении нематериальных объектов: это чтение книги, наслаждение музыкой, созерцание картины, поиск нужных сведений в базе данных и т.д. и т.п. Пользование – это потребление, освоение, восприятие существа и свойств нематериального продукта, это то, что представляет интерес в первую очередь для потребителя»<sup>11</sup>.

Целиком поддерживая изложенную точку зрения, должна обозначить некоторую неточность, содержащуюся в цитате. Дело в том, что рассматриваемое **пользование** имеет место в отношении непосредственно самих нематериальных объектов (под которыми Александр Львович подразумевал объекты интеллектуальной собственности), а *материальных носителей, в которых воплощены объекты интеллектуальных прав*: книга, аудиозапись, картина. Иными словами, здесь по сути говорится о правомочии пользования материальной вещью в смысле вещного права – как основанной на законе возможности ее эксплуатации, применения путем извлечения ее полезных свойств, получения плодов и доходов, потребления.

Проиллюстрировать сказанное можно на простом примере. Написавший роман писатель заключает срочный лицензионный договор с издательством, предоставляя последнему право издания и распространения произведения (тем самым автор реализует правомочие распоряжения исключительным правом). Издательство, став лицензиатом, выпускает в свет «бумажную» книгу, тираж которой реализует посредством продажи через книжные магазины (осуществление издательством правомочия использования произведения). Лицо, купившее экземпляр книги, приобретает возможность *пользоваться материальным но-*

*сителем*, в котором воплощено литературное произведение, но, разумеется, не интеллектуальные права на это произведение.

Таким образом, **использование объекта интеллектуальных прав** – *прерогатива правообладателя или иного лица, обладающего соответствующим правомочием* (обладатель исключительного права, лицензиат и т.п.). В свою очередь пользование (потребление) не входит и не может входить в триаду правомочий, составляющих исключительное право. Это обусловлено тем, что правомерное **пользование материальными носителями, содержащими объекты интеллектуальных прав**, осуществляет *лицо, обладающее вещным или обязательственным правом*. Пользование материальными носителями, в которых воплощены объекты интеллектуальных прав (являющееся по сути, потреблением), по общему правилу не имеет отношения к интеллектуальной собственности, что подтверждает ст. 1227 ГК РФ.

5. В предыдущей части настоящей статьи был рассмотрен довольно простой пример **пользования материальным носителем**, в котором нашел воплощение объект интеллектуальных прав (литературное произведение). Однако не во всех случаях пользователь (потребитель) получает непосредственно «в руки» материальный носитель интеллектуальной собственности, что можно продемонстрировать на примере *аудиовизуального произведения*.

Аудиовизуальное произведение представляет собой сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1240 ГК РФ). Обладателем исключительных прав на этот сложный объект в целом в соответствии с п. 1 ст. 1228, ст. 1240 и п. 4 ст. 1263 ГК РФ признается продюсер, если иное прямо не вытекает из договора, заключенного им с авторами данного произведения. Такой подход, исключающий признание продюсера автором произведения, но наделяющий его всей совокупностью исключительных прав, обусловлен тем, что изготовление (организация создания) кинофильма, телефильма и иного аудиовизуального произведения требует

<sup>11</sup> Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. С. 617.

от продюсера не творческой деятельности, а организации процесса производства и прежде всего аккумуляции прав на все результаты интеллектуальной деятельности, которые задействованы в таком произведении.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии» продюсер (как обладатель исключительных прав на аудиовизуальное произведение в целом) вправе осуществлять «прокат фильма» – распространение произведения аудиовизуального произведения в любой форме и любыми способами (правомочие использования произведения). Вместе с тем зачастую продюсер, реализуя правомочие распоряжения исключительным правом, предоставляет право использования аудиовизуального произведения дистрибьютеру, который выступает в роли «прокатчика фильма» (лица, которое осуществляет или организует прокат фильма) и может предоставлять фильм для показа «демонстраторам фильма» (лицам, осуществляющим показ фильма).

В этих условиях лицо, приобретшее билет на фильм, который демонстрируется в кинотеатре, пользуется **услугой по показу фильма**, которую ему предоставляет демонстратор фильма. В соответствии с п. 2 Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 16 августа 2021 г. № 1338<sup>12</sup>, услугой по показу фильмов в кинозалах является показ для посетителей созданных в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме фильмов, имеющих прокатные удостоверения (если такие удостоверения требуются в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»), а также показ иных видеоматериалов.

Таким образом, зрители, пришедшие в кинотеатр на просмотр фильма, *не приобретают никаких интеллектуальных прав на аудиовизуальное*

*произведение, вследствие чего не могут осуществлять его использование* – здесь имеет место именно пользование (потребление) интеллектуальной собственностью посредством **получения услуги** (по показу фильма) без непосредственного предоставления пользователю материального носителя, в котором воплощен объект интеллектуальных прав.

6. В развитие изложенного необходимо рассмотреть ситуации предоставления заинтересованным лицам доступа к закрытым базам или банкам данных, сайтам, файлообменникам и т.п., что во многих случаях оформляется лицензионным соглашением, подразумевающим предоставление заинтересованным лицам права использования объектов интеллектуальной собственности.

Однако для заключения именно лицензионного соглашения в подобных случаях обычно нет никаких оснований, причем нередко сразу по двум причинам.

Во-первых, далеко не все упомянутые объекты можно относить к числу объектов интеллектуальных прав.

Например, *веб-сайт* достаточно часто ошибочно относят к объектам интеллектуальной собственности, тогда как на самом деле в качестве такового может выступать не сам сайт, а только его составляющие – творческая компоновка контента сайта (результат составительства), внешний вид сайта, дизайнерское решение его интерфейса (произведения дизайна или промышленный образец)<sup>13</sup>. Между тем сам сайт должен пониматься как особым образом структурированная информация в виде совокупности связанных между собой веб-страниц и электронных файлов, объединенных одним доменным именем, что позволяет относить его к базовым элементам сети Интернет и рассматривать через призму информационного права.

Аналогичным образом далеко не всякая *база данных* получает правовую охрану в качестве ре-

<sup>12</sup> Постановление Правительства РФ от 16 августа 2021 г. № 1338 «Об утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994 г. N 1264 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

<sup>13</sup> См. об этом подробнее: Рожкова М.А., Исаева О.В. Понятие сайта (веб-сайта) для целей права // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 46–54 (URL: <http://ipcmagazine.ru/articles/1729325/>)



зультата интеллектуальной деятельности – лишь в определенных законом случаях база данных может быть отнесена к объектам авторских и (или) смежных прав. Для этого она должна отвечать критериям, установленным соответственно гл. 70 ГК РФ или § 5 гл. 71 ГК РФ<sup>14</sup>.

Во-вторых, получение платного доступа к различным информационным ресурсам, информационным или цифровым продуктам, позволяет заинтересованным лицам, выражаясь по-бытовому, «пользоваться сервисом», а в правовом ключе – **получать соответствующие информационные услуги**. То есть договор оказания информационных услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ), который заключается в данном случае, не относится лицензионным соглашениям, а является разновидностью **договора возмездного оказания услуг**, определяющим признаком которого признается *отсутствие материального результата действия или деятельности*<sup>15</sup> – оплате подлежит сама по себе услуга как таковая, включая случаи, когда она носит длящийся характер<sup>16</sup>.

Исследуя обозначенные договоры оказания информационных услуг, нельзя вместе с тем не согласиться с позицией В.Н. Глозиной, заметившей: «Это не означает, что лицензионный договор неприменим в принципе для цифровых сервисов, но его использование в каждом конкретном случае должно быть обоснованным. Например, существуют аудиовизуальные сервисы, позволяющие не только получать доступ, но и скачивать, перерабатывать, добавлять свои фильмы, музыку и т.д. В таких сервисах пользователям вполне могут предоставляться права использования какими-то объектами интеллектуальной собственности. Тем не

менее даже в отношении подобных аудиовизуальных сервисов конструкция лицензионного договора применима только в части. Ведь основная сущность любого цифрового сервиса именно в сервисе – в удобстве пользования (подписка, персонализированный поиск, дополнительные предложения и акции). То есть, в любом случае речь будет идти о смешанных договорных конструкциях, или даже непоименованных»<sup>17</sup>.

7. Во многом схожая ситуация возникает применительно к *мультимедийному продукту*, отнесенному законом к сложным объектам, точнее к самой известной его разновидности – компьютерной игре (видеоигре).

В качестве организатора создания видеоигры, как правило, выступает либо компания-разработчик видеоигры, либо компания-издатель, которая впоследствии публикует / издает / запускает видеоигру (обычно издатели финансируют разработку видеоигр, приобретая права на нее). Усилия организатора по созданию компьютерной игры предполагают не осуществление творческой деятельности, а решение разнообразных оргвопросов, и, в частности, организацию процесса разработки игры, тестирование и проч., а в правовых целях – аккумуляцию «в руках» названного лица интеллектуальных прав на все результаты интеллектуальной деятельности, которые используются в этом мультимедийном продукте: компьютерные программы, базы данных, различного рода произведения, в том числе аудиовизуальные, музыкальные, литературные, изобразительные и т.д. Авторы, непосредственно создавшие упомянутые объекты, передают исключительные права на создан-

<sup>14</sup> См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование информации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). С. 25–32. (URL: <http://ipcmagazine.ru/articles/1729189/>)

<sup>15</sup> Содержание договора об оказании услуг раскрыто в пункте 1 статьи 779 ГК РФ: «По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги».

<sup>16</sup> На этот признак, объединяющий договоры возмездного оказания услуг и одновременно отграничивающий их от договоров подряда, неоднократно обращалось внимание в отечественной литературе (см., например, Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры // Брагинский М.И. Избранное. М., 2008, С. 571; Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг (глава 39) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: МЦФР, 1996, С. 392).

<sup>17</sup> Глозина В.Н. Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24 (июнь). С. 43–53 (URL: <http://jursite.garant.ru/legal-issues/not-all-of-the-licenses-problematic-aspects-of-the-legal-regulation-of-the-relationship-between-users-and-digital-services>).

ные ими объекты или права использования этих объектов организатору создания видеоигры<sup>18</sup>.

Вследствие сказанного организатор создания видеоигры (подобно продюсеру – организатору создания аудиовизуального произведения), не являясь автором, становится обладателем исключительных прав на компьютерную игру (правообладателем мультимедийного продукта). Правообладатель может сам реализовать правомочие использования объекта исключительных прав путем осуществления самостоятельных действий по практическому применению объекта исключительных прав, под которым в данном случае следует понимать запуск (публикацию, издание) видеоигры.

Вместе с тем в силу ст. 1233 ГК РФ правообладатель мультимедийного продукта может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом путем отчуждения этого права в полном объеме или предоставления другому лицу права использования этого объекта в установленных договором пределах. Не углубляясь в специфику сделок по поводу компьютерных игр<sup>19</sup>, надо заметить, что они нацелены на реализацию *правомочия распоряжения правообладателем исключительным правом на мультимедийный продукт*.

Лицо, которое на основании договора или иных основаниях осуществляет администрирование компьютерной игры (например, является администратором на основании лицензии от разработчика / издателя видеоигры), реализует предоставленное ему *правомочие использования объекта интеллектуальных прав* (далее – администратор видеоигры).

Анализируя взаимоотношения, связывающие участников компьютерной игры с администратором этой игры, надо подчеркнуть, что игроки,

присоединившиеся к компьютерной игре и участвующие в игровом процессе, вне всяких сомнений являются только пользователями. Присоединяясь к видеоигре, указанные субъекты *не имеют цели приобрести права на объекты интеллектуальной собственности*. Цель обычного игрока – исконно потребительская, обыденная, предполагающая получение удовольствия от самой компьютерной игры и более всего – от достижения победы в ней.

В этих условиях договор, который заключается пользователем видеоигры с администратором, предоставляющим пользователю доступ к игровому полю, должен быть отнесен к упоминавшимся выше **договорам оказания информационных услуг**.

8. Вместе с тем указанный в предыдущей части настоящей статьи договор – это несколько более сложная конструкция договоров об оказании информационных услуг, нежели упоминавшийся в предыдущей части настоящей статьи. Данный вывод обусловлен присущими компьютерным играм свойствами, в числе которых не только сложность и цифровая форма, но и, самое важное, **интерактивность**<sup>20</sup> (способность к взаимодействию с пользователем). Это предопределяет необходимость согласования сторонами разнообразных регламентов, определяющих сценарий компьютерной игры, порядок доступа и правила поведения на игровом поле, обязанность соблюдения соответствующих ограничений и проч. Такие регламенты, нередко являющиеся неотъемлемой частью пользовательского соглашения, нацелены на установление рамок для безопасного и корректного пользования информационным

<sup>18</sup> Право использования объектов интеллектуальных прав, входящий в состав мультимедийного продукта, возникает на основании договоров об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ) или лицензионных договоров (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ).

<sup>19</sup> В различных публикациях упоминается распоряжение долями в исключительном праве на компьютерную игру; распоряжение исключительным правом в совокупности с переходом команды разработчиков к новому правообладателю игры; распоряжение только интеллектуальной собственностью в отношении объектов, входящих в состав видеоигры, для создания приобретателем производного продукта; лицензионный договор на оперирование компьютерной игрой и т.д.

<sup>20</sup> А.В. Назаренко пишет о том, что в определении, данном Таней Аплин (*Aplin T. Copyright law in the Digital society. The challenges of multimedia. Oxford, 2005. P. 15*), усматривается, что именно названные свойства характеризуют мультимедийный продукт: «Мультимедийный продукт – это компьютеризированная комбинация цифровых объектов, представляющих собой текст или графические изображения, а также последовательный поток информации (аудио- и видеозапись), с которой пользователь может взаимодействовать в различной степени множеством способов» (*Назаренко А.В. Проблемы правовой квалификации мультимедийных продуктов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 9. С. 28*).

продуктом, на обеспечение защиты интересов как пользователей (игроков), так и правообладателя / оператора игры.

С учетом этого, вероятно, следует обозначить рассматриваемую разновидность договоров оказания информационных услуг как **договор пользования информационным продуктом**.

Употребление термина «информационный продукт» вместо, например, «цифровой продукт» или «мультимедийный продукт» обусловлен введением в отечественное правовое поле понятия «информационная продукция», под которой понимается «предназначенные для оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи» (пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). То есть имеющее крайне широкое содержание понятие «информационная продукция» охватывает *довольно разнородные объекты, причем как воплощающие в себе объекты интеллектуальных прав, так и просто несущие в себе информацию, как воплощенные на материальных носителях, так и существующие в цифровой форме*. В связи с этим использование термина «информационный продукт» в контексте договорного права представляется более удачным в целях отграничить лицензионные договоры, по своей сути являющиеся договорами по распоряжению исключительными правами, от договоров оказания информационных услуг, в том числе пользования информационным продуктом (потребительских соглашений).

Предвидя возражения последнему тезису со ссылкой на то, что в дефиниции, сформулированной в статье 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» применительно к понятию «информационная продукция» прямо не упоминаются ни компьютерные игры, ни мультимедийные продукты, следует заметить, что на момент принятия указанного федерального закона компьютерные игры было принято рассматривать в качестве разновидностей программ для ЭВМ (что было подводным камнем в упомянутом деле «Мэйл.ру геймз»), а на сегодняшний день это очевидно не является правильным, поскольку современные компьютерные игры ввиду их значительного усложнения относятся к числу сложных объектов – мультимедийных продуктов<sup>21</sup>.

Бесспорно, понятие «информационный продукт» заслуживает специального исследования и соотнесения, по крайней мере, с такими понятиями как «информационные услуги», «цифровой продукт» и «цифровые услуги», нередко встречающиеся в современных публикациях. Вместе с тем представляется, что названный термин вполне уместен в рамках анализируемой ситуации.

Вступление в компьютерную игру предполагает не только создание пользователем собственного аватара, но и присоединение к стандартной форме договора, оформляющего взаимоотношения с администратором видеоигры, со своей стороны принимающего на себя *обязательство предоставлять пользователю доступ к функционалу информационного продукта*. При этом последний вправе контролировать исполнение пользователями упомянутых правил (надлежащее исполнение договора пользователями), а со своей стороны должен обеспечить добросовестным игрокам полноценную реализацию указанной возможности. Пользователь видеоигры в свою очередь вправе требовать от администратора компьютер-

<sup>21</sup> См. об этом: Рожкова М.А. Нематериальные объекты и имущественные права на них в системе абсолютных прав: монография. М.: ГАУН Пресс, 2024. (серия «IP & Digital Law») // URL: <https://sochum.ru/s978-5-6049896-9-20000782-4-1/>; 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>); Видеоигры, гейминг, киберспорт: правовые вопросы: коллективная монография / под науч. ред. М. А. Рожковой, Р. Л. Лукьянова. М.: Развитие правовых систем, 2023. (серия «IP & Digital Law») (URL: [https://rozhkova.com/books\\_text/GAME-LAW.pdf](https://rozhkova.com/books_text/GAME-LAW.pdf)).

ной игры надлежащего исполнения его обязанностей, а в случае ее неисполнения или ненадлежащего их исполнения (например, в виде необоснованного блокирования аккаунта) вправе предъявлять соответствующее требование. Равным образом администратор видеоигры вправе предъявлять требования о надлежащем исполнении пользователем договорных условий и применять установленные договором санкции, исходя из того, что необоснованное их применение может быть признано судом нарушением договора. Иными словами, это будут вполне обычные требования, вытекающие из договора об оказании услуг и подлежащие рассмотрению в суде, как и всякие иные требования, возникающее из договорных отношений. При этом примечательным является мнение Е.А. Останиной признавшей, что такие соглашения надо рассматривать в качестве потребительских<sup>22</sup>.

Таким образом, соглашение, связывающее пользователей и администратора компьютерной игры, по общему правилу *не имеет своим предметом использование объекта интеллектуальной собственности*, – в нем определяются условия пользования информационным продуктом (оказания информационных услуг). При этом как и применительно к цифровым сервисам (о чем говорилось выше) нельзя в отношении компьютерных игр исключать предоставление в ряде случаев лицензии, однако в рамках настоящей статьи проанализировать возможные их варианты не представляется возможным ввиду существующих ограничений в части объема публикации.

9. Резюмируя, можно заключить, что **«пользование интеллектуальной собственностью»** *во все не предполагает возникновение у пользователя интеллектуальных прав и допускает осуществление в форме:*

1) пользования материальным носителем, в котором воплощен объект интеллектуальных

прав (например, чтение книги, применение в быту дизайнерской вещи);

2) получения услуги, подразумевающей использование объекта интеллектуальных прав (например, просмотр фильма в кинотеатре, онлайн-прослушивание записи песни);

3) получение информационных услуг, предоставление которых предполагает использование объектов интеллектуальных прав (пользование цифровым сервисом, механика которого построена на использовании получивших правовую охрану базах данных);

4) пользования информационным продуктом, в котором воплощены объекты интеллектуальных прав (например, участие в многопользовательской онлайн-игре).

При этом две последние формы предусматривают заключение договоров оказания информационных услуг, которые на практике традиционно именуют **«пользовательскими соглашениями»**. Применительно к ним необходимо отметить следующее.

В главе 39 ГК РФ<sup>23</sup> договор возмездного оказания услуг понимается как родовое понятие, которым охватываются упоминаемые в пункте 2 статьи 779 Кодекса другие договоры. При этом обозначенные в пункте 1 статьи 779 ГК РФ в качестве сторон договора возмездного оказания услуг *исполнитель* (лицо, принявшее на себя обязательство совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) и *заказчик* (лицо, обязавшиеся оплатить оказанные услуги) отражают специфику юридического содержания возникающего договорного правоотношения, которая состоит в том, что управомоченный субъект вправе требовать от обязанного субъекта определенной деятельности или действий (исполнения). В то же время очевидно, что в различных поименованных в законе договорах оказания услуг эти названия легко меняются в зависимости от специфики оказываемых услуг: перевозчик и пассажир, банк и вкладчик, хранитель и поклажедатель и т.д.

<sup>22</sup> Останина Е.А. Основание присоединения к многопользовательской онлайн-игре – договор с участием потребителей // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018.

<sup>23</sup> Нормы о возмездном оказании услуг сравнительно недавно вошли отечественное законодательство – они отсутствовали в предыдущем гражданском законодательстве (ГК РСФСР 1922 года и 1964 года, Основы гражданского законодательства СССР 1961 года и 1991 года). Это отчасти объясняет как незначительный объем общих положений о договоре оказания услуг, исчерпывающийся всего пятью статьями, так и недостаточную их проработанность.

В части наименования сторон договора оказания информационных услуг единого подхода не сложилось: в современных публикациях, а иногда и в законодательстве<sup>24</sup> для обозначения исполнителя по договору об оказании услуг используется выражение «поставщик услуг» (являющийся подстрочным переводом англ. *service provider*), а для заказчика, когда он выступает потребителем услуги, – пользователь (или конечный пользователь от англ. *end user*). Думается, что такие наименования не являются оптимальными для обозначения сторон исследуемого договора. В то же время встречающиеся в отечественной литературе общие наименования «услугодатель» и «услугополучатель» тоже не кажутся слишком подходящими в данном случае, хотя они и будут применены далее.

Подводя итоги, можно говорить об абсолютной неправильности подмены пользовательских соглашений лицензионными договорами. Это обусловлено принципиальными различиями между этими договорами, которые проявляются, в частности:

– в целях: для *лицензионного соглашения* цель состоит в обеспечении возможности для лицензиата легально использовать чужую интеллектуальную собственность для решения собственных задач, а для лицензиара – коммерциализировать принадлежащую ему интеллектуальную собственность; в свою очередь цель *пользовательского со-*

*глашения* – в обеспечении возможности для пользователя (услугополучателей) получать информационные услуги или доступ к информационному продукту, а для услугодателя – осуществлять эффективное использование принадлежащих ему объектов интеллектуальных и иных прав;

– в существенных отличиях: если *лицензионный договор* определяет условия, на которых правообладатель (лицензиар) предоставляет заинтересованной стороне (лицензиату) право использовать конкретизированные в договоре объекты интеллектуальных прав, то *пользовательское соглашение* устанавливает, на каких условиях пользователь (услугополучатель) может получать информационные услуги или пользоваться информационным продуктом, предоставление которых предполагает использование именно услугодателем объектов интеллектуальных и иных прав;

– в объектах договоров: *лицензионный договор* касается исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; *пользовательское соглашение* определяет порядок получения информационных услуг и пользования информационным продуктом, включая правила поведения пользователя;

– в субъектном составе: стороны *лицензионного договора* – это лицензиар и лицензиат; *пользовательского соглашения* – это услугодатель и пользователь (услугополучатель).

#### Список литературы:

1. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры // Брагинский М.И. Избранное. М., 2008.
2. Видеоигры, гейминг, киберспорт: правовые вопросы: коллективная монография / под науч. ред. М.А. Рожковой, Р.Л. Лукьянова. М.: Развитие правовых систем, 2023. (серия «IP & Digital Law») (URL: [https://rozhkova.com/books\\_text/GAME-LAW.pdf](https://rozhkova.com/books_text/GAME-LAW.pdf)).
3. Глонина В.Н. Не все то лицензия, что ею зовется: проблемные аспекты правового регулирования отношений между пользователями и цифровыми сервисами // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24 (июнь). С. 43–53 (URL: <http://jursite.garant.ru/legal-issues/not-all-of-the-licenses-problematic-aspects-of-the-legal-regulation-of-the-relationship-between-users-and-digital-services>).
4. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М.: Городец, 2000.
5. Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг (глава 39) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: МЦФР, 1996.

<sup>24</sup> См. ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

6. *Маковский А.Л.* О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010.
7. *Назаренко А.В.* Проблемы правовой квалификации мультимедийных продуктов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 9.
8. *Останина Е.А.* Основание присоединения к многопользовательской онлайн-игре – договор с участием потребителей // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018.
9. *Пиленко А.А.* Право изобретателя. М.: Статут, 2013.
10. *Подузова Е.Б.* Пользовательское соглашение, соглашение о конфиденциальности: особенности содержания в контексте использования технологий искусственного интеллекта // Актуальные проблемы российского права. 2023. Том 18. № 2 (147). С. 71–78.
11. *Рожкова М.А.* Базы данных и сервисы онлайн-классифайдов: пользование базой и использование информации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26 (декабрь). С. 25–32. (URL: <http://ipcmagazine.ru/articles/1729189/>).
12. *Рожкова М.А.* Нематериальные объекты и имущественные права на них в системе абсолютных прав: монография. М.: ГАУГН Пресс, 2024. (серия «IP & Digital Law») // URL: <https://sochum.ru/s978-5-6049896-9-20000782-4-1/>.
13. *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>).
14. *Рожкова М.А.* Правовые аспекты введения в гражданский оборот и коммерциализации интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2023. № 4 (42) (декабрь). С. 28–39 // URL: <https://ipcmagazine.ru/articles/1729307/>.
15. *Рожкова М.А., Исаева О.В.* Понятие сайта (веб-сайта) для целей права // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32 (июнь). С. 46–54 (URL: <http://ipcmagazine.ru/articles/1729325/>).
16. *Рожкова М.А., Михайлов С.В.* О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9 (сентябрь). С. 38–46 // URL: <https://ipcmagazine.ru/articles/1729160/>.
17. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права: Монография / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М., 2018. // URL: [https://rozhkova.com/books\\_text/CIVILconcept.pdf](https://rozhkova.com/books_text/CIVILconcept.pdf).

Научная статья

УДК 347.2

**Для цитирования:**

Евтеева Е.В. Обзор судебной практики в сфере доменных имен: тенденции и проблемы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 134–146.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_13

**For citation:**

Evtееva E.V. Review of judicial practice in the field of domain names: trends and problems // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 134–146. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_13

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_13

# Обзор судебной практики в сфере доменных имен: тенденции и проблемы

**Е.В. Евтеева,**

студентка магистерской программы «Цифровое право» НИУ ВШЭ,  
г. Москва, Россия

В статье проводится анализ судебной практики в сфере доменных имен, выявляются основные существующие тенденции и проблемы в области доменных споров. Автором делается вывод о том, что наиболее эффективную правовую охрану в доменном пространстве имеют общеизвестные товарные знаки. В то же время суды зачастую отказывают правообладателям товарных знаков из-за необходимости доказывания множества обстоятельств, включая недобросовестную конкуренцию со стороны администратора домена. Исключения составляют случаи, когда доменное имя стало широко известным благодаря длительному использованию независимо от товарного знака. Отдельное внимание в статье уделено категории добросовестности как правообладателя товарного знака, так и администратора доменного имени.

**Ключевые слова:**

доменные имена; доменные споры; судебная практика; товарные знаки

На конец 2023 г., согласно данным Координационного центра доменов .RU/.РФ<sup>1</sup>, в зоне .RU насчитывалось 5 439 137 доменов, в зоне .РФ –

768 883 домена, что является достаточно высоким мировым показателем как для национальных (или страновых) доменов, так и для кириллических.

<sup>1</sup> Рунет показал рекордный рост. URL: <https://cctld.ru/media/news/kc/35538/>

Мировой тенденции ежегодного роста числа доменных имен сопутствует тенденция роста жалоб, поданных в арбитраж Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках Единой политики разрешения доменных споров (UDRP)<sup>2</sup>. Учеными неоднократно указывались достоинства процедур, проводимых по правилам UDRP, в частности: оперативность рассмотрения дел и исполнения решений, освобождение государственных судов от большого количества доменных споров и другие<sup>3</sup>.

Хотя Российская Федерация не может напрямую применять процедуру UDRP для зон .RU и .РФ, в связи с чем статистика ВОИС нерелевантна для России, нет оснований полагать, что при таком значительном росте числа доменных имен количество доменных споров в российских судах не увеличивается. При этом, как указывал А.И. Савельев, регистрация доменного имени занимает крайне мало времени, а скорость распространения информации в Интернете чрезвычайно велика (что способствует нанесению существенного вреда интересам правообладателей в короткий срок), а традиционная судебная процедура является долгой и нередко недешевой, в связи с чем традиционная судебная процедура (в сравнении с UDRP и иными альтернативными процедурами) не может в полной мере защитить законные интересы правообладателей<sup>4</sup>.

К сожалению, формально в России не признается самостоятельной категорией судебных споров, связанных с регистрацией и использованием доменных имен. Как следствие – отсутствует единая статистика таких дел, рассматриваемых российскими судами.

Следует отметить существенную сложность при исследовании категории доменных споров:

отсутствие четкого понимания того, какие именно споры можно отнести к доменным. В то же время российское законодательство содержит определение понятия «доменное имя»: под ним понимается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

В целом можно говорить о существовании двух подходов к определению категории «доменные споры».

1. В соответствии с **узким подходом**, к доменным спорам относятся споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации.

Такой подход нашел отражение в «Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»<sup>5</sup> Суда по интеллектуальным правам (далее – Справка № СП-21/4). Аналогичного подхода (хотя и несколько в «усеченном» варианте) придерживается и Координационный центр доменов .RU/.РФ в Положении «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (далее – Положение)<sup>6</sup>.

При этом согласно абз. 3 п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров) рассматриваются в арбитражных судах независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле.

<sup>2</sup> 2022 г. стал рекордным по числу жалоб, поданных в ВОИС в рамках Единой политики разрешения доменных споров. URL: <https://cctld.ru/media/news/industry/33789>

<sup>3</sup> Руїе Н. Споры о доменных именах: выбор между частными процедурами (UDRP и прочими) и разбирательством в государственном суде // Рожкова М.А. (ред.). Право в сфере Интернета. М.: Статут, 2018. С. 502.

<sup>4</sup> Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование / А.И. Савельев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2020. С. 535–536.

<sup>5</sup> Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4.

<sup>6</sup> Согласно п. 1.1 Положения регулируются отношения при возникновении споров, связанных с нарушением прав правообладателя товарного знака (знака обслуживания) при регистрации и использовании доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ администраторами доменных имен. Таким образом, из-под действия Положения были выведены споры в отношении иных средств индивидуализации за исключением товарных знаков и знаков обслуживания.



2. При **широком подходе** в категорию доменных споров также включаются споры, в которых затрагиваются смежные доменным именам вопросы: определение администраторов доменных имен и владельцев сайтов, нарушающих интеллектуальные права на объекты авторских и смежных прав; установление множественности нарушений в случае размещения контента на различных поддоменах третьего уровня и др. К категории доменных споров при широком подходе, по мнению Павла Патрикеева, также могут быть отнесены споры по размещению запрещенной законом информации, а также информации, порочащей честь и достоинство или деловую репутацию<sup>7</sup>.

Традиционно в число доменных споров не включаются споры в отношении сходства доменных имен с иными объектами интеллектуальной собственности, в первую очередь – с объектами авторского права. Следует согласиться с А.Г. Серго о том, что правовые конфликты по поводу доменных имен не ограничиваются только спорами об использовании средств индивидуализации в доменных спорах<sup>8</sup>.

В литературе высказывалось мнение о том, что к числу доменных споров также можно отнести споры, возникающие не только из частных правоотношений, но и из публичной области: споры о законности утраты администратором доменного имени права на него по причине несвоевременной оплаты им продления регистрации, о признании аккредитованного регистратора виновным в недобросовестной конкуренции, об оспаривании официальных документов национальной регистратуры<sup>9</sup>. На практике данные споры не признаются доменными, хотя сложно отрицать их «доменную» природу.

В настоящее время четко разграничить доменные споры в узком понимании и споры, отно-

сящиеся к сфере интеллектуальной собственности, не представляется возможным ввиду близости природы средств индивидуализации и доменных имен<sup>10</sup>. В таком случае конституирующим признаком для отнесения спора к категории доменных будет являться то, что нарушение исключительно права образуется при использовании обозначения непосредственно в доменном имени.

Как правило, все доменные споры инициируются по исковому заявлению правообладателя товарного знака или иного средства индивидуализации. При этом требования, заявляемые владельцами товарных знаков, нельзя назвать единообразными: с одной стороны, у всех правообладателей присутствует одно и то же желание – запретить использовать сходный (или тождественный) с их товарным знаком домен; с другой стороны, правообладатели зачастую неточны в своих формулировках, что в итоге может сказаться на решении суда не в пользу истца либо вызвать существенные затруднения при исполнении судебного решения.

Еще в постановлении Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. было отмечено<sup>11</sup>, что в оспариваемых нижестоящих судебных актах не содержалось указаний, обязывающих регистратора домена аннулировать регистрацию, а также устанавливающих запрет администратору домена использовать спорное обозначение, хотя само по себе администрирование домена ответчиком было признано нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции.

В этом же постановлении ВАС РФ отмечал, что в резолютивной части судебного акта целесообразно использовать формулировки Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .RF (далее – Правила) в части совершения конкретных действий по аннулированию регистрации, чтобы у регистраторов затем не возникало

<sup>7</sup> Доменные споры: актуальные тенденции [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL: <https://www.garant.ru/article/1443508> (дата обращения 18 июля 2024 г.).

<sup>8</sup> Серго А.Г. Внесудебное разрешение доменных споров: мировая практика и отечественные перспективы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 128–145. DOI: 10.58741/23134852\_2023\_2\_128

<sup>9</sup> Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Доменные споры: избранные аспекты. Право в сфере интернета: сб. ст. / ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2018. С. 224–246.

<sup>10</sup> На это указывал Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 16 января 2001 г. по делу № 1192/00: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц».

<sup>11</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 04 июня 2013 г. № 445/12 по делу № А40-55153/11-27/450.

проблем при исполнении вынесенного судебного акта. Представляется, что эта рекомендация остается актуальной не только для судов, но и для правообладателей, которым следует формулировать иски в том числе с опорой на Правила и Положение.

Прежде чем приступить к рассмотрению последних тенденций судебной практики, хотелось бы остановиться на общих положениях, применимых к разрешению любых доменных споров.

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака для индивидуализации товаров, работ или услуг в доменном имени прямо названо в качестве способа использования товарного знака. Таким образом, по смыслу ГК РФ необходимо, чтобы в доменном имени было подтверждено использование: (1) тождественного или сходного до степени смешения обозначения (2) в целях индивидуализации товаров, работ или услуг<sup>12</sup>.

В связи с этим по общему правилу не любое использование товарного знака (или обозначения, сходного с товарным знаком) в доменном имени согласно буквальному толкованию положений ст. 1484 ГК РФ должно быть признано нарушением, а только такое использование, которое содержит в себе два элемента, указанных выше. Исключением из данного правила, согласно выводу Суда по интеллектуальным правам, является использование в доменном имени не охраняемых элементов товарного знака, что само по себе нарушением признаваться не может<sup>13</sup>.

Судебная практика в доменных спорах последовательно придерживается теста, закрепленного Высшим Арбитражным Судом РФ<sup>14</sup> на основании ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности о запрете недобросовестной конкуренции. В частности, в соответствии с данным тестом судам следует проверять в действиях администратора домена наличие или отсутствие следующих критериев:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Данная позиция была дополнена в актах Суда по интеллектуальным правам. В частности, суд в качестве кассационной инстанции неоднократно приводил следующую формулировку: «*При этом действия администратора доменного имени, согласно данному подходу, признаются актом недобросовестной конкуренции только при условии соответствия всем трем критериям одновременно*»<sup>15</sup>.

Однако судебная практика не указывает, применяется ли данный подход только к доменным спорам в зоне .RU и .RF или к другим зонам (в том числе зонам gTLD, new gTLD). Но в пункте 3 Справки № СП-21/4 было указано (также без разделения на доменные зоны<sup>16</sup>), что к доменным спорам при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, «для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен могут использоваться положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(а), 4(б) и 4(с)» (имеется в виду UDRP), в связи с чем стоит подробнее остановиться на указанных положениях.

Как указывает А.Г. Серго, в основе самой известной внесудебной системы рассмотрения доменных споров UDRP лежит специальная юридическая конструкция – «недобросовестная регистрация», при наличии признаков которой владелец товарного знака вправе отобрать домен<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> В отношении товаров, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак, а также однородных товаров.

<sup>13</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2023 г. по делу № А41-19542/2022.

<sup>14</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. № 5560/08.

<sup>15</sup> См. например: постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А40-37888/2021.

<sup>16</sup> Однако изначально в постановлении Президиума ВАС № 5560/08 на возможность применения UDRP указывалось лишь в отношении доменных имен в зоне .com.

<sup>17</sup> Подробнее см.: Серго А.Г. Указ. соч.

Нельзя не отметить, что тест, на который ссылаются российские суды в каждом доменном споре, практически дословно заимствует положения § 4(a) UDRP. В частности, в соответствии с данным параграфом истец должен доказать вину администратора доменного имени по каждому из следующих пунктов:

(i) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что данный тест фактически не соответствует подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в соответствии с которым использованием товарного знака в доменном имени считается не просто использование идентичного или сходного до степени смешения обозначения (п. i соответственно), а использование именно в целях индивидуализации конкретных товаров, работ и услуг. Таким образом, в настоящее время при определении нарушения исключительного права на товарный знак в доменном имени существует явное противоречие нормы ГК РФ и теста, применяемого в судебной практике.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени на основании § 4 (b) устанавливается при наличии одного или нескольких обстоятельств:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор домена зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменно-

го имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

При этом в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу может быть отказано на основании § 4(c) UDRP в том случае, если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких следующих обстоятельств:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, его администратор занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Как можно заметить, подход российской судебной практики не настолько подробен и ограничивается лишь воспроизведением § 4(a) UDRP, в то время как иные существенные обстоятельства, подробно изложенные в § 4(b)–4(c) UDRP, практически полностью обходятся стороной российскими судами (отдельные заимствованные позиции будут рассмотрены далее). При этом в UDRP (за исключением § 4(b) (iii)) не использу-

ется понятие «недобросовестной конкуренции», а, как уже отмечалось, приводится категория «недобросовестности регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени», что, безусловно, в контексте доменных споров является более точным и корректным в отличие от подхода российской судебной практики.

«Недобросовестная конкуренция», по мнению автора, слишком широкое понятие для такой узкой категории как доменные споры. Прежде всего потому, что многие судебные решения, отказывающие в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков, как будет проиллюстрировано далее, основываются на недоказанности существования конкурентных отношений, а также наличия в действиях администратора доменного имени признаков недобросовестной конкуренции, что само по себе для правообладателя товарного знака может быть очень затруднительно, если вообще практически не невозможно.

Поэтому необходимо оценивать не наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, а саму регистрацию и использование доменного имени на предмет ее добросовестности по аналогии с §§ 4(a)–4(c) UDRP, что требует, безусловно, частичного пересмотра подходов судебной практики и выработки новых критериев, подлежащих оценке со стороны суда.

Рассмотрим основные выводы судебной практики по доменным спорам.

**1. Фактическое неиспользование доменного имени (даже при продлении его администрирования), сходного с товарным знаком, по общему правилу не признается нарушением прав правообладателя и является основанием для отказа в удовлетворении его требований.**

Данное положение основывается на п. 1.1. Справки № СП-21/4, согласно которому по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в

отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (что, как указывалось выше, соответствует подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Сама по себе регистрация доменного имени может быть признана нарушением исключительного права на товарный знак только в том случае, если она будет признана актом недобросовестной конкуренции.

Однако судебная практика не уточняет, что именно можно считать использованием доменного имени. Данный вопрос требует особого пояснения.

Считается, что главным предназначением доменного имени является адресация пользователя с помощью него на искомый сайт или иной информационный ресурс. Как указывали М.А. Рожкова и С.А. Копылов, именно такое понимание закладывалось в Законе об информации и нашло подтверждение в подп. 5 п. 2 ст. 1484, подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ<sup>18</sup>.

Исходя из буквального толкования данного подхода, использованием доменного имени может считаться только использование его в качестве средства адресации. Причем неважно, адресует доменное имя на сайт на одноименном домене или на другом. Например, в деле № А56-70166/2021 использование доменного имени kaizer.ru для автоматической переадресации посетителя с сайта <https://kaizer.ru/> на сайт <https://prbrush.ru/>, на котором в конечном итоге и осуществлялось предложение к продаже товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, было признано нарушением исключительных прав истца на товарный знак KAIZER (свидетельство № 359303)<sup>19</sup>. Вывод о том, что переадресация со спорного домена на иной домен создает угрозу смешения и, следовательно, является способом использования товарного знака, послужил основанием для удовлетворения требований истца. Аналогичный вывод был высказан Судом по интеллектуальным правам в деле № А55-31630/2019<sup>20</sup>.

Однако в случае, если домен был зарегистрирован, но фактически никуда не адресует, а раз-

<sup>18</sup> Рожкова М.А., Копылов С.А. Доменные имена: направления совершенствования правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. Вып. 2 (36). С. 99–113.

<sup>19</sup> Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2022 г. по делу № А56-70166/2021.

<sup>20</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 февраля 2021 г. по делу № А55-31630/2019.

мещенный на домене веб-сайт не функционирует, суды отказывали в удовлетворении исковых требований на основании того, что тем самым доменное имя не используется для индивидуализации каких-либо товаров или услуг (решение Арбитражного суда Московской области от 3 мая 2024 г. по делу № А41-79022/2023; решения Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2022 г. по делу № А40-51411/2022; от 13 июля 2022 г. по делу № А40-23279/2022; от 3 июня 2022 г. по делу № А40-218673/2021; от 17 сентября 2021 г. по делу № А40-63529/2021).

Получается, с точки зрения российской судебной практики допустима следующая гипотетическая ситуация: имеется правообладатель (истец) товарного знака АВС с датой регистрации 1 января 2010 г.; имеется зарегистрированный на третье лицо (ответчик) с 1 января 2020 г. домен abc.ru, который ежегодно продляется; домен abc.ru не адресует на какой-либо веб-сайт, в связи с чем однородность/неоднородность товаров с товарным знаком установить невозможно; суд при обращении правообладателя с требованием о запрете использования обозначения «abc» в доменном имени abc.ru отказывает на основании того, что фактически домен не используется, а регистрация сама по себе обозначения в качестве домена не является нарушением. Развивая мысль дальше: если домен все же начинает использоваться в отношении тех же классов МКТУ уже после вынесения решения об отказе, то при повторной подаче искового заявления правообладателем, арбитражный суд обязан прекратить производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Данный подход, сложившийся в судебной практике, подлежит критической оценке на основании следующего.

ГК РФ в качестве одного из способов защиты нарушенных исключительных прав называет требование о пресечении действий, нарушающих

право или **создающих угрозу его нарушения** (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Конструкция «угрозы нарушения» активно используется в фармацевтических спорах при регистрации дженериковых препаратов в обход патентной защиты оригинальных препаратов. Таким образом, данная конструкция может быть по аналогии имплементирована в судебную практику по доменным спорам и, вероятно, она смогла бы решить проблему того, что правообладатели фактически лишены возможности регистрации в доменной зоне .ru и (или) .рф доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с их товарными знаками, в случае, если по каким-то причинам они не обеспокоились регистрацией соответствующих доменных имен ранее. Безусловно, возможность применения данной конструкции требует осмысления и детальной проработки, в том числе установления критериев, по которым суд мог бы посчитать угрозу нарушения исключительных прав на товарный знак неизбежной.

Более того, в доменном имени может использоваться корпоративная почта, т.е. персонализированные почтовые ящики с использованием доменного имени. При этом веб-сайт или другие сервисы на доменном имени могут не функционировать, в то время как пользоваться электронной почтой с корпоративным доменом в том числе в коммерческих целях будет возможно<sup>21</sup>. Тем самым, доменное имя фактически будет использоваться, хотя и не в качестве средства адресации. Автору не удалось найти примеров доменных споров, в которых бы поднимался вопрос использования корпоративной почте на спорном домене. Однако вероятно, что в случае сбора правообладателями соответствующих доказательств (в частности, подтверждающих, что домен при его неиспользовании для адресации фактически используется в корпоративной электронной почте), правовая позиция истца была бы более убедительной,

<sup>21</sup> Это связано с тем, что для расположения веб-сайта на домене необходимо, чтобы на DNS-серверах провайдера для доменного имени были сделаны ресурсные записи, такие как «А» и (или) «СNAME», адресующие на сервер, где расположено ПО для веб-сайта. В то же время для работы электронной почты в доменном имени на DNS-серверах провайдера должна присутствовать ресурсная запись «MX» (от Mail Exchanger), указывающая на сервер, на котором работает почтовый сервер. Таким образом, администратор доменного имени может использовать корпоративный домен для адресов электронной почты себя и своих сотрудников в том числе в коммерческих целях, в то время как веб-сайт на данном домене может не функционировать.

а шансы на удовлетворение исковых требований – высокими.

Можно заметить, что UDRP вообще не содержит подобного критерия (фактическое использование/неиспользование доменного имени), подлежащего оценке при разрешении доменного спора. Как отмечалось выше, категория «недобросовестность регистрации и использования доменного имени» не охватывается только фактическим размещением на домене веб-сайта, содержащего однородные товары, но является более универсальной и учитывает разные обстоятельства, в том числе те, которые могут относиться исключительно к регистрации домена, но не к его использованию (§§ 4(b) (i)–(ii)). Представляется, что подход UDRP в этой части является более сбалансированным, нежели сложившаяся судебная практика в России.

Стоит отметить, что в последнее время встречается и противоположная позиция: «Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком/фирменным наименованием, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца» (решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 ноября 2023 г. по делу № А32-1202/2023; решение Арбитражного суда Омской области от 18 июля 2023 г. по делу № А46-5688/2023; решение Арбитражного суда Ярославской области от 04 мая 2023 г. по делу № А82-21836/2021; постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. по делу № А03-19095/2021; постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2023 г. по делу № А13-5397/2022). Во всех приведенных делах исковые требования правообладателей были удовлетворены.

Также не удалось найти судебных решений, где суды ссылались бы на данную позицию, но с учетом того обстоятельства, что домен фактически не используется. Хотя напротив, сама по себе регистрация (в том числе ежегодное продление домена), произведенная уже после возникновения исключительных прав на товарный знак, даже при фактическом неиспользовании домена для адре-

сации свидетельствует о недобросовестности администратора доменного имени.

В этом же контексте нельзя не упомянуть дело № А49-4724/2023, в котором шла речь об использовании в доменном имени radiorubezh.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным



знаком (свидетельство № 719728). Суд первой инстанции указал следующее: «Само по себе упоминание товарного знака в доменном имени не является его использованием, поскольку ответчик не размещал какую-либо информацию, которая могла бы повлечь смешение товаров и услуг (или ввести посетителей доменного имени в заблуждение в отношении лица, предоставляющего услуги) и, как следствие, привести к нарушению права истца».

Далее суд, обосновывая отказ в удовлетворении исковых требований, ссылается в том числе на то, что страница сайта с указанным доменным именем в сети Интернет отсутствует, а доменное имя на момент рассмотрения дела не является действующим.

Суд также счел несостоятельным довод истца о том, что ответчик продолжал осуществлять конкурирующую коммерческую деятельность в отношении тех же классов МКТУ, в соответствии с которыми истцу принадлежал спорный товарный знак, на основании того, что истцом «не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что регистрация и использование домена ответчиком осуществляется исключительно с целью причинить вред истцу, равно доказательств того, что ответчик при регистрации домена действовал недобросовестно или неразумно, использовал свои права в целях ограничения конкуренции»<sup>22</sup>.

Однако выводы суда представляются сомнительными. Действительно, как указал Президиум ВАС РФ, словесное упоминание чужого товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ не является использованием этого знака<sup>23</sup>. Принципиальным является то, что высказанная позиция касалась использования товарного знака в качестве нарицательного

<sup>22</sup> Решение Арбитражного суда Пензенской области от 26 января 2024 г. по делу № А49-4724/2023.

<sup>23</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 01 декабря 2009 г. № 10852/09.

существительного; спорное обозначение в доменном имени не использовалось, в связи с чем данное положение не может быть истолковано расширительно в отношении доменных споров.

К сожалению, в судебной практике распространен подход, согласно которому само по себе упоминание в доменном имени словесного обозначения, сходного с товарным знаком, не признается его незаконным использованием. Например, в деле № А40-151668/2020 ключевым аргументом для отказа в удовлетворении исковых требований правообладателя являлось то, что на сайте <https://smarttag.ru> (на товарах, ценниках либо этикетках) спорное обозначение smarttag не использовалось, а использовалось лишь в доменном имени<sup>24</sup>. Решение суда было оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2021 г.

Как неоднократно подчеркивалось в судебных актах, сама по себе регистрация может быть признана нарушением исключительных прав только в том случае, если такая регистрация признается актом недобросовестной конкуренции. При этом, как указал Суд по интеллектуальным правам, для установления в действиях определенного лица признаков недобросовестной конкуренции выяснению подлежит факт наличия либо отсутствия конкурентных отношений между таким лицом и лицом, подавшим заявление<sup>25</sup>.

## **2. Нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак является не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации тождественного или сходного до степени смешения доменного имени.**

Обратная ситуация складывается в отношении общеизвестных товарных знаков.

Как указано в п. 158 Постановления № 10, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождествен-

ного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Так, в деле № А56-93660/2022 были удовлетворены требования правообладателя общеизвестного товарного знака «КАМАЗ» (свидетельство № 36) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, выразившееся в использовании ответчиком словесного элемента в доменном имени [m-kamaz.ru](http://m-kamaz.ru). Суд апелляционной инстанции отдельно отметил, что доменное имя: во-первых, содержало в себе охраноспособный элемент «kamaz», тождественный с товарным знаком истца по фонетическому признаку; во-вторых, в целом было сходно до степени смешения с товарным знаком истца по графическому признаку<sup>26</sup>.

В другом деле с участием того же истца общеизвестный товарный знак «КАМАЗ» (свидетельство № 37) был использован в домене [подшипники-камаз.рф](http://подшипники-камаз.рф). Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, особо указав следующее: *«Ответчик использовал на страницах сайта обозначение “КАМАЗ” с одной единственной целью – с целью рекламы своего товара, индивидуализации и продвижения себя на рынке как производителя товара, с намерением приобрести преимущества для продвижения товара, однородного товару, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знаком истца»*<sup>27</sup>.

Еще одним примером может служить дело № А42-6665/2022: ООО «Яндекс» обратилось с требованием о запрете использования общеизвестного товарного знака «yandex» (свидетельство № 164) в доменном имени [yandex-drive.ru](http://yandex-drive.ru). Исковые требования были удовлетворены, но любопытно, что суд (в отличие от рассмотренных судебных актов выше) не отразил в решении, является ли веб-сайт на доменном имени действующим, а также используется ли доменное имя в отношении тех же классов МКТУ общеизвестного товарного знака.

Неоднократно в аналогичных делах также высказывалось обоснование расширенной правовой охраны общеизвестных товарных знаков: *«При этом сходство обозначения с общеизвестным*

<sup>24</sup> Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 февраля 2021 г. по делу № А40-151668/2020.

<sup>25</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2023 г. по делу № А40-62009/2022

<sup>26</sup> Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2024 г. по делу № А56-93660/2022.

<sup>27</sup> Решение Арбитражного суда Саратовской области от 13 ноября 2023 г. по делу № А57-13200/2023.

товарным знаком предполагает, что это обозначение (даже если оно используется для других видов деятельности) может ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, поскольку общеизвестный товарный знак в силу своей природы обладает повышенной информативностью для широкого круга потребителей в части индивидуализации товаров и услуг его владельца». В частности, к такому выводу пришел суд в деле № А40-302600/2022 по иску ОАО «Российские железные дороги» с требованием запретить использование обозначений, сходных до степени смешения с серией товарных знаков (в том числе общеизвестный товарный знак № 115), в доменном имени rzd-agent.ru.

В целом, можно сказать, что судебная практика по вопросу использования общеизвестных товарных знаков в доменных именах является достаточно устоявшейся. Еще в 2020 г. Суд по интеллектуальным правам, отправляя на новое рассмотрение дело № А56-116693/2018, в котором ПАО «КАМАЗ» было отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменном имени, указал, что нижестоящие суды не учли наличие у истца прав на общеизвестный товарный знак (свидетельство № 36), что сыграло существенную роль при оценивании вероятности смешения товарных знаков и доменного имени<sup>28</sup>.

Данный подход был воспринят судебной практикой, в связи с чем сейчас практически невозможно встретить дела, в которых истцам – правообладателям общеизвестных товарных знаков суды отказывали в удовлетворении требований как о запрете использования обозначений в доменах, так и о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

**3. Регистрация доменного имени до возникновения исключительных прав на средство индивидуализации свидетельствует об отсутствии у владельца доменного имени намерений нарушить исключительное право правообладателя.**

Нужно сказать, что в судебной практике данный вопрос имеет долгую историю. Несмотря на то, что в Справке № СП-21/4 была подтверждена возможность применения § 4 UDRP (в том числе § 4(c)(i–iii)), ранее самим Судом по интеллектуальным правам в 2016 г. был легализован «обратный захват домена» в деле № А41-81997/2015, что критически оценивалось М.А. Рожковой и Д.В. Афанасьевым<sup>29</sup>.

Тем не менее в последнее время наблюдаются отдельные попытки предотвратить обратный захват домена, что будет рассмотрено далее.

До настоящего времени существует две противоположные точки зрения.

1. Дата регистрации доменного имени не имеет значения при оценке правомерности использования обозначения, а товарный знак в любом случае имеет приоритет перед датой регистрации доменного имени (решение Арбитражного суда Владимирской области от 11 декабря 2023 г. по делу № А11-6056/2023; постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2023 г. по делу № А82-21836/2021; решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2023 г. по делу № А40-260233/2022 и др.).

Так, в деле № А82-21836/2021 спорные домены yamz-dizel.ru и yamz.info были зарегистрированы 4 марта 2009 г. и 14 мая 2012 г. соответственно. При этом товарные знаки правообладателя ПАО «Автодизель» «ЯМЗ» (свидетельство № 545535) и «YMZ» (свидетельство № 545534) имели дату приоритета 3 марта 2014 г. Несмотря на то что домены были зарегистрированы раньше даты приоритета товарных знаков, суд первой инстанции на втором круге рассмотрения дела удовлетворил требования истца с учетом того, что веб-сайты со спорными доменными именами использовались для размещения информации о предложении к продаже продукции ПАО «Автодизель», тем самым ответчик осуществлял деятельность, аналогичную деятельности истца.

2. Дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения добросовестности действий ответчика и, в определенных случаях, может

<sup>28</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2020 г. по делу № А56-116693/2018

<sup>29</sup> Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Указ. соч.



служить основанием для отказа в удовлетворении требований правообладателя товарного знака (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2023 г. по делу № А40-116365/2023; решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-182895/2021; решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая 2023 г. по делу № А19-471/2023).


Одним из последних дел, в котором прослеживается тенденция недопущения обратного захвата доменов, является дело № А40-173740/2023. Фабула дела заключалась в следующем: истец – правообладатель товарного знака «rembitteh» (свидетельство № 788150) – обратился в суд с требованием о запрете использования ответчиком товарного знака в доменном имени rembitteh.ru. Дата приоритета товарного знака – 30 апреля 2020 г.; дата регистрации доменного имени ответчиком – 13 февраля 2012 г. Ответчик использует сайт со спорным доменным именем для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для рекламы услуг, в отношении которых распространяется защита товарного знака.

Ответчику удалось доказать, что доменное имя является широко известным (посещаемость сайта около 1 000 000 посетителей в месяц; на различных агрегаторах отзывов в сети Интернет в совокупности содержится более 900 отзывов о компании ответчика) и ассоциируется исключительно с ответчиком, но не с правообладателем товарного знака. Тем самым суд посчитал, что ответчик не использует товарный знак истца и не ассоциируется с ним, а использует свое обозначение, вошедшее в гражданский оборот задолго до регистрации товарного знака. Применив ст. 10 ГК РФ и ст. 10bis Конвенции по охране промышленной собственности, суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.

За последние несколько лет сложилась целая плеяда дел, в которых судами были поддержаны добросовестные администраторы доменных имен. Так, в деле № А40-27864/2023 было отказано в передаче домена nordic.ru правообладателю товарного знака «NORDIC» (свидетельство № 134927); в деле № А40-218673/2021 – домен guba.ru против товарного знака «GUBA» (свидетельство № 822869); в деле № А21-14668/2019 – домен domovoy.ru про-

тив товарного знака «Домовой» (свидетельство № 591658) и др.

В целом, данная тенденция иллюстрирует гибкость механизма, предусмотренного § 4 UDRP, который может быть использован для защиты добросовестных администраторов доменных имен.

К сожалению, встречаются и обратные примеры. Речь, в частности, идет о деле «Масяни» № А40-71701/2023. Правообладатель серии товарных знаков (в том числе товарного знака ) свидетельств № 558549) и учредитель телеканала «Мульт» обратился к администратору домена mult.ru с требованием запретить использовать обозначение «mult» в доменном имени.

Несмотря на то, что:

1) домен был зарегистрирован 4 сентября 2002 г., то есть более чем за 12 лет до даты приоритета самого «раннего» товарного знака;

2) доступ к интернет-сайту по адресу <https://mult.ru> был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 29 марта 2022 г., то есть фактически домен не используется и на территории Российской Федерации не служит для переадресации;

3) на домене ранее размещались эпизоды популярного мультсериала «Масяня», судом требования о запрете использования обозначения были удовлетворены. В первую очередь это может быть связано с тем, что администратор доменного имени не был заинтересован в защите домена и занял пассивную позицию.

Таким образом, добросовестные администраторы доменных имен могут «отбить» претензии правообладателей товарных знаков по обратному захвату доменов, доказав следующее:

1) доменное имя было зарегистрировано задолго до возникновения прав на средство индивидуализации;

2) домен не ассоциируется с товарным знаком истца, приобрел широкую различительную способность;

3) домен используется независимо – в частности, на домене не реализуется продукция под брендом истца, а ведется самостоятельная предпринимательская деятельность (даже если классы МКТУ частично совпадают).

#### 4. В качестве акта недобросовестной конкуренции могут быть признаны действия администратора по регистрации доменного имени с целью дальнейшей его перепродажи.

Нетрудно заметить, что данная позиция, неоднократно высказывавшаяся в российской судебной практике, представляет собой сжатую версию § 4(b) (i) UDRP.

Достаточно редко правообладателям в доменных спорах удается доказать, что администратор доменного имени регистрировал его исключительно с целью перепродажи. Но если это происходит, то такое обстоятельство является однозначным основанием для признания в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции и, как следствие, удовлетворения иска правообладателя.

Например, в деле № А40-207146/2022 Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на данное обстоятельство: *«Суд первой инстанции, исследовав обстоятельства регистрации спорного доменного имени и последующие действия его администратора, обоснованно установил, что никакой самостоятельной цели на использование домена ответчик не имеет, регистрация домена произведена лишь с целью его дальнейшей продажи лицам, нуждающимся в его использовании для ведения хозяйственной деятельности, учел отсутствие ведения ответчиком деятельности на территории Российской Федерации, в связи с чем пришел к правомерному выводу о том, что регистрация спорного доменного имени является следствием недобросовестных действий со стороны администратора доменного имени по отношению к истцу в понимании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)».*

Доказать недобросовестную цель администратора можно в том числе путем предоставления распечаток и скриншотов с сайтов, где соответствующие домены были предложены к продаже. Например, в деле № А50-31857/2022 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указал: *«При установлении цели администратора доменного имени судом первой инстанции было принято во внимание, что ответчиком предложен домен aflubin.ru к продаже за 15 000 USD, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств».*

#### 5. Использование в доменном имени обозначения, сходного с товарным знаком, не может быть признано нарушением исключительных прав в случае, если не установлена однородность товаров и услуг между товарным знаком и доменом.

Поскольку абсолютное количество доменных споров возникает в отношении не общеизвестных товарных знаков, то суды не могут уйти от проверки однородности товаров. По смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 162 Постановления № 10 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.

На необходимость выяснения вопроса об однородности или идентичности товаров, для которых ответчиком используется доменное имя, товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, было отмечено Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 8 ноября 2022 г. по делу № А56-56289/2021.

В деле А38-5169/2021 шла речь о товарном знаке «БОШ» (свидетельство № 47887), которому была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 17 классов МКТУ (машины и станки, двигатели, приборы и инструменты для научных целей и др.), в то время как домен бошсервисказань.рф использовался для предложения выполнения работ (оказанию услуг), относящихся к 37 классу МКТУ. Суд не нашел признаков однородности работ, выполняемых с использованием сайта, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, в связи с чем в удовлетворении требований было отказано.

Подводя итог, на основании рассмотренных дел можно выделить ключевые тенденции судебной практики в сфере доменных имен:

1) суды часто отказывают в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков, в первую очередь по причине того, что на правообладателях лежит тяжелое бремя доказывания различных обстоятельств (в том числе признаков недобросовестной конкуренции в действиях администратора домена);

2) самой эффективной правовой охраной в доменном пространстве обладают общеизвестные товарные знаки;

3) если доменное имя в результате длительного использования приобрело широкую известность независимо от товарного знака, то у администратора домена есть шансы отстоять свое доменное имя;

4) все большее значение в доменных спорах приобретает категория добросовестности как правообладателя товарного знака (истца), так и администратора доменного имени (ответчика).

#### Список литературы:

1. Рожкова М.А. Права на доменное имя // Право в сфере Интернета: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. С. 195–223.
2. Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Доменные споры: избранные аспекты. Право в сфере интернета: сб. ст. / ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2018. С. 224–246.
3. Рожкова М.А., Копылов С.А. Доменные имена: направления совершенствования правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. Вып. 2 (36). С. 99–113.
4. Руйе Н. Споры о доменных именах: выбор между частными процедурами (UDRP и прочими) и разбирательством в государственном суде // Рожкова М.А. (ред.). Право в сфере Интернета. М.: Статут, 2018. С. 495–502.
5. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование / А.И. Савельев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2020. – 820 с.
6. Серго А.Г. Внесудебное разрешение доменных споров: мировая практика и отечественные перспективы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 128–145. DOI: 10.58741/23134852\_2023\_2\_128

Научная статья  
УДК 347.772

**Для цитирования:**

Конопленко М.А., Комаровская О.И. К вопросу о правоприменительном значении однородности товаров и услуг по их реализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 147–153.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_14

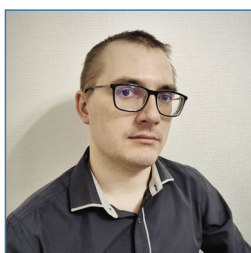
**For citation:**

Konoplenko M.A. Komarovskaya O.I. Revisiting on homogeneity of goods and the sale services thereof // Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 147–153. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_14

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_14

## К вопросу о правоприменительном значении однородности товаров и услуг по их реализации



**М.А. Конопленко,**  
патентный поверенный № 2673,  
г. Екатеринбург, Россия



**О.И. Комаровская,**  
патентный поверенный № 2330,  
г. Самара, Россия

*В статье рассматривается проблема несовершенства подходов к определению однородности товаров и услуг по их реализации, а именно признание однородными товаров и услуг по их реализации с уточнением по ассортименту и признание неоднородными товаров и услуг по их реализации без уточнения по ассортименту. Показано, что применяемые в настоящее время подходы являются спорными и могут приводить к злоупотреблениям со стороны недобросовестных правообладателей товарных знаков. В частности, возникает возможность регистрации рубрик классов МКТУ без уточнения по ассортименту при фактическом оказании услуг по реализации узкой группы товаров. Рассмотрены возможные пути решения проблемы: либо через изменение существующих подходов к однородности товаров и услуг торговли, либо через изменение интерпретации услуг по реализации товаров без уточнения круга таких товаров.*

**Ключевые слова:**

однородность товаров и услуг; корреспондирующие классы МКТУ; неиспользование товарного знака; злоупотребление правом на товарный знак; однородность товаров и услуг по их реализации

Вопрос об однородности товаров и услуг по реализации этих товаров всегда имел и будет иметь важное значение. От того, какую позицию занимают суды и административные органы в этом вопросе, во многом зависит картина взаимоотношений на рынке лиц, производящих товары, и лиц, занимающихся их перепродажей.

Понятие однородности имеет значение при применении ряда оснований для отказа в регистрации обозначений (п. 6 и 10 ст. 1483 ГК РФ), признании факта нарушения исключительного права (ст. 1484 ГК РФ), а также при исследовании вопроса использования товарного знака в рамках рассмотрения иска о досрочном прекращении товарного знака (ст. 1486 ГК РФ). Недавно Верховный Суд напомнил, что при установлении однородности могут быть использованы как критерии, определенные нормативными актами<sup>1</sup>, так и критерии, сформулированные в подзаконных актах<sup>2</sup>, а также выработанные судебной практикой<sup>3</sup>.

В настоящее время на практике применяется следующий подход<sup>4</sup> [1].

1. Услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару<sup>5</sup>.

2. Однородность услуги по реализации товаров и соответствующих товаров может быть признана в случае, если услуга по реализации уточнена по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности<sup>6</sup>.

Другими словами, услуги по реализации без уточнения по товарам или сфере деятельности являются неоднородными конкретным товарам, а те же услуги с уточнением – однородными. На наш

взгляд, данный подход является несовершенным и опасным и часто приводит к спорам<sup>7</sup>.

Первым, наиболее очевидным риском, является наличие возможности для регистрации товарных знаков с различными злоупотреблениями.

Например, правообладатель, занимающийся производством товара, зарегистрировал товарный знак в отношении класса производства (1–34 классы МКТУ) и не зарегистрировал его в отношении услуг по реализации товара. Иное лицо занимается реализацией того же товара без производства. Может ли такое лицо получить регистрацию товарного знака? В большинстве случаев да. Для этого достаточно указать в 35 классе услуги по реализации товаров без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Так правообладатель-продавец избежит противопоставления уже зарегистрированного знака по п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Если правообладатель-производитель не имеет большой известности, то применение п. 3 ст. 1483 ГК РФ в части введения потребителя в заблуждение относительно производителя маловероятно.

В итоге появится два тождественных или сходных до степени смешения товарных знака, один в классе производства, другой в классе реализации товаров, при том, что правообладатели занимаются один производством, а другой – реализацией одного и того же товара.

Для предотвращения подобных ситуаций правообладателю-производителю необходимо регистрировать товарный знак сразу и в отношении классов производства, и в отношении услуг по реализации товаров. Стоит заметить, что в этом случае дополнительные трудности для производителей возникают не из-за существа товарных знаков

<sup>1</sup> Пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков (утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482).

<sup>2</sup> Изложенные в пунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Руководства по осуществлению административных процедур Роспатента (утв. Приказом руководителя ФИПС № 12 от 21 января 2020 г.).

<sup>3</sup> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 2024 № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-132418/2022.

<sup>4</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 февраля 2024 г. по делу № А41-60024/2023; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 февраля 2024 г. по заявке № 2018739648.

<sup>5</sup> Например: в Решении Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2021 г. по делу № СИП-391/2021 (оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2021 г.), в Решении от 21 июля 2016 г. по делу № СИП-253/2016.

<sup>6</sup> Например: в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2018 по делу № СИП-343/2017, от 1 июня 2017 г. № СИП 694/2016.

<sup>7</sup> Например: дело № СИП-284/2023.

как таковых, а из-за наличия особенностей в подходах к однородности товаров и услуг.

В той же самой ситуации, если правообладатель-продавец (например, не желая создавать препятствий продавцам иных товаров) конкретизирует услуги по реализации по товарам, он получит отказ в регистрации на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ, поскольку такие формулировки признаются однородными товарами. Иными словами, результат экспертизы зависит не от реальной возможности смешения обозначений при использовании в гражданском обороте, а от того, насколько искусно заявитель младшего знака подойдет к формулировке перечня услуг при его регистрации.

Иллюстрацией того, каким образом наличие зарегистрированной услуги по реализации товаров без конкретизации по товарам может поставить правообладателя в неудобное положение, служит дело, недавно рассмотренное в Верховном Суде<sup>8</sup>. В этом деле обладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, обратился в суд с требованием о компенсации за продажу цветов под сходным обозначением без его согласия.

Нижестоящие суды констатировали, что нарушение прав на товарный знак при реализации цветов под спорным обозначением есть, но Верховный Суд с этим не согласился. В определении указано, что «товарный знак [...] зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции. В то же время суд не проанализировал и не уточнил, какая именно деятельность, осуществляемая ответчиком с использованием обозначения [...], является однородной каким-то определенным услугам, в отношении которых зарегистрирован этот знак обслуживания».

При оценке возможности нарушения исключительного права однородность устанавливается

между фактической деятельностью нарушителя и перечнем товаров и услуг товарного знака<sup>9</sup>. Фактическая деятельность правообладателя значения не имеет. Таким образом, правообладатель, даже занимаясь идентичной деятельностью с нарушителем, не сможет привлечь последнего к ответственности, если в перечне его товарного знака услуги по реализации будут без уточнения по ассортименту.

Вторым риском существующих подходов является невозможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части, которая в перечне не указана.

Например, в решении от 19 февраля 2016 г. по делу № СИП-600/2016 Суд изменил изначальную формулировку 11 класса МКТУ товарного знака № 354078 «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные; и санитарно-технические», досрочно прекратив правовую охрану в отношении части «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции». Таким образом, произошло разделение формулировки, состоящей из нескольких частей, и прекращение правовой охраны в отношении некоторых из них.

Однако нами не обнаружено ни одного дела, в котором суд позволил бы разделить единую формулировку (например, «продвижение продаж для третьих лиц») на услуги, из которых она состоит. Такие рубрики рассматриваются как единое целое.

К чему это приводит? Как было показано ранее, продавец, занимающийся реализацией узкой группы товаров, может получить регистрацию товарного знака, просто не уточняя по ассортименту услуги по реализации. В случае, если его товарный знак будет препятствием для регистрации товарного знака другого продавца, занимающегося продажей неоднородного товара, такой продавец мог бы воспользоваться процедурой досрочного прекращения товарного знака в связи с неиспользо-

<sup>8</sup> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 августа 2024 № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-132418/2022.

<sup>9</sup> Там же.

ванием. Но существующие подходы к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не позволяют разделить формулировку услуги на части, досрочно прекратив действие товарного знака в отношении реализации части товаров и сохранив действие в отношении другой части товаров.

Обосновывая невозможность частичного оспаривания широкого перечня услуг при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, суды указывают в качестве приоритетной цели сохранение стабильности гражданского оборота. В Определении от 05 июля 2018 г. № 300-ЭС18-3308 по делу № СИП-251/2017 отражена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование. Эта позиция сформулирована также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09 октября 2020 г. по делу № СИП-1068/2019, от 11 августа 2021 г. по делу № СИП-1068/2019.

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного для реализации широкой группы товаров, даже если его правообладатель занимается реализацией узкой группы товаров, не может быть досрочно прекращена в связи с неиспользованием по причине неиспользования для реализации каких-либо товаров.

Исключения скорее подтверждают правило. Например, в упоминавшемся решении Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2016 года по делу № СИП-253/2016 суд при исследовании однородности товаров 32, 33-го классов МКТУ, в отношении которых были заявлены требования, и услуг 35-го класса МКТУ «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников», услуг 40-го класса МКТУ «консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды»; услуг 42-го класса МКТУ «обеспечение пищевыми про-

дуктами и напитками; рестораны» пришел к выводу о том, что традиционность и условия их использования, функциональное назначение, общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности названных товаров и услуг.

По мнению суда, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости сравниваемых товаров и услуг при их потреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей. В результате правовая охрана спорных товарных знаков была досрочно прекращена в отношении общих формулировок услуг, например: «реклама; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников» в 35 классе.

На наш взгляд, существующие подходы к оценке однородности товаров и услуг по реализации товаров не являются правильными. Тому есть несколько причин.

1. Услуги по реализации товаров без уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности по сути являются совокупностью услуг по реализации товаров с таким уточнением. Подобно тому, как белый свет разлагается на множество цветов, услуги по реализации товаров без уточнения можно дробить на бесконечное количество формулировок.

Очевидно что, например, услуга «розничная торговля ржаным хлебом» является частным случаем «розничной торговли хлебом», которая сама является частным случаем «розничной торговли» (см. Рисунок 1).

Не совсем логично, что части целого являются однородными товарам, а само целое является неоднородным товарам.

2. Сам принцип признания однородными товаров и услуг по их реализации оспаривается некоторыми авторами [2]. Производство и реализация являются самостоятельными видами деятельности, с разными целями и разными потребителями. Зачастую контрагентами производителей как раз являются продавцы, а уже деятельность продавцов направлена на доведение товара до потребителя. При этом сами потребители прекрасно осознают, что товары, находящиеся на сайте или в торговом зале, чаще всего произведены не тем лицом, вывеска которого расположена на фасаде здания или на главной странице сайта. Потребители



**Рисунок 1.** Визуализация вхождения формулировок услуг в состав других формулировок

тели в реальности редко смешивают деятельность производителей и продавцов.

Разумным кажется подход, согласно которому товары и услуги могут быть однородными, только если приводят к созданию товара [2]. Но случай с реализацией товара явно не является таковым, поскольку продавцы товаров его не производят.

Интересно, что сам Роспатент высказывает мнения о неоднородности товаров и услуг по их реализации, но пока только в отношении услуг «без уточнения»: «Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары – это продукт производства, а услуги – это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае, это – производственная деятельность, а в другом – торговая дея-

тельность. Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Вместе с тем торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли – товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями»<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 7 июля 2021 г. по заявке № 2019728865; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 апреля 2017 г. по заявке № 2014718611; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 июня 2021 г. по заявке № 2020706926/33; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 января 2021 г. по заявке № 2019740557/33; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26 сентября 2023 г. по заявке № 2020729262.



3. Если следовать логике однородности товара и услуг по его реализации, то следует признавать однородными множество групп товаров и услуг.

Например, уточнение услуги по «реализации товаров» до услуги по «реализации пиццы» приводит к созданию однородности с товаром «пицца». Но такая же «однородность» должна возникать с услугами общественного питания, поскольку, если считать, что потребители не могут различить производителя и продавца товара, то тем более они не смогут отличить продавца товара в магазине от продавца товара, который сам же произвел товар, например, в пиццерии<sup>11</sup>. При этом потребители «легко» различают всех трех лиц, их товары и услуги, если в перечне их товарных знаков нет уточнений по товарам и сферам деятельности.

4. Если товары и услуги по реализации с уточнением являются однородными, а товары и услуги по реализации без уточнения неоднородными, то услуги по реализации с уточнением по перечню товаров должны быть неоднородны услугам по реализации без уточнения. Говоря языком логики, если А равно В, и А не равно В, то В и В не могут быть равны. На практике, однако, это не работает. Услуги по реализации с уточнением признаются однородными, т.к. считаются частным случаем услуг по реализации без уточнения<sup>12</sup>.

На наш взгляд, существует как минимум два способа выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых, можно признать, что товары и услуги по реализации товаров вне зависимости от наличия уточнения по ассортименту и сфере деятельности не являются однородными. В этом случае деятельность производителей и продавцов всегда будет считаться неоднородной, что внесет больше определенности в их отношения. Однако это, безусловно, породит конфликт в случае, когда производитель реализует продукцию и сам, и через розничную сеть (посредством заключения дилерских договоров). Если производитель вовремя не озаботится регистрацией своей деятельности в 35 классе МКТУ, это сможет сделать любой

из дилеров, и дальнейшая судьба дилерской сети фактически окажется в руках контрагента производителя.

Во-вторых, в части регистрации товарных знаков можно оставить существующие подходы, но изменить подход к досрочному прекращению правовой охраны в связи с неиспользованием. В этом случае можно считать, что формулировки услуг по реализации товаров без уточнения перечня относятся к реализации широкого ассортимента товаров. Использование товарного знака при реализации узкого перечня товаров не будет считаться использованием товарного знака. Со временем это позволит очистить рынок от правообладателей-продавцов, которые воспользовались возможностью при регистрации.

Из второго подхода, с точки зрения авторов, вытекает также возможность признания оказания услуг по реализации товаров без уточнения перечня таких товаров своего рода многоплановой услугой, которая охватывает услуги по реализации всех возможных видов товаров. Таким образом, при оспаривании правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования возможно постепенное сужение правовой охраны конкретного товарного знака, когда правовая охрана будет сужаться посредством исключения тех или иных товаров, например: «услуги розничной продажи продовольственных товаров, за исключением молока и молокосодержащей продукции».

При этом представляется не вполне обоснованной позиция, согласно которой последовательное оспаривание несколькими лицами одной и той же регистрации товарного знака вследствие неиспользования не обеспечит стабильности гражданского оборота, а также приведет к необоснованному росту числа таких процессов и, как следствие, росту нагрузки на суды и судебных издержек правообладателей.

Как известно, ст. 1486 Гражданского кодекса предоставляет правообладателю широкое поле для усмотрения в отношении судьбы спорного товарного знака. Так, правообладатель вправе не

<sup>11</sup> Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 марта 2023 г. по заявке № 2020745277.

<sup>12</sup> Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 2 февраля 2023 г. по заявке № 2020754434; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 3 декабря 2021 г. по заявке № 2015718526; Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 марта 2020 г. по заявке № 2011735923.

только прибегнуть к прямо предусмотренным законом способам в виде отказа от части регистрации или отчуждения прав на такую часть зарегистрированных товаров и услуг в пользу заинтересованного лица, но и воспользоваться иными способами. На практике такие конфликты между заинтересованными лицами и правообладателями могут быть разрешены путем выдачи писем-согласий, в том числе в некоторых случаях опосре-

дованных соглашением о сосуществовании товарных знаков на российском рынке.

Возможность оспаривания товарного знака, зарегистрированного для широкого круга услуг по реализации товаров любых видов, с нашей точки зрения, сама по себе будет стимулировать договороспособность правообладателей и поспособствует урегулированию большего числа таких споров во внесудебном порядке.

#### Список литературы:

1. *Олейникова Е.И.* Проблемные вопросы анализа однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2022. № 12. С. 49–57.
2. *Радченко Н.А.* Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. С. 49–58.

Научная статья  
УДК 347.78

**Для цитирования:**

*Киракосов В.Б.* Информационный посредник: предпосылки к установлению пределов ответственности и особенности действующего правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 154–164.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_15

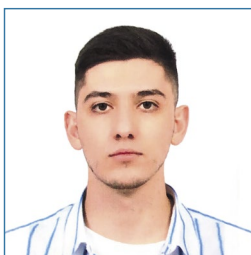
**For citation:**

*Kirakosov V.B.* Information intermediary: prerequisites for establishing limits of liability // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 154–164. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_15

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_15

## Информационный посредник: предпосылки к установлению пределов ответственности и особенности действующего правового регулирования



**В.Б. Киракосов,**

магистрант,

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

юрисконсульт отдела юридического сопровождения объектов

интеллектуальной собственности ООО «Комус»,

г. Москва, Россия

<https://orcid.org/0000-0003-2220-9350>

AuthorID: 1195166

В статье рассматриваются основные социальные и правовые предпосылки, послужившие катализатором для установления пределов ответственности информационного посредника, учитываемые автором при анализе современной судебной практики и действующего правового регулирования. Участвовавшие случаи нарушения интеллектуальных прав в сети «Интернет» волнуют авторов и правообладателей, противодействие цифровому пиратству, способному постоянно находить новые способы для совершения неправомерных действий, имеет долгую историю. Ретроспективные исследования правовых категорий способствуют должному уяснению их сущности, помогают определить какие цели преследовал законодатель при конструировании модели регулирования, а самое главное – позволяют сделать вывод о достижении или недостижении этой цели, как следствие, эффективности или неэффективности правового института. Определяя необходимость законодательной реакции на многочисленные нарушения интеллектуальных прав посредством использования сети «Интернет» через историко-правовое исследование, автор приходит к выводу о необходимости реформирования института ответственности информационного посредника на основе аккумуляции судебной практики Московского городского и вышестоящих судов, как по материальным, так и по процессуальным вопросам.

**Ключевые слова:**

информационный посредник; хостинг-провайдер; сеть «Интернет»; исключительное право; цифровое пиратство; интеллектуальная собственность; результат интеллектуальной деятельности; авторское право; судебная практика; закон об информации

Ретроспективные исследования развития любых правовых институтов имеют важнейшее значение для юридической науки. Причины, по которым доктрина интересуется предпосылками формирования модели регулирования определенных категорий, различны. Во-первых, историко-правовые исследования помогают определить условия, при которых возникла общественная необходимость в появлении института<sup>1</sup>, выяснить социально-правовое развитие населения, а также «особенности внедрения юридического знания в сознание человека»<sup>2</sup>. Во-вторых, находятся причинно-следственные связи между конкретными действиями определенных субъектов отношений и возникновением юридических институтов<sup>3</sup>. В-третьих, согласно известному выражению древнегреческого писателя и историка Ксенофонта, – история развивается по спирали, то есть она циклична. Следовательно, установление реалий времени, при котором был сформулирован запрос на появление того или иного правового института, является необходимым условием для того, чтобы избежать аналогичных ошибок при последующем регулировании.

Общественные переходы к последующим типам общества всегда опосредовали и законодательную реакцию. Планомерный переход к информационному обществу не является исключением, но скорость такого перехода и внедрения достижений технического прогресса значительно повышается. Современные информационные технологии оказывают неопределимое положительное влияние на общественную жизнь, однако они же становятся средством совершения неправомерных действий, в том числе в такой стремительно развивающейся сфере, как право интеллектуальной собственности. Из повышения роли результатов интеллектуальной деятельности в сфере научного и культурного потенциала вытекает и высокий риск нарушения интеллектуальных прав, который необходимо нивелировать с учетом развития сети

«Интернет». Ключевую роль в этом процессе играет новый субъект правоотношений – информационный посредник, который в определенных случаях вынужден претерпевать негативные последствия недостаточного урегулирования его правового статуса.

Учитывая все перечисленное, а также определив точную и конкретную ценность ретроспективного исследования правового статуса информационного посредника, которые станут благоприятной почвой для дальнейшего совершенствования правового регулирования, перейдем к непосредственному анализу предпосылок появления такого субъекта в российском праве.

**Социальные предпосылки.** Цифровое пиратство знаменует новый этап развития категории ответственности в сфере интеллектуальных прав, который был воспринят российским законодателем не сразу. Активное развитие феномена цифрового пиратства в России связывается, например Д.К. Смирновым, с «уникальной спецификой быта россиян»<sup>4</sup>, которая едва ли напрямую коррелируется с повсеместным распространением исследуемого феномена по всему миру. Согласно исследованию международного альянса владельцев интеллектуальной собственности, которое было проведено в 2008 г., Российская Федерация заняла третье место в рейтинге «потерь от контрафакции музыкальных произведений». На долю отечественного государства пришлось 313 миллионов долларов США из общих 30–35 миллионов долларов США<sup>5</sup>. Представляется, что лидирующие позиции Российской Федерации в вышеупомянутых исследованиях обеспечены иными факторами, нежели спецификой российского быта.

Зачаток цифрового пиратства известен подавляющему большинству населения – это прилавки и магазины, которые реализовывали материальные носители с зафиксированными на них результатами интеллектуальной деятельности

<sup>1</sup> Тамбовцев В.Л. Возникновение институтов: методолого-индивидуалистический подход // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 83–96.

<sup>2</sup> Шатковская Т.В. Смысл и назначение современных историко-правовых исследований // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 2. – с. 11.

<sup>3</sup> Тамбовцев В.Л. Указ. соч.

<sup>4</sup> Смирнов Д.К. Нарушение интеллектуальной собственности // Молодой ученый. – 2018. – № 10 (196). – С. 128–131.

<sup>5</sup> Толмачев Ю.Н. Аудио-видео пиратство в России и мире: вчера, сегодня, завтра? / Ю.Н. Толмачев // Пробелы в российском законодательстве. – 2010. – № 3. – с. 301.

без наличия законного или договорного основания. Технологическое развитие и появление сети «Интернет» привело к вымиранию рынка DVD/CD дисков с непропорционально полученными объектами. Один из первых крупных интернет-сервисов, который позволял пользователям обмениваться нелицензионными объектами, стал BBS (bulletin board system от англ. – электронная доска объявлений), однако действительный всплеск цифрового пиратства отмечается в 1999 г. и связан он с появлением файлообменной пиринговой сети Napster.

Интернет-сервис Napster предусматривал возможность обмена фонограммами, что закономерно вызвало недовольство среди представителей музыкальной индустрии, и это быстро стало поводом для судебных споров. Наиболее медийным и знаковым считается дело, рассматриваемое в окружном суде США Северного округа Калифорнии по иску популярной рок-группы Metallica<sup>6</sup>. В Napster было непропорционально опубликовано произведение группы Metallica «I Disappear» до планируемой правообладателем даты, что послужило поводом для обращения в суд. Рассматриваемое дело стало катализатором к многочисленным аналогичным искам против Napster. Параллельно ассоциацией звукозаписывающих компаний был направлен запрос на выдачу предписания о прекращении деятельности интернет-сервиса. Доводы истцов по делам сводились к тому, что деятельность Napster:

– не позволяет онлайн-торговле развиваться в рамках соблюдения интеллектуальных прав авторов и правообладателей;

– приводит к обесцениванию музыкальной индустрии, а также – к ее краху;

– снижает общие розничные продажи, особенно влияя на целевую аудиторию студентов и учащихся<sup>7</sup>.

В результате деятельность Napster была запрещена до момента, пока внедряемые антипиратские технологии не достигнут максимальной эффективности в значении 100%, однако владелец интернет-сервиса продал его музыкальной стриминговой платформе Rhapsody, которая распространяла объекты при соблюдении прав авторов и правообладателей.

На прекращении деятельности Napster борьба с цифровым пиратством не закончилась, так как в сети «Интернет» появились торрент-трекеры, работающие также по пиринговому принципу, но предполагающие установку файла в память ЭВМ. Как отмечают средства массовой информации, в частности Business FM, соотношение объемов непропорционального использования произведений с помощью торрент-трекеров с объемами легального использования достигало 98% на период конца 1990 – начала 2000 гг., и лишь к 2011 г. соотношение стало варьироваться в зависимости от конкретного региона от 35 до 80%<sup>8</sup>.

Рассмотренная история развития цифрового пиратства стала основной социальной предпосылкой для начала регулирования особенностей ответственности информационного посредника, особенно с учетом того, что исследуемый субъект правоотношений не осуществляет прямых и непосредственных действий по нарушению интеллектуальных прав, в отличие от конечных пользователей.

**Правовые предпосылки.** Именуемый «антипиратским» Федеральный закон от 2 июня 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

<sup>6</sup> Metallica vs. Napster, Inc. // FindLaw [Электронный ресурс] URL: <https://web.archive.org/web/20030706044926/http://news.findlaw.com/hdocs/docs/napster/napster-md030601ord.pdf> (дата обращения: 18 июля 2024 г.).

<sup>7</sup> A & M Records, INC., a corporation; effen Records, Inc., a corporation; Interscope Records, a general partnership; Sony Music Entertainment, Inc., a corporation; MCA Records, Inc., a corporation; Atlantic Recording Corporation, a corporation; Island Records, Inc., a corporation; Motown Records Company L.P., a limited partnership; Capitol Records, a corporation; La Face Records, a joint venture; BMG Music d/b/a The RCA Records Label, a general partnership; Universal Records Inc., a corporation; Elektra Entertainment Group Inc., a corporation; Arista Records, Inc., a corporation; Sire Records Group, Inc., a corporation; Polygram Records, Inc., a corporation; Virgin Records America, Inc., a corporation; and Warner Bros. Records Inc., a corporation, Plaintiffs, v. NAPSTER, INC., a corporation, and Does 1-100, Defendants. Jerry Leiber, individually and d/b/a Jerry Leiber Music; Mike Stoller, individually and d/b/a Mike Stoller Music; and Frank Music Corp., on behalf of themselves and all others similarly situated, Plaintiffs, v. Napster, Inc., Defendant (August 10, 2000) // United States District Court, N.D. California [Электронный ресурс] URL: [https://scholar.google.com/scholar\\_case?case=11742536547701554911&q=metallica+lawsuit](https://scholar.google.com/scholar_case?case=11742536547701554911&q=metallica+lawsuit) (дата обращения: 18 июля 2024 г.).

<sup>8</sup> Пиратские истории: от Чингисхана до Интернета // Официальный сайт Business FM [Электронный ресурс] URL: <https://www.bfm.ru/news/233225> (дата обращения: 18 июля 2024 г.).

конодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»<sup>9</sup> – это пример превращения позиций судебной практики в конкретные правовые нормы. Однако вопрос об эффективности новелл остается дискуссионным.

Как видно из исследования социальных предпосылок формирования рассматриваемой правовой категории, проблема нарушения интеллектуальных прав в сети «Интернет» возникла не в 2013 г. Анализ показывает, что правоприменению известны случаи освобождения информационного посредника от мер гражданско-правовой ответственности и при отсутствии прямой правовой нормы об этом. Например, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68<sup>10</sup> исследуются судебные акты нижестоящих инстанций по следующему спору – общество с ограниченной ответственностью «Контент и право» обратилось с иском к закрытому акционерному обществу «Мастерхост». Истец требовал выплаты компенсации за нарушение исключительного права на произведение в размере 140 000 рублей. Суд первой инстанции сформулировал основополагающие тезисы относительно возможности привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности, указав, что ответчик, являясь оператором связи и оказывая услуги передачи данных, не может нести ответственность за распространяемую абонентом информацию. Более того, как указал суд первой инстанции, ответчик не осуществляет использование веб-сайта, на котором опубликовано произведение. Суды вышестоящих инстанций с выводами суда первой инстанции не согласились и судебный акт отменили, сославшись на отсутствие доказательств того, что веб-сайт не принадлежит ответчику. Итоговый судебный акт по исследуемому делу был вынесен Высшим Арбитражным судом РФ, который при-

знал решения судов апелляционной и кассационной инстанций незаконными и направил дело на новое рассмотрение, подтвердив выводы суда первой инстанции и дополнив их следующими подлежащими к учету обстоятельствами:

– истец не обращался к ответчику, являющемуся хостинг-провайдером, с требованием о прекращении оказания услуг абоненту в связи с нарушением исключительного права истца;

– ответчик самостоятельно предпринял все необходимые меры по установлению нарушителя исключительного права истца, а также направил эти сведения последнему;

– возложение на ответчика бремени доказывания отсутствия факта использования произведений неправомерно, но только при не исследовании обстоятельств о том, знал или мог ли знать ответчик о таком использовании.

Проанализированный судебный акт, вероятно, стал основой для последующего правового регулирования правового статуса информационного посредника. Об этом свидетельствует, в том числе, и дальнейшее развитие сформулированных выводов в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 ноября 2011 г. № 6672/11<sup>11</sup>, в котором указано, что судам следует учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, а также возможность контролировать и изменять ее содержание. Одновременно судом определены условия освобождения провайдера от мер гражданско-правовой ответственности. Указанный субъект освобождается от ответственности в случае, если он:

– не инициирует передачу информации;

– не выбирает получателя информации;

– не влияет на целостность информации;

– принимает превентивные меры по предотвращению нарушения<sup>12</sup>.

Проблема противодействия цифровому пиратству посредством определения пределов от-

<sup>9</sup> Федеральный закон от 2 июня 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» // СПС Консультант-Плюс [Электронный ресурс] Режим доступа: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_148497/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/) (дата обращения: 28 июля 2024 г.).

<sup>10</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08 по делу № А40-6440/07-5-68 // Вестник ВАС РФ, 2009, № 5.

<sup>11</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 1 ноября 2011 г. № 6672/11 по делу № А40-75669/08-110-609 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2.

<sup>12</sup> Там же.

ветственности информационного посредника попала и в контур законодательной ветви власти за четыре года до принятия «антипиратского закона». Так, в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (далее – Концепция)<sup>13</sup> указывается, что установление условий привлечения к ответственности лиц, которые обеспечивают доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», функционирование ресурсов в этой сети и размещение в ней соответствующих объектов – это один из важнейших вопросов, без регулирования которого обеспечить надлежащую защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети «Интернет» невозможно. В Концепции выделяется лишь один вид информационного посредника – это провайдер, – на данный момент перечня субъектов, которые могут быть признаны информационными посредниками, не существует, а таковое признание происходит в каждом отдельном споре при соответствии информационного посредника определенным установленным признакам. Стоит также отметить, что Концепция уделяет особенное внимание не только необходимости обеспечения эффективной защиты прав авторов и правообладателей, но и определению четких условий применения ответственности к информационному посреднику, чтобы последний был заранее проинформирован о том, какие действия ему необходимо осуществить для пресечения нарушения. Это предупреждает направление необоснованных претензий к информационному посреднику и не превращает его в орган по разрешению споров в сфере интеллектуальных прав.

**Действующее правовое регулирование и сформированные подходы правоприменительной практики.** Нарботки Высшего Арбитражного Суда РФ, положенные в основу Концепции, обоснованно стали удачным фундаментом для внесения изменений в текст четвертой части Гражданского кодекса РФ, которая была дополнена ст. 1253.1, регулирующей особенности ответственности информационного посредника. В правовых

нормах, изложенных в упомянутой статье Гражданского кодекса РФ, определены основные виды деятельности информационного посредника:

- 1) передача материала в информационно-телекоммуникационной сети;
- 2) предоставление возможности размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, а также
- 3) предоставление возможности доступа к материалам в такой сети.

Перечисленные в п. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ направления информационной деятельности можно именовать «признаками», при соответствии которым лицо приобретает статус информационного посредника в рамках конкретного спора.

Вместе с тем условия для освобождения от ответственности различаются в зависимости от того, какому конкретно признаку соответствует субъект. Так, для информационных посредников, соответствующих первому признаку, действуют следующие условия освобождения от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, которые должны соблюдаться единовременно:

- субъект не является инициатором передачи материала и не определяет получателя этого материала;
- субъект не изменяет материал, кроме случаев, когда это требуется для обеспечения технологического процесса передачи материала;
- субъект не знал и не мог знать, что использование объекта интеллектуальной собственности, который содержится в материале лицом, инициировавшим его передачу, неправомерно.

Иные условия освобождения от гражданско-правовой ответственности установлены для информационного посредника, соответствующего второму признаку:

- субъект не знал и не должен был знать, что использование объекта интеллектуальной собственности, который содержится в материале, неправомерно;

<sup>13</sup> Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ, № 11, ноябрь 2009.

– субъект, получив заявление правообладателя о нарушении интеллектуальных прав, предпринял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Относительно информационного посредника, соответствующего третьему признаку, законодатель ограничился лишь возможностью применения правил ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ, упомянув об этом в п. 5 исследуемой статьи, но не указав для них собственных условий освобождения от ответственности. Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что статус информационных посредников, соответствующих третьему признаку, не урегулирован законодательством. Лицо, которое предоставляет возможность доступа к материалам в информационно-телекоммуникационной сети, является информационным посредником. Такие информационные посредники могут либо передавать полученные материалы, и тогда они соответствуют одновременно и первому признаку освобождаясь от мер гражданско-правовой ответственности вследствие применения условий, установленных п. 2 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ; либо предоставлять пользователям ресурса возможность самостоятельно размещать такие материалы, соответствуя одновременно второму признаку, и освобождаясь от мер гражданско-правовой ответственности в соответствии с п. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ.

Как уже упоминалось, вопрос о соответствии конкретного субъекта установленным законом признакам информационного посредника, и как следствие, освобождение его от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, разрешается не единоразово с присвоением ему соответствующего правового статуса, а применительно к каждому рассматриваемому судом нарушению. В силу разъяснения, данного Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) вопрос о применении к такому субъекту условий освобождения от мер гражданско-правовой ответственности разреша-

ется еще и применительно к каждому виду деятельности такого субъекта (абз. 2 п. 77 Постановления № 10)<sup>14</sup>.

Важно также отметить и тот факт, что привлечение к ответственности информационного посредника без применения положений ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ возможно только при наличии вины, из чего следует, что исследуемые нормы являются исключением из общего правила возложения мер гражданско-правовой ответственности на лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, установленному п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса РФ (абз. 3 п. 77 Постановления № 10).

Но освобождение от гражданско-правовой ответственности не означает, что поданное автором или правообладателем исковое заявление не будет удовлетворено. К информационному посреднику предъявляются требования, которые напрямую не связаны с мерами гражданско-правовой ответственности, – это удаление информации, ограничение доступа к ней (в силу прямого указания в п. 4 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ), а также пресечение нарушения (абз. 5 п. 77 Постановления № 10).

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о соотношении разъяснений, содержащихся в п. 78 Постановления № 10, и сложившихся подходов правоприменительной практики в части их применения к таким информационным посредникам, которые являются провайдерами хостинга и предоставляют вычислительные мощности для публикации материалов (например, конструкторы сайтов Tilda, uCoz и проч.).

Однако сначала стоит остановиться на вопросе о том, могут ли в целом указанные субъекты выполнять функции информационного посредника. Основной деятельностью рассматриваемых веб-сервисов является предоставление за плату вычислительной мощности, предполагающей ее использование по усмотрению пользователя. Как указал Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смеж-

<sup>14</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2019.



ных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если ответчик получает доходы от предоставления доступа к дополнительным функциям, в рамках которых может быть размещен нелицензионный контент, он не может быть признан информационным посредником (п. 20 указанного Обзора<sup>15</sup>). Вместе с тем в п. 18 того же Обзора разъяснено, что если ответчик оказывает поддержку исключительно для загрузки материала и доступа к нему, а на его содержание, целостность и процесс загрузки не влияет, а также не получает доход непосредственно от деятельности по неправомерному использованию объекта интеллектуальной собственности, то он соответствует признакам, установленным ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ и признается информационным посредником<sup>16</sup>. Учитывая, что основная деятельность конструкторов сайтов направлена на предоставление возможности опубликования любых, в первую очередь полученных правомерно материалов и информации, а доход от непосредственно неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности получает пользователь веб-сервиса, а не сам веб-сервис; то логичным представляется признание способности последних иметь статус информационного посредника в рамках конкретного судебного разбирательства.

В абз. 3 п. 78 Постановления № 10 закреплена презумпция совпадения в одном лице владельца сайта и администратора доменного имени, адресуемого на соответствующий сайт. Абзац первый исследуемого пункта распределяет бремя доказывания неправомерного размещения материала, содержащего объект интеллектуальной собственности, третьими лицами на владельца сайта, т.е. на администратора доменного имени, по смыслу абз. 3 п. 78 Постановления № 10. Вместе с тем в случае с информационными посредниками, пре-

доставляющими вычислительные мощности для целей опубликования материалов и информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ситуация осложняется, например, несколькими уровнями доменных имен.

Московским городским судом рассматривалось дело № 3-0935/2023 от 18 мая 2023 г.<sup>17</sup> по исковому заявлению ООО «Вольгафильм» к ООО «Юкоз Медиа» о защите исключительного права на аудиовизуальное произведение «Война миров: Вторжение», размещенное на странице веб-сайта: [sinemator.ucoz.net](http://sinemator.ucoz.net). Установление владельца веб-сайта осуществлялось с использованием веб-сервиса Whois, согласно сведениям из которого администратором доменного имени [sinemator.ucoz.net](http://sinemator.ucoz.net) является ответчик. Координационным центром доменов .RU/.РФ в разделе «Как устроен Интернет» опубликована информация, согласно которой система доменных имен имеет определенную иерархию<sup>18</sup>, т.е. любое доменное имя можно разделить на уровни по точкам слева направо. В рассматриваемом случае:

- «sinemator» – домен третьего уровня;
- «ucoz» – домен второго уровня;
- «ru» – домен первого уровня.

Доменное имя «sinemator» по своей сути является субдоменом домена «ucoz», тем не менее это разные доменные имена, которые адресуют к разным веб-сайтам. Как указал Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 11 октября 2016 г. № C01-565/2015 по делу № А75-3512/2014, не значит, что администратор доменного имени второго уровня осуществляет либо вправе осуществлять администрирование доменных имен третьего уровня, внесение, удаление или изменение ресурсных записей в рамках доменного имени уровня третьего уровня; его администрирование осуществляется собственно администратором доменного

<sup>15</sup> Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 мая 2024 г.) // Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] URL: <https://www.vsrfr.ru/documents/all/33621/> (дата обращения: 30 июля 2024 г.).

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Решение Московского городского суда по делу № 3-0935/2023 от 18 мая 2023 г. // Официальный сайт судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil/details/a2b045b1-da0b-11ed-86af-9d472de74f98> (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

<sup>18</sup> Как устроен Интернет // Официальный сайт Координационного центра доменов .RU/.РФ [Электронный ресурс] URL: <https://cctld.ru/help/wiki/kak-ustroen-internet/> (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

имени третьего, а не второго уровня<sup>19</sup>. Сущность веб-сервисов, предоставляющих вычислительные мощности своим пользователям для конструирования веб-сайтов на отдельном субдомене (доме не третьего уровня) такова, что администратор домена второго уровня (ответчик по делу) не только не имеет возможности влиять на информацию и материалы, распространяемые действительным нарушителем (пользователем услуг ответчика), но и в целом не является владельцем указанного веб-сайта, т.к. выделяет для пользователя отдельный домен. Более того, обязанности администратора, созданного пользователем веб-сайта, несет сам пользователь, в силу опубликованной ответчиком оферты (п. 2.1.5. оферты)<sup>20</sup>. Вместе с тем информационный посредник не вправе раскрыть персональные данные пользователя физического лица без его согласия, если такое требование поступает от правообладателя в целях установления непосредственного нарушителя, ведь из таких действий вытекает риск нарушения ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»<sup>21</sup>, однако такая возможность сохраняется при вынесении судом определения об истребовании доказательств для целей установления действительного нарушителя права. Таким образом, непосредственным нарушителем интеллектуальных прав является пользователь интернет-сервиса, а установленная в абз. 3 п. 78 Постановле-

ния № 10 презумпция в аналогичных случаях применению не подлежит, в то время как в практике Московского городского суда она применяется на постоянной основе во всех аналогичных делах без установления действительного нарушителя и привлечения его к судебному разбирательству<sup>22</sup>.

Более того, в большинстве случаев информационный посредник несет бремя возмещения судебных расходов. Для крупных конструкторов сайтов, хостинг-провайдеров количество дел является существенным, например, в отношении ООО «Юкоз Медиа» (ответчик по исследуемому делу) в период 2016–2024 гг. подано 1111 исковых заявлений по данной категории дел, т.е. в среднем больше 10 исковых заявлений в месяц за указанный период лишь в отношении одного юридического лица. По некоторым делам, с данного ответчика были взысканы не только расходы на уплату государственной пошлины, но и расходы на проезд, отправку почтовых отправлений<sup>23</sup>.

Решая данное дело, Московским городским судом было указано, что с ответчика, как стороны спора, не в пользу которой вынесено судебное решение, подлежат взысканию расходы истца на уплату государственной пошлины за обращение в суд. Разумеется, взыскание судебных расходов, в том числе на уплату государственной пошлины, не является мерой гражданско-правовой ответственности, от которой освобождены инфор-

<sup>19</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 г. № С01-565/2015 по делу № А75-3512/2014 // Картоoteca арбитражных дел «Мой Арбитр» [Электронный ресурс] URL: [https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fd753b59-e498-4af8-b37b-cfaf1c9a3a45/8b43ce47-47f8-4a6c-9a9c-ddcd7444d241/A75-3512-2014\\_20161011\\_Reshenija\\_i\\_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True](https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fd753b59-e498-4af8-b37b-cfaf1c9a3a45/8b43ce47-47f8-4a6c-9a9c-ddcd7444d241/A75-3512-2014_20161011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True) (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

<sup>20</sup> Лицензионное соглашение ООО «ЮКОЗ МЕДИА» // Официальный веб-сайт конструктора сайтов uCoz [Электронный ресурс] URL: <https://www.ucoz.ru/terms/> (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

<sup>21</sup> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3451.

См., также: *Непомнящая Н.А.* Гражданско-правовое регулирование деятельности информационных посредников: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. – Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, 2019. – 179 с.

<sup>22</sup> См., например: Решение Московского городского суда по делу № 3-1093/2024 от 17 июня 2024 г. // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/110544d0-2cb7-11ef-a637-93055f3b86ab> (дата обращения: 25 июля 2024 г.), Решение Московского городского суда по делу № 3-0292/2024 от 26 февраля 2024 г. // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/cab42e90-d4b1-11ee-b32d-c516c9e24d9b> (дата обращения: 25 июля 2024 г.), Решение Московского городского суда по делу № 3-0235/2024 от 26 февраля 2024 г. // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/2d25cfe0-d712-11ee-b995-bfa00ed5646d> (дата обращения: 25 июля 2024 г.), Решение Московского городского суда по делу № 3-2268/2023 от 8 декабря 2023 г. // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/d0063690-9839-11ee-9610-dd83525a287d> (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

<sup>23</sup> Решение Московского городского суда по делу № 3-0004/2022 от 14.07.2022 // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil/details/33dd01c1-f9b9-11eb-ac25-5d752de44f7c> (дата обращения: 25 июля 2024 г.).

мационные посредники в силу ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ. Однако информационные посредники не являются и непосредственными нарушителями. Сформулированное подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ право предъявить требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицам, которые могут пресечь такое нарушение, становится средством злоупотребления, хотя своей изначальной целью имеет обеспечение наиболее быстрой реакции на нарушение интеллектуальных прав. Информационный посредник не имеет ни материального, ни процессуального собственного интереса в содержании вынесенного решения, он выполняет лишь техническую функцию, и потому должен быть привлечен к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в отношении прав и обязанностей которого будет приниматься судебное решение, а также на которого судом будет наложена обязанность предоставить регистрационные и учетные данные непосредственного нарушителя (путем вынесения определения об истребовании доказательств), и обязанность запретить создание технических условий, которые позволяют пользователю размещать, распространять и иным образом использовать объект интеллектуальной собственности на конкретном веб-сайте. Именно непосредственный нарушитель должен быть привлечен в качестве ответчика по делу, с которого правомерно взыскание не только судебных расходов, но и компенсации за нарушение исключительного права.

Как обоснованно указывает Верховный Суд РФ в Определении от 2 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-8475 по делу № А40-130659/2019, общее правило отнесения судебных расходов на ответчика обусловлено тем, что истцу пришлось обратиться

в суд с требованием о защите права, нарушенного ответчиком, т.е. расходы возлагаются на лицо, следствием чьих действий явилось нарушение права истца<sup>24</sup>. Более того, указанная правовая позиция является прямым следствием разъяснений, данных Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»<sup>25</sup>. Так, в пункте 19 этого Постановления определено, что издержки, связанные с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком, не подлежат возмещению<sup>26</sup>. Как указывал ранее Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 11 июля 2017 г. № 20-П, формы проявления дифференциации правил распределения судебных расходов являются правомерными и «соотносятся общим правилом в зависимости от объективных особенностей судебных процедур и лежащих в их основе материальных правоотношений»<sup>27</sup>. Учитывая данные разъяснения и обращая внимание на то, что в условиях невозможности заявления требований, связанных с мерами гражданско-правовой ответственности, в отношении информационного посредника, а также тем, что установление виновности информационного посредника в данной категории дел не происходит (т.к. он при соблюдении предъявляемых к нему условий не может быть виновным в факте нарушения в принципе), возложение на него бремени несения судебных расходов представляется необоснованным.

Возвращаясь к социальным предпосылкам установления пределов ответственности информационного посредника, стоит сказать, что изначальная и глубинная цель вносимых в законодательство изменений заключалась в обеспечении

<sup>24</sup> Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. N 305-ЭС21-8475 по делу N А40-130659/2019 // Документ опубликован не был.

<sup>25</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2016.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б. Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр»».

быстрой реакции на нарушение интеллектуальных прав без существенного ограничения предпринимательской деятельности информационного посредника. Большинство информационных посредников (конкретные примеры которых были рассмотрены выше) предпринимает все необходимые действия по временной блокировке веб-сайтов в течение 24 часов с момента поступления соответствующего требования с подтверждающими документами до момента вынесения судебного решения, подтвердившего правомерность заявленных требований, а также обращаются к непосредственному нарушителю. Однако обеспечивая своевременную реакцию на нарушение, информационный посредник в последующем становится ответчиком по делу о нарушении интеллектуальных прав; на него возлагается обязанность, которая выполнена еще до вынесения соответствующего судебного решения; и дополнительно он обременяется возмещением заявленных ответчиком судебных расходов.

**Вывод.** Историко-правовой анализ предпосылок формирования правового статуса информационного посредника позволил проанализировать истинную общественную потребность и запрос на нормативное регулирование исследуемого института. Очевидно, что за 11 лет существования в российском законодательстве фигуры информационного посредника возникла явная необходимость во внесении изменений модель правового регулирования ответственности последнего, которая теперь должна учитывать сформированную Московским городским судом и высшими судебными инстанциями правоприменительную практику как по материальным, так и по процессуальным вопросам, большинство из которых отмечены и в иных научных исследованиях, составляющих базу российской правовой доктрины информационного и интеллектуального права<sup>28</sup>.

При последующем конструировании модели правового регулирования института информационного посредника следует обратить особое внимание на следующее:

1. Расширение признаков, которые позволяют признать то или иное лицо информационным посредником. При решении данного вопроса необходимо руководствоваться разъяснениями, которые дал Президиум Верховного Суда РФ в ранее упомянутом Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 29 мая 2024 г. В частности, высшая судебная инстанция отметила необходимость учета наличия или отсутствия непосредственной финансовой выгоды от неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности.

2. Разрешение вопроса об обоснованности распределения судебных расходов по делам с участием информационных посредников при отсутствии их вины и осуществлении всех действий, которые требуются от добросовестного участника гражданского оборота в целях пресечения нарушения интеллектуальных прав авторов и правообладателей. В данном случае особое внимание следует обратить, в том числе, и на определение «необходимых и достаточных мер для пресечения нарушения интеллектуальных прав», с учетом того, что информационный посредник не является медиатором или органом отправления правосудия и не имеет полномочий на разрешение гражданско-правовых споров о наличии или отсутствии права на результат интеллектуальной деятельности.

3. Достижение баланса между интересами правообладателя и информационного посредника. Как уже указывалось, информационный посредник не имеет материальной или процессуальной заинтересованности в вынесенном судебном решении, и в случае правомерности поступившего

<sup>28</sup> См. например: *Серго А.Г.* Роль информационных посредников в защите интеллектуальных прав // Авторское право – ключевой элемент цифровой экономики. Теневая экономика в сфере интеллектуальной собственности: Сборник тезисов докладов по итогам международных научно-практических конференций, Москва, 20–26 мая 2021 г. – Москва: Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 2021. – С. 25–33.

*Щеклина М.С.* Информационный посредник в сети Интернет: недостатки правового положения // Молодой ученый. – 2021. – № 21(363). – С. 318–319.

*Яценко Т.С.* Онлайн-диффамация проблема ее пресечения мерами гражданского права // Закон. – 2024. – № 1. – С. 29–38. – DOI 10.37239/0869-4400-2024-21-1-29-38

требования от правообладателя их усилия в пресечении нарушения совпадают по направленности. Вместе с тем информационный посредник является слабой стороной правоотношений, обязанной в определенный срок произвести не-

обходимые и достаточные меры для пресечения нарушения интеллектуальных прав, не являясь при этом судебным органом, и становясь проигравшей стороной по исковому заявлению правообладателя.

#### Список литературы:

1. *Непомнящая Н.А.* Гражданско-правовое регулирование деятельности информационных посредников: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2019. – 179 с.
2. *Серго А.Г.* Роль информационных посредников в защите интеллектуальных прав // Авторское право – ключевой элемент цифровой экономики. Теневая экономика в сфере интеллектуальной собственности: Сборник тезисов докладов по итогам международных научно-практических конференций, Москва, 20–26 мая 2021 года. – Москва: Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 2021. – С. 25–33.
3. *Смирнов Д.К.* Нарушение интеллектуальной собственности // Молодой ученый. – 2018. – № 10 (196). – С. 128–131.
4. *Тамбовцев В.Л.* Возникновение институтов: методолого-индивидуалистический подход // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 83–96.
5. *Толмачев Ю.Н.* Аудио-видео пиратство в России и мире: вчера, сегодня. Завтра? / Ю.Н. Толмачев // Проблемы в российском законодательстве. – 2010. – № 3. – С. 300–302.
6. *Шатковская Т.В.* Смысл и назначение современных историко-правовых исследований // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 2. – С. 10–14.
7. *Щеклеина М.С.* Информационный посредник в сети Интернет: недостатки правового положения // Молодой ученый. – 2021. – № 21(363). – С. 318–319.
8. *Яценко Т.С.* Онлайн-диффамация проблема ее пресечения мерами гражданского права // Закон. – 2024. – № 1. – С. 29–38. – DOI 10.37239/0869-4400-2024-21-1-29-38.

Научная статья  
УДК 341.17 + 347.78

**Для цитирования:**

*Шугуров М.В., Шугурова И.В.* Развитие правового режима ответственности онлайн-посредников в сфере защиты авторских прав в рамках ЕС // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 165–195.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_16

**For citation:**

*Shugurov, M.V./I Shugurova, I.V.* Development of the legal regime for the liability of online intermediaries in the field of copyright protection within the EU // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 165–195. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_16

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_16

## Развитие правового режима ответственности онлайн-посредников в сфере защиты авторских прав в рамках ЕС



**М.В. Шугуров,**

*доктор философских наук, профессор кафедры международного права  
Саратовской государственной юридической академии  
г. Саратов, Россия*



**И.В. Шугурова,**

*кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права  
Саратовской государственной юридической академии  
г. Саратов, Россия*

*Рассматривается роль и значение правового режима ответственности онлайн-посредников, а также условий освобождения от нее в целях увеличения легального оборота проприетарного контента в цифровой среде. Предметом исследования является правовая политика ЕС, направленная на развитие правового режима ответственности онлайн-посредников как важного фактора повышения уровня защиты авторских прав на Едином цифровом рынке в трансграничном аспекте. Цель статьи – раскрыть объективные факторы и логику развития правовой политики ЕС по совершенствованию режима ответственности онлайн-провайдеров. Это связано с тем, что добровольные меры не могут обеспечить все достаточные гарантии для защиты прав пользователей, а также для защиты интересов правообладателей, поскольку в этом случае политика платформ*

реализуется по их собственному усмотрению. Однако добровольные меры выходят за рамки нейтральности посредников, на которой основан режим освобождения от вторичной ответственности. В качестве перспективного пути решения этой проблемы ЕС рассматривает повышение прозрачности мер по фильтрации и блокировке загружаемого контента. Это означает, что онлайн-посредники должны полностью раскрывать типы мониторинга, фильтрации, удаления и другие меры принуждения, которые они используют, а также процедуры, регулирующие их использование. Отмечается, что совершенствование режима ответственности онлайн-посредников в ЕС прямым и обратным образом связано с модернизацией авторского права ЕС в условиях функционирования Единого цифрового рынка. Делается вывод, что ответственность онлайн-посредников регулируется различными инструментами наднационального права ЕС, что актуализирует значимость реализации сбалансированного подхода во избежание возможных коллизий, а также необходимость повышения степени правовой определенности. Особое место отведено анализу соотношения положений Директивы 2019/790 и Акта о цифровых услугах (DSA).

#### Ключевые слова:

авторское право; онлайн-посредники; Европейский Союз; защита исключительных прав; пользовательский контент; ответственность; правоприменение; фильтры

#### Введение

В условиях цифровых трансформаций, осуществляющихся в рамках Цифровой повестки ЕС, кардинальным образом усилилась роль провайдеров услуг информационного общества, выполняющих посреднические функции (online intermediaries/OIs). Зачастую они именуется онлайн-провайдеры (online service providers/OSPs). Их функции заключаются в размещении, передаче и доведении информации до сведения общественности. Как подчеркивает А. Гуадамуз, возрастание роли онлайн-посредников как центров обмена информацией затрагивает самые разные интересы, начиная от обеспечения безопасности и заканчивая достижением конфиденциальности, что требует установления гибкого баланса в процессе правового регулирования их деятельности, в том числе в отношении режима их ответственности<sup>1</sup>.

Поддерживаемый онлайн-посредниками оборот пользовательского контента имеет непосредственное отношение не только к вопросам безопасности, но и к соблюдению прав интеллектуальной собственности. На этом фоне заметной

и влиятельной категорией провайдеров услуг информационного общества стали онлайн-сервисы, предоставляющие доступ к охраняемому авторским правом контенту, загружаемому пользователями без участия правообладателей (online content sharing service providers/OCSSPs). Как следствие, их функционирование непосредственно затрагивает интересы правообладателей и актуализирует вопрос о степени их воздействия на условия использования произведений и других охраняемых объектов, а также на получение авторами и правообладателями соответствующего вознаграждения.

Именно этим во многом объясняется то внимание, которое привлекает к себе проблематика направлений модернизации правового режима ответственности онлайн-посредников в ее разных формах, сопряженная с вопросами обоснованности принятия в отношении них правоприменительных мер в случаях нарушений прав интеллектуальной собственности. Данного рода вопросы обсуждаются в рамках ВОИС<sup>2</sup>, а также на уровне научно-экспертного сообщества<sup>3</sup>. В недавно изданной коллективной монографии зарубежных авторов

<sup>1</sup> Guadamuz A. Developments in intermediary liability // Research handbook on EU internet law / ed. by A. Savin and J. Trzaskowski. – Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2014. – P. 336.

<sup>2</sup> Edwards L. Role and responsibility of Internet Intermediaries in the field of copyright and related rights (WIPO Study, 2011). URL: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4142&plang=EN> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>3</sup> См.: Hoffman T., Sagar S. Intermediary liability in the Digital Common Market from the E-Commerce Directive to the Digital Services Act // Internet, Law and Politics E-Journal. 2021. №. 34. P. 1–12; The responsibilities of online service providers / ed. by M. Taddeo, L. Floridi. Oxford, New York: Springer, 2017; Edwards L. The problem of intermediary provider liability // The new legal framework for e-Commerce in Europe. Oregon: Hart Publishing, 2005. P. 93–100; Buiten M.C., Streef A. de, Peitz M. Rethinking liability rules for online hosting platforms // International Journal of Law and Information Technology. 2020. Vol. 28. Issue 2. P. 139–166.

отражена практически вся палитра современных доктринальных подходов к осмыслению природы и направлений совершенствования режима ответственности онлайн-посредников, в том числе в сравнительно-правовом контексте<sup>4</sup>. Одновременно с этим данная проблематика самым активным образом обсуждается в отечественной юридической науке<sup>5</sup>, а также учеными из стран СНГ<sup>6</sup>.

Практический смысл исследования эффективности правового режима ответственности онлайн-посредников, а также концептуализация направлений его возможного совершенствования заключается в достижении безопасности онлайн-среды. В качестве важных аспектов это предполагает не только надежную защищенность информационных прав пользователей, но и защищенность прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также материальных интересов авторов и правообладателей. Именно на достижение этих целей направлено, в частности, закрепление в российском законодательстве механизма подачи уведомлений о нарушении прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, а также порядок блокировки мобильных приложений и ресурсов в случае установления факта нелегального распространения объектов авторских и смежных прав<sup>7</sup>.

В силу трансграничного характера цифровой среды достаточно остро стоит вопрос о сближении подходов различных государств, входящих

в интеграционные объединения, к регулированию вопросов соблюдения прав интеллектуальной собственности в онлайн-среде и роли онлайн-посредников в этом процессе. Так, на уровне ЕАЭС вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет и взаимодействия правообладателей и цифровых платформ только стали оформляться в качестве одного из направлений интеграционного сотрудничества в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности<sup>8</sup>. В свою очередь опыт ЕС показывает, что совершенствование режима ответственности онлайн-посредников прямым и обратным образом связано с модернизацией авторского права на региональном уровне *acquis communautaire*<sup>9</sup>.

*Несмотря на все современные политические коллизии, системное рассмотрение направлений и результатов правовой политики ЕС в сфере развития правового режима ответственности онлайн-посредников применительно к решению задачи повышения уровня защиты исключительных авторских и смежных прав имеет не только сугубо научный, но и практический смысл для России, а также для государств ЕАЭС. Во многом это определяется возможностями рецепции и дальнейшей адаптации некоторых правовых подходов, апробированных в ЕС. Одновременно можно видеть, что в отечественной науке подобного рода заинтересованность проявляется вполне наглядным образом<sup>10</sup>.*

<sup>4</sup> Oxford handbook of the intermediary liability / ed. by G. Frosio. Oxford: Oxford University Press, 2020.

<sup>5</sup> См.: *Иванов Н.В.* Информационный посредник как субъект гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 34–42, № 3. С. 44–51; *Калятин В.О.* О некоторых тенденциях развития законодательства об ответственности интернет-провайдеров // Закон. 2012. № 7. С. 27–34; *Касьянов А.С.* Информационные посредники: понятие, признаки, виды // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2024. № 1. С. 17–26, № 2. С. 20–27; *Джамалудинова З.Г.* Провайдер как посредник в процессе распоряжения исключительными правами в сети Интернет // Закон и право. 2019. № 9. С. 75–76; *Геец К.В.* Ответственность информационных посредников за нарушение интеллектуальных прав. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/liability-of-information-intermediaries-for-violation-of-intellectual-rights?ysclid=lvlbcwejmt918270927> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>6</sup> *Арзыматова Э.Б.* Вопросы ответственности интернет-провайдеров за нарушение авторских и смежных прав // Modern Science. 2019. № 10-3. С. 26–31.

<sup>7</sup> Ст. 1 Федерального закона от 8 июня 2020 г. №177-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080030?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>8</sup> См.: *Шугуров М. В.* Перспективы координации защиты прав интеллектуальной собственности в цифровой среде в рамках Евразийского экономического союза // Журнал прикладных исследований. 2021. Т. 6. № 6. С. 573–579.

<sup>9</sup> *Sag M.* Internet safe harbors and the transformation of copyright law // Notre Dame Law review. 2018. Vol. 93. Issue 2. P. 499–564; *Angelopoulos C.* European intermediary liability in copyright: A tort-based analysis. The Netherlands: Kluwer Law International 2016.; *Kulk St.* Internet intermediaries and copyright law: EU and US perspectives. The Netherlands: Kluwer Law International, 2019.

<sup>10</sup> *Энтин В.Л.* Интеллектуальная собственность в праве Европейского союза. М.: Статут, 2018. – 178 с.; *Васичкин К.А.* Регулирование деятельности информационных посредников в целях охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет по законодательству России, США и ЕС // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1180–1184.



В связи с этим актуализируется потребность в проведении комплексного исследования правовой политики ЕС, направленной на развитие правового режима ответственности онлайн-посредников в единстве ее стратегических, законодательных и правоприменительных аспектов в формате согласованности на уровне *acquis communautaire*. Это имеет непосредственное значение для обеспечения гармонизации на уровне государств – членов в качестве важного способа повышения уровня защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности на Едином цифровом рынке ЕС в трансграничном аспекте.

Предметом исследования в рамках настоящей статьи является процесс совершенствования правового режима ответственности онлайн-посредников с особым акцентом на ответственности OCSSPs, которые выполняют функции хостинга и одновременно распространения контента, определенный массив которого представляет собой охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

Цель исследования заключается в раскрытии объективных предпосылок, логики и результатов правовой политики ЕС по совершенствованию режима ответственности онлайн-посредников в качестве факторов повышения эффективности защиты исключительных прав в цифровой среде.

## **1. Ответственность онлайн-посредников в сфере защиты исключительных прав: теоретические вопросы**

### **1.1. Ответственность онлайн-посредников: правовая модель нейтральности**

Фундаментальной задачей правовой политики ЕС в сфере интеллектуальной собственности в рамках Единого цифрового рынка выступает обеспечение, с одной стороны, как можно большей доступности охраняемого контента, а с другой – достижение надежной защищенности материальных интересов авторов и правообладателей. Вместе с тем следует учитывать, что цифровая эпоха привнесла с собой новые формы нарушений прав интеллектуальной собственности, которые свя-

заны в том числе с пространством функционирования онлайн-посреднических сервисов. Функционирование целого ряда цифровых платформ затрагивает отношения, регулируемые правом интеллектуальной собственности. В качестве таковых укажем на посредников электронной коммерции (Amazon, eBay, Alibaba), поисковые системы (Google, Yahoo!, Baidu, MSN), а также на платформы социальных сетей, оказывающих помощь в создании и распространении контента (LinkedIn, YouTube, Ohmynews)<sup>11</sup>. В целом, все они предстают не просто как онлайн-сервисные платформы (OSPs), а как платформы, предоставляющие на коммерческой основе услуги по распространению контента (OCSSPs).

В начале XXI века онлайн-посредники преимущественно являлись техническими игроками, которые практически не участвовали в генерировании контента, а также управлении и контроле за ним. По этой причине согласно доминирующей доктрине основная функция онлайн-посредников, относящихся к категории OSPs, заключается в модерации контента, понимаемой в качестве действий технического характера, которые осуществляются в рамках процесса передачи. При этом модерация не изменяет характера и не оказывает воздействия на целостность передаваемой информации.

Следует напомнить, что в основе возникшего более чем два десятилетия назад правового режима ответственности онлайн-посредников лежала идея о том, что онлайн-посредники, которые размещают или делают доступным пользовательский контент, должны реагировать на нарушения только после того, как узнают от правообладателей о фактах таких нарушений. В круг их действий входило удаление элементов контента на основании полученных уведомлений, а также блокировка доступа к нему. Такова суть концепции ответственности, основанной на знаниях. Закрепление указанных обязанностей означает, что в случае их невыполнения онлайн-посредники автоматически становятся адресатами правоприменительных мер административного, гражданско-правового и уголовно-правового характера.

<sup>11</sup> Современная классификация приведена: Bertolini A. et al. Ibid., P. IV.

Иными словами, в основе рассматриваемого режима находится постулат нейтральности онлайн-посредников, означающий их дистанцирование от действий, нарушающих права интеллектуальной собственности, т.е. дистанцирование от пользовательского контента и его характера, а также от материальных интересов обладателей исключительных прав. В целом данный режим предполагает гибкий алгоритм, позволяющий посредникам содействовать удовлетворению интересов правообладателей, но без ущерба для свободного потока информации<sup>12</sup>. Основной «центр тяжести» рассматриваемого режима – это достаточно четко определенные в законодательстве механизмы процедур уведомления и удаления, которые, как правило, далее подвергаются содержательному расширению на уровне саморегулирования цифровых платформ. Последнее в литературе рассматривается в качестве вспомогательного инструмента обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности<sup>13</sup>. Нейтральность стала стержнем так называемой «безопасной гавани» (safe harbour), означающей освобождение онлайн-посредников от ответственности при соблюдении ими целой серии условий, суть которых заключается в надлежащем выполнении онлайн-посредниками своих функций.

В Директиве 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в частности электронной коммерции, на внутреннем рынке<sup>14</sup> (далее – Директива об электронной коммерции) обязанности онлайн-посредников в отношении модерации пользовательского контента и реагирования на нарушения исключительных прав закрепляются как фронтально (обязан-

ность «уведомлять и удалять», п. 46), так и косвенно, т.е. в форме указания на действия, не совершение которых не освобождает от ответственности (ст. 12–14). Закрепление, наряду с обязанностями, режима «безопасной гавани» в национальном законодательстве государств – членов ЕС<sup>15</sup>, как и в государствах из других регионов современного мира, стало ответом на претензии, выдвигаемые правообладателями к онлайн-посредникам и отражающие специфический подход к миссии онлайн-посредников.

В связи с тем, что судебное преследование пользователей со стороны правообладателей со временем стало оказывать негативное воздействие на развитие креативного бизнеса, правообладатели, как аргументированно было показано Н. Элкин-Корен, переключили свое внимание на преследование онлайн-посредников<sup>16</sup>. В начале 1990-х гг. некоторые онлайн-посредники в США были привлечены к ответственности за нарушение авторских прав, которые совершили их подписчики, в полном соответствии со стандартом ответственности, предполагающей активную позицию субъектов права в отношении причины ущерба. В рассматриваемом случае это означает стремление к экономической или иной выгоде, связанной с неправомерным использованием объектов исключительных прав.

В решении по делу *Playboy v. Frena* суд постановил, что оператор онлайн-системы BBS, на которой были загружены несанкционированные копии фотографий истца, защищенных авторским правом, несет прямую ответственность за нарушение авторских прав (ответственность за несанкционированное распространение и показ)<sup>17</sup>. Осуществление онлайн-посредниками своих функций ин-

<sup>12</sup> *Eecke P. van* Online service providers and liability: A Plea for a balanced approach // *Common Market Law Review*. 2011. Vol. 48. № 5. P. 1455–1502.

<sup>13</sup> *Wang J.* Regulating hosting ISPs' responsibilities for copyright infringement. The freedom to operate in the US, EU and China. Singapore: Springer Nature, 2018. P. 199–228.

<sup>14</sup> Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspect of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal market (Directive on electronic commerce) // *Official Journal of the European Union* L 178, 17.7.2000. P. 1–16.

<sup>15</sup> EUIPO. The liability and obligation of intermediary service provider in the European Union (August 2019). URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2974f7eb-1bc5-11ea-8c1f-01aa75ed71a1> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>16</sup> *Elkin-Koren N.* Making technology visible: Liability of internet service providers for peer-to-peer traffic // *New York University Journal of Legislation and Public Policy*. 2005. № 9. P. 34–35.

<sup>17</sup> *Playboy Enterprises, Inc v. Frena*, 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993). URL: <https://casetext.com/case/playboy-enterprises-inc-v-frena> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

терпретировалось в указанном деле сквозь призму такой категории авторского права, как акт доведения до всеобщего сведения, которое, как известно, требует разрешения правообладателей. В целом можно констатировать, что в США, как, впрочем, и в ЕС, в 1990– начале 2000-х гг. баланс интересов между правообладателями и провайдерами сместился в сторону обладателей прав на контент, что вызвало потребность в перебалансировке.

В большинстве случаев национальным законодателям и судам удалось отразить «атаки» правообладателей на онлайн-посредников и подтвердить их нейтральный, т.е. сугубо посреднический статус. В сущности, именно такой статус, элементом которого является специфическая правовая конструкция ответственности, ассоциируемая с режимом «безопасной гавани», выступил важнейшим условием развития Интернета.

Одновременно следует пояснить, что формирование и развитие правового режима ответственности онлайн-посредников происходит в рамках доктринальной конструкции, которая призвана отразить особенность ответственности онлайн-посредников. В частности, в научной литературе и экспертной среде проводится различие между моральной и социальной ответственностью (responsibility) онлайн-посредников и собственно их юридической ответственностью (liability)<sup>18</sup>. Между тем собственно юридическая ответственность онлайн-посредников не является гомогенной и существует в таких формах, как административная, гражданская и уголовная ответственность. Однако специфический контур правовой конструкции ответственности онлайн-посредников задается такими категориями, как прямая и вторичная (косвенная) ответственность.

Как отмечают О.А. Рузакова и Е.С. Гринь, в США на основании Закона об авторском праве в цифровом тысячелетии (далее – DMCA) 1998 г. владель-

цы авторских прав могут привлекать VR-платформы к вторичной ответственности за нарушения, совершенные пользователями<sup>19</sup>. К аналогичному выводу приходят и другие авторы, рассматривающие статус информационных посредников в зарубежных странах. Констатируется, что последние несут прямую ответственность за свои действия либо косвенную или вторичную ответственность за действия своих пользователей<sup>20</sup>.

В качестве пояснения обратимся к законодательству США, где в свое время был дан старт динамичному развитию Интернета. В американской доктрине уже в 1980-х гг. сформировались достаточно четкие представления относительно ответственности третьей стороны за нарушения авторских прав. Во-первых, это субсидиарная ответственность (*vicarious liability*), подразумевающая, что третья сторона может быть привлечена к ответственности за противоправную деятельность, если она имеет право и возможность контролировать эту деятельность и получать от нее финансовую прибыль. Иными словами, субсидиарная ответственность – это ответственность за действия других лиц. Во-вторых, это вспомогательная ответственность (*contributory liability*), которая распространяется на третьи стороны, которые знали о противоправной деятельности и способствовали ей<sup>21</sup>. Данные конструкции, воплощенные в законодательстве и правовой позиции судов, применялись к интернет-провайдерам. В рассматриваемом случае для того, чтобы избежать ответственности, например, за нарушение авторских прав, провайдеры должны доказать, что не знали о противоправной природе материалов, не способствовали правонарушению, а также не получили никакой финансовой выгоды от правонарушения.

В сущности, *vicarious liability* и *contributory liability*, как показывает Л.В. Щербачева, являются видами вторичной ответственности (*secondary*

<sup>18</sup> Bertolini A. et al. Liability of online platforms / Study. Panel for the Future of Science and Technology. February 2021. P. 24–25. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS\\_STU\(2021\)656318\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf) (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>19</sup> Рузакова О.А., Гринь Е.С. Вопросы защиты интеллектуальной собственности в области технологий виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 49. С. 515.

<sup>20</sup> Казаков Н.А. Информационные посредники в праве зарубежных стран // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-3 (55). С. 221.

<sup>21</sup> Sloot B. van der Welcome to the jungle: the liability of Internet intermediaries for privacy violations in Europe // Journal of International Commercial Law and Technology. 2015. Vol. 6. Issue 3. P. 211.

*liability*)<sup>22</sup>, доктрина которой получила дальнейшее развитие и закрепление DMCA<sup>23</sup>, который проводит различие между (1) провайдерами, предоставляющими доступ к сетям и передачу данных через эти сети (провайдеры доступа/просто каналы), (2) провайдерами, временно хранящими материалы на своих серверах (провайдеры кэширования), (3) провайдерами, которые хранят информацию или размещают веб-сайты (хостинг-провайдеры) и (4) провайдерами, которые предлагают ссылки на веб-сайты или делают контент доступным для поиска (поставщики поисковых систем).

Указанный вид ответственности имеет непосредственное отношение к режиму «безопасной гавани». Свое четкое законодательное закрепление положение о «безопасной гавани», а точнее положение о «безопасных гаванях», специфицированных применительно к различным категориям онлайн-посредников, получило в DMCA. «Безопасную гавань» как таковую можно охарактеризовать в качестве режима иммунитета онлайн-посредников, который возникает в случае удаления ими материала, нарушающего авторские права, по первому уведомлению. Однако это не означает полного и безусловного освобождения онлайн-посредников от ответственности. В частности, второй титул DMCA, который называется Закон об ограничении ответственности за нарушение авторских прав в сети и который вносит изменения в титул 17 свода законов США, содержит § 512, в котором упоминается, что провайдер не несет ответственности за нарушение авторских прав. Таким образом, провайдеры освобождены только от прямой, но не от субсидиарной ответственности (*vicarious liability*). Наряду с этим законодательство США поощряет, но не требует от онлайн-посредников реализации активной позиции в борьбе с незаконным контентом.

В частности, в § 512 DMCA речь идет о *vicarious liability*, когда ответственность наступает, если лицо имеет возможность контролировать дейст-

вия нарушителя, но не предпринимает действия для пресечения правонарушения и одновременно извлекает выгоду. В свою очередь *contributory liability* представляет собой ответственность за соучастие в нарушении, где ключевую роль играет именно факт информированности о совершающемся правонарушении. Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является доказанный факт финансовой выгоды от противоправной деятельности, а также имевшаяся возможность контролировать такую деятельность и непосредственное (прямое) причинение вреда.

В целом рассматриваемый режим стал инструментом правовой политики по развитию Интернета и информационного общества, принимающей во внимание текущую ситуацию. Она заключалась в том, что многие сайты *a priori* не имели технической возможности контролировать загружаемый пользовательский контент, а также отслеживать и фильтровать каждую транзакцию, совершаемую их клиентами. Тем не менее, даже после закрепления законодательных положений о «безопасной гавани» правообладатели продолжали в судебном порядке преследовать онлайн-посредников. Пытаясь предотвратить предложения к продаже контрафактных товаров и пиратской продукции, правообладатели стали ссылаться на доктрину соучастия в нарушении прав в отношении онлайн-посредников, которые предоставляют услуги, позволяющие нарушать исключительные права. Однако в последующей судебной практике, имевшей место в момент закрепления принципа «безопасной гавани» в законодательстве, прямая ответственность была заменена на косвенную (вторичную) ответственность.

Так, в известном деле «*Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-line Commc'n Serv., Inc.*»<sup>24</sup>, а затем по делу «*CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.*»<sup>25</sup>, американский суд постановил, что интернет-провайдеры, предоставляющие доступ к Интернету, не могут быть

<sup>22</sup> Щербачева Л.В. Правовое регулирование деятельности агрегаторов в Соединенных Штатах Америки: особенности и проблемы // Вестник экономической безопасности. 2022. № 1. С. 231–232.

<sup>23</sup> Digital Millennium Copyright Act, §512. URL: <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>24</sup> *Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-line Commc'n Serv., Inc.*, 907 F.Supp. 1361, 1376 (N.D. Cal. 1995). URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/907/1361/2249916/> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>25</sup> *CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.* 373 F. 3d 544 (4th Cir. 2004). URL: <https://casetext.com/case/costar-group-inc-v-loopnet-inc> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

привлечены к ответственности за прямое нарушение авторских прав, поскольку простое владение системой, которую другие используют для изготовления копий, не имеет аспекта воли или причинно-следственной связи, который является необходимым элементом в установлении ответственности.

Американская модель правового режима ответственности онлайн-посредников стала основой для правовой модели режима онлайн-посредников на уровне ЕС и его государств – членов. Однако основания для привлечения к ответственности онлайн-посредников различаются в разных странах ЕС. Различия коренятся в ориентации европейских национальных законодательств на непосредственное закрепление определенных юридических требований, в случае невыполнения которых возникает основание для применения административных, гражданских и уголовных мер. Еще одно системное отличие заключается в том, что DMCA ориентирован главным образом на контент, нарушающий авторские права, тогда как в ЕС данного рода контент рассматривается в качестве составной части незаконного контента как такового.

В американском<sup>26</sup>, а также европейском законодательстве и судебной практике<sup>27</sup> продолжает интенсивно развиваться концепция вторичной ответственности онлайн-посредников. Напомним, что она представляет собой ответственность за факт, связанный с тем, что посредничество OSP способствовало незаконным и вредоносным действиям пользователей. Заметим, что иски относительно вторичных нарушений исключительных прав для правообладателей оказались не менее распространенными, чем иски о первичном нарушении. Вторичная ответственность онлайн-посредников остается, пожалуй, одним из наиболее значимых средств, обеспечивающих правовую защиту для владельцев авторских прав и товарных

знаков в цифровую эпоху. В большинстве юрисдикций ЕС опорой доктрины вторичной ответственности стала доктрина деликтного права и доктрина совместного совершения правонарушения.

По мере развития цифровых технологий онлайн-посредники, особенно наиболее крупные, стали располагать существенными рычагами воздействия, а именно техническими средствами в целях прекращения деятельности, сопряженной с незаконным оборотом контента. В связи с этим правообладатели стали выражать заинтересованность в побуждении и даже принуждении онлайн-посредников к реализации всех имеющихся у последних возможностей по реагированию на нарушения прав интеллектуальной собственности, дополняющих алгоритм «получение уведомления о нарушении – удаление правонарушающего контента». Это нашло свое отражение в стремлении переложить часть бремени и затрат по мониторингу контента – в целях обнаружения нарушений – именно на онлайн-посредников, обеспечивающих распространение и обмен пользовательского контента.

В частности, правообладатели стали склоняться к тому, чтобы обязать онлайн-посредников в судебном порядке устанавливать фильтры или принимать меры по осуществлению мониторинга для выявления действий, нарушающих авторские права, а также более активно осуществлять блокировку. Отмеченная стратегия вполне соответствует такому типу регулирования Интернета, который получил название «контроль за ограничительными точками», что на практике означает введение усиленного наблюдения и надзора<sup>28</sup>. Однако, как показывают специальные исследования, единства судебной практики в европейских государствах, как, впрочем, и в США, по данному вопросу не было достигнуто<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> См.: Beer J. de, Clemmer C. D. Global trends in online copyright enforcement: A non-neutral role for network intermediaries? // *Jurimetrics Journal*. 2009. Vol. 49. Issue 4. P. 375–410; Menell P.S, Nimmer D. Legal realism in action: Indirect copyright liability's continuing tort framework and Sony's De Facto Demise // *UCLA Law Review*, 2007. Vol. 55. Issue 1. P. 178; Bartholomew M., Tehrani J. The Secret life of legal doctrine: The divergent evolution of secondary liability in trademark and copyright law // *Berkeley Tech Law Journal*. 2006. Vol. 21. № 4. P. 1364.

<sup>27</sup> *Secondary liability of internet service providers* / ed. by G.B. Dinwoodie. Switzerland: Springer, 2017.

<sup>28</sup> Goldsmith J.L., Wu T. Who controls the Internet? Illusions of a borderless world. Oxford: Oxford University Press, 2008.

<sup>29</sup> Stalla-Bourdillon S. Sometimes one is not enough! Securing freedom of expression, encouraging private regulation, or subsidizing Internet intermediaries or all three at the same time: the dilemma of Internet intermediaries' liability // *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2012. Vol. 7. Issue 2. P. 154–175.

Далее отметим, что в решении по делу «*Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs*»<sup>30</sup> Суд ЕС пришел к выводу о том, что судебные решения, обязывающие осуществлять фильтрацию контента в целях установления созданного и загруженного контента с точки зрения соблюдения исключительных прав приведут к коллизии с другими правовыми принципами. Помимо этого неизбирательный мониторинг противоречит ст. 15 Директивы об электронной коммерции, в которой недвусмысленно говорится о том, что государства – члены не должны требовать от посредников осуществление контроля за информацией, которую они передают или хранят.

1.2 Изменение природы онлайн-посредников и возникновение элементов правовой неопределенности в рамках конструкции их ответственности

Представляется, что следование модели нейтральности как условия открытой информационной среды – достаточно трудная задача, особенно с учетом давления со стороны противоположных групп интересов – правообладателей и пользователей, а также с учетом эволюции самих онлайн-посредников в направлении превращения их в самостоятельную группу интересов.

Как уже отмечалось, современная панорама онлайн-посредников весьма разнообразна. По замечанию Н. Элкин-Корен, «изменения в характере и функциях онлайн-посредников ставят под сомнение некоторые допущения, лежащие в основе режима иммунитета, и предполагают, что простое ограничения ответственности онлайн-посредников может быть уже недостаточно для защиты прав пользователей»<sup>31</sup>. Дело в том, что сами онлайн-платформы стали продвигать контент, тем самым привлекая себе еще большее количество пользователей и, соответственно, создателей этого контента, осуществляя при этом его монетизацию. Все чаще они стремятся увеличить свой доход за

счет предоставления доступа к проприетарному, а также к пользовательскому контенту. Однако все более очевидными становятся элементы игры в «пинг-понг», когда платформы всякий раз прибегают к защите «безопасной гавани» с тем, чтобы переложить риск, связанный с управлением огромным объемом контента, на правообладателей.

В этих условиях следует признать, что платформы отнюдь не согласны примеривать на себя роль простых брокеров исключительных прав<sup>32</sup>. Безусловно, они действуют в своих интересах. Но в том случае, когда они используют свою рыночную власть в качестве дистрибьюторов, отдавая приоритет своему собственному опубликованному контенту или же контенту своих деловых партнеров, происходит ограничение конкуренции и, как следствие, ограничение доступа к контенту. Одновременно с этим расширение участия онлайн-посредников в публикации контента не гармонирует с их изначальной ролью нейтральных посредников. Так или иначе, исходя из своих интересов, они вырабатывают собственные стратегии в сфере защиты исключительных прав. К тому же крупные компании располагают техническими возможностями по мониторингу и фильтрации контента, блокировке доступа и удалению незаконного контента, а также контролю над персональными данными пользователей. Во многом технические меры реализуются в добровольном порядке.

Глобальные платформы реализуют стратегии в сфере соблюдения и защиты прав интеллектуальной собственности, опираясь на такой формат, как Меморандум о взаимопонимании 2016 г.<sup>33</sup> В нем нашел свое закрепление целый ряд добровольных обязательств правообладателей и онлайн-платформ по предотвращению нарушений прав интеллектуальной собственности в коммерческих масштабах, начиная с детализированных

<sup>30</sup> Judgment of the Court (Third Chamber) of 24 November 2011. *Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, C-70/10. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>31</sup> *Elkin-Koren N.* After twenty years: revisiting copyright liability of online intermediaries // *The Evolution and equilibrium of copyright in the digital age* / ed. by S. Frankel and D. Gervais. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 40.

<sup>32</sup> *Taylor H.* Online Platforms: The New Brokers of Copyrights? An EU Perspective (26 April 2021). P. 3. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3809728](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3809728) (дата обращения: 12 марта 2024 г.).

<sup>33</sup> Memorandum of Understanding (Brussels, 21.06.2016). URL: [https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet\\_en](https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en) (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

процедур уведомления и удаления, а также обязательств по проведению упреждающего мониторинга и реализации контрмер.

Возрастание проактивной позиции, главным образом, крупных онлайн-посредников в сфере защиты прав интеллектуальной собственности стало возможным благодаря разработанным и используемым системам и инструментам распознавания контента, которые де-факто выявляют незаконный и вредоносный контент, который размещают пользователи<sup>34</sup>. В рамках YouTube система Content ID предоставляет правообладателям возможность проверки баз загрузок на данном сервисе. В целом система Content ID, не предполагающая проверку исключительных прав, основываясь на том, что в доступе к охраняемым произведениям отказывают не правообладатели, а своего рода «автоматические» третьи лица, не обладающие качествами правового субъекта. Поэтому в данном случае возникает обеспокоенность в связи с отсутствием правового регулирования функционирования данных систем.

В качестве одной из добровольных мер выступает отправление пользователям, предположительно нарушающим права, предупреждений с последующими постепенными мерами, которые могут включать снижение скорости Интернета, перенаправление на целевую страницу или другие меры, например, блокировку сайтов и удаление контента. Однако такие меры имеют существенные недостатки, вызванные отсутствием прозрачности алгоритмов функционирования технологий, неразработанностью надлежащих процедурных гарантий и риском чрезмерного ужесточения, поскольку онлайн-провайдеры с высокой долей вероятности могут использовать алгоритм, удаляющий слишком большой объем контента<sup>35</sup>. В дополнение к этому алгоритмы фильтрации допускают ошибки (т.е. дают ложноположительные результаты),

поскольку они не «понимают» контекста, например характера политической активности или сатиры. Поэтому здесь востребовано вмешательство со стороны человека для предотвращения нарушений основных прав и дискриминации. В экспертной среде отмечается, что от ошибок не избавляет даже использование технологий искусственного интеллекта<sup>36</sup>. В свою очередь законодательное закрепление расширенного использования фильтров загрузки без надлежащих ограничительных гарантий может косвенно привести к масштабированию практики общего мониторинга, что способно еще более усилить влияние онлайн-посредников и может привести к наделению их правоприменительными функциями, выполняемыми к тому же на основе недостаточно прозрачных саморегуляционных правил.

С точки зрения интересов защиты прав интеллектуальной собственности совершенствование проактивной позиции онлайн-платформ по предотвращению или сокращению нарушений авторских прав, в том числе в формате сотрудничества с правообладателями, можно только приветствовать. Но при этом возникает несоответствие с нейтральным статусом посредников, который предполагает их вторичную роль в защите прав интеллектуальной собственности. Кстати говоря, в нейтральности заинтересованы сами пользователи, которые усматривают в режиме «безопасной гавани» стимул к чрезмерной активности по удалению материалов, что негативно сказывается на свободе выражения мнений. Как подчеркивает Ф. Ульман, «наиболее важным является способность системы установить справедливый баланс между конфликтующими правами и интересами вовлеченных сторон – не только провайдеров и пользователей, но и сторон, пострадавших от контента»<sup>37</sup>. Для того чтобы убедиться в необходимости таких шагов, планирование и реализация

<sup>34</sup> See: DSA Impact Assessment – Part 2/2 (Brussels, 15 December 2020) // SWD(2020) 348 final. Annex 11 “Content Recognition Tools”. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2020:348:FIN> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>35</sup> Riis T., Schwemer S. Leaving the European safe harbor, sailing towards algorithmic content regulation // *Journal of Internet Law*. 2019. Vol. 22. № 7. P. 8.

<sup>36</sup> Gorwa R., Binns R., Katzenbach C. Algorithmic content moderation: technical and political challenges in the automation of platform governance // *Big Data & Society*. 2020. Vol 7. Issue 7. P. 3–4.

<sup>37</sup> Wilman F. The EU’s system of knowledge-based liability for hosting service providers in respect of illegal user content – between the e-Commerce Directive and the Digital Services Act // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2021. Vol. 12. № 3. P. 317.

которых составляет содержание правовой политики ЕС в рассматриваемой сфере, обратимся к более детальному анализу содержания режима ответственности онлайн-посредников.

## 2. Режим ответственности онлайн-посредников в *acquis communautaire* ЕС: достоинства и недостатки

### 2.1. Правовой режим ответственности онлайн-посредников в Директиве об электронной коммерции

Как уже отмечалось, базовые принципы режима ответственности онлайн-посредников были закреплены в Директиве об электронной коммерции. Главной целью Директивы явилось создание условий для содействия развитию электронной торговли в ЕС, причем в трансграничном аспекте. Важно подчеркнуть то, что правила данного правового инструмента имеют «сквозной» характер, т.е. применяются ко всем «услугам информационного общества», определяемым как услуги, которые обычно предоставляются за вознаграждение электронными средствами по индивидуальному запросу пользователя (ст. 2(а)). Соответственно, режим «безопасной гавани» также имеет «сквозной» характер, т.е. применяется не только к случаям нарушения прав интеллектуальной собственности, но и ко всем видам незаконной онлайн-деятельности, относящейся к области интеллектуальной собственности.

Директива об электронной коммерции предусматривает три типа онлайн-посредников, которые размещают или передают контент, предоставленный третьей стороной, и которые освобождаются от ответственности при определенных условиях. К таковым относятся провайдер контента, хост-провайдер, провайдер доступа (ст. 12–15 Директивы Раздела 4 «Ответственность провайдеров посреднических услуг»). В ЕС провайдер услуг информационного общества рассматривается в качестве информационного посредника. В перечень провайдеров услуг информационного общества Директива включает как интернет-провайдеров, так и собственно онлайн-посредников. В отличие от ДМСА, Директива об электронной коммерции не содержит каких-либо общих требований, таких как, например, принятие мер, направленных на

прекращение или применение стандартных технических мер, но предусматривает простое требование «быть провайдером посреднических услуг». Общие требования нашли свое отражение в национальном законодательстве, а также были сформулированы в прецедентном праве.

Как известно, ст. 14 рассматриваемой Директивы 2000/31/ЕС предусматривает освобождение от ответственности в отношении группы онлайн-посредников, которые оказывают услуги хостинга, т.е. предоставляют услуги информационного общества, которые заключаются в хранении информации, предоставленной получателем услуги. В этом случае государства – члены ЕС должны гарантировать, что провайдер услуг не несет ответственности за информацию, хранящуюся по запросу получателя услуги. Условиями освобождения от ответственности выступает следующее: провайдеру не известно о незаконной деятельности или информации и, что касается требований о возмещении ущерба, ему не известны факты или обстоятельства, из которых следует незаконная деятельность или информация. В свою очередь провайдер, получив соответствующие сведения, должен действовать оперативно в плане удаления или блокировки доступа к информации.

Как далее следует из содержания ст. 15, государства – члены, в принципе, могут установить обязательства для провайдеров услуг по оперативному информированию компетентных государственных органов о предполагаемых незаконных действиях или информации, предоставленной получателями их услуг, или обязательства по передаче компетентным органам по их запросу соответствующей информации, позволяющей идентифицировать получателей их услуг, с которыми у них есть соглашения о хранении. В принципе, Директива позволяет национальному законодательству предусматривать обязательства по мониторингу «в конкретном случае». Он предполагает, что объем возможных нарушений и количество нарушений невелики. Одновременно с этим должно быть достаточно очевидно, какие размещенные материалы связаны с нарушением исключительных прав.

В рассматриваемом случае следует обратиться к п. 48 преамбулы Директивы, которая проливает дополнительный свет на содержание ст. 15. В част-



ности, в ней отмечается, что Директива не затрагивает возможность для государств – членов требовать от провайдеров услуг, которые размещают информацию, предоставленную получателями их услуг, чтобы те проявляли осторожность, которую можно разумно ожидать от них и которая определена национальным законодательством, в целях выявления и предотвращения отдельных видов незаконной деятельности. Таким образом, обязанность по проявлению осторожности не предполагает осуществление мониторинга, предполагающего принятие мер, обеспечивающих оборот исключительно законного контента, и не закрепляется на уровне *acquis communautaire* ни в общей, ни в специальной форме при одновременном допущении мониторинга «в конкретном случае» на национальном уровне.

В этой сложной ситуации в целях обеспечения эффективного функционирования режима ответственности онлайн-посредников ключевое значение имеет разграничение между их пассивной или активной ролью. Концептуальное различие было обосновано Судом ЕС и далее получило свое отражение в докладе Европейской комиссии<sup>38</sup>. В качестве этой основы выступает п. 42 Директивы об электронной коммерции, который гласит о том, что освобождение от ответственности, установленное в данной Директиве, распространяется только на случаи, когда деятельность провайдера услуг информационного общества ограничена техническим процессом эксплуатации и предоставления доступа к сети связи, по которой передается или на основе которой временно хранится информация, предоставленная третьими сторонами, с единственной целью повышения эффективности передачи. Данный вид деятельности

имеет сугубо технический, автоматический и пассивный характер. Это подразумевает, что провайдер услуг информационного общества не располагает знанием и не контролирует информацию, которая передается или хранится.

В ряде своих решений Суд ЕС разъяснил, что провайдер услуг не должен играть активную роль такого рода, т.е., например, запрашивать информацию о хранимых данных и более того – контролировать их<sup>39</sup>. Иными словами, активную роль должен играть сам правообладатель при опоре на использование процедур уведомления относительно предложений товаров и контента, нарушающих права интеллектуальной собственности. В свою очередь онлайн-платформы обязаны удовлетворить данное требование, если они хотят воспользоваться освобождением от ответственности, которое предусмотрено в ст. 14 Директивы об электронной коммерции. Это можно аргументировать тем, что факт обращения к ним правообладателей означает информирование о нарушении исключительных прав. О том, что допустимый уровень пассивности зависит от роли посредников, Суд также упомянул в решении по делу *L'Oréal SA and Others v eBay International AG and Others*<sup>40</sup>.

Вместе с тем, решение Суда ЕС по делу *“YouTube and Cyando”* дало некоторые дополнительные указания в отношении, по крайней мере, ситуаций, связанных с предположительно нарушающим авторские права пользовательским контентом, хранящимся на платформах обмена видео и файлами<sup>41</sup>. Судебное решение подразумевает, что сам факт того, что заинтересованные провайдеры услуг осуществляют вышеупомянутые виды деятельности, не означает, что они обязательно и *a priori* исключены из сферы действия статьи 14.

<sup>38</sup> See: Institute for Information Law Study for the European Commission. Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online: IviR Report for the European Commission, 2018. URL: [https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting\\_intermediary\\_services.pdf](https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf) (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>39</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 23 March 2010. *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL* (C-237/08) and *Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others* (C-238/08). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0236> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>40</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2011. *L'Oréal SA and Others v eBay International AG and Others*, C-324/09. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>41</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 June 2021 (requests for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof – Germany) – *Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH* (C-682/18) and *Elsevier Inc. v Cyando AG* (C-683/18). URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3428982> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

В целом Суд подтвердил презумпцию того, что онлайн-посредник считается ответственным в силу обстоятельств, когда он не мог не знать о том, что пользователи публиковали защищенные авторским правом материалы без согласия правообладателей. Как бы то ни было, провайдеры услуг не просто хранят пользовательский контент, но и осуществляют определенные дополнительные действия в отношении него, например, организуют пользовательский контент, индексируя его, делая его доступным для поиска или рекомендуя его другим пользователям. Многие из этих действий необходимы для того, чтобы пользователи могли иметь полноценный доступ к большому количеству пользовательского контента, который хранится у различных провайдеров<sup>42</sup>.

Не вызывает сомнения то, что в ходе такой деятельности, по сути являющейся модерацией контента, могут быть получены данные о нарушении исключительных прав. Тем не менее, это знание не может быть приравнено к знанию, которое они могли бы получить в ходе частного или общего мониторинга. В связи с этим операторы платформ для того, чтобы не подлежать ответственности, должны не только эффективно функционировать в рамках системы «уведомление – удаление» *ex post*, но и выполнять разумную обязанность проявлять осмотрительность *ex ante*, в том числе посредством выполнения обязательства по предотвращению нарушения, совершаемого, например, путем повторной загрузки того же самого контента.

Однако в концепции пассивности, утверждаемой Судом ЕС, имеет место некая неопределенность. Ее можно назвать парадоксом «добраго самаритянина». С одной стороны, реализуя, подчас весьма добросовестно, нейтрально-пассивный тип осторожности, онлайн-посредник может не заметить незаконный контент и, как следствие, может быть привлечен к ответственности со стороны правообладателей. С другой стороны, стремление остаться в «безопасной гавани» побуждает

онлайн-посредников добровольно, т.е. по своей воле осуществлять проактивные стратегии комплексного мониторинга, что, однако, таит в себе риск чрезмерного удаления контента и, как следствие, ведет к нарушению основных прав и свобод. В этом случае онлайн-посредник может быть привлечен к ответственности уже с подачи пользователей, что будет свидетельствовать о необходимости восстановления нарушенного баланса<sup>43</sup>. Следовательно, применительно к современным условиям возникает необходимость установления нового баланса активности и пассивности онлайн-посредника.

Напомним, что в целях выполнения обязательства «уведомлять и удалять» в Директиве предусмотрена такая мера, как поощрение государствами – членами ЕС добровольных соглашений об удалении контента и отключении доступа к незаконной информации. В п. 40 говорится о том, что Директива должна служить основой для развития быстрых и надежных процедур удаления незаконной информации и отключения доступа к ней. Такие механизмы могут развиваться на основе добровольных соглашений между всеми заинтересованными сторонами и должны поощряться государствами – членами ЕС.

2.2. Правовые проблемы имплементации положений Директивы об электронной коммерции относительно ответственности онлайн-посредников

Как это зачастую бывает в ЕС, имплементация положений наднациональных инструментов, призванных обеспечить сближение (гармонизацию) национальных законодательств государств – членов, на практике приводит к усилению различий. Имплементация Директивы об электронной коммерции не является здесь исключением. Результаты различных исследований и общественных консультаций демонстрируют существенные различия в отношении применения Директивы об электронной коммерции в государствах – членах ЕС.

<sup>42</sup> Kosseff J. The twenty-six words that created the internet / Cornwell University Press, 2019. P. 241-242; Gillespie T. Custodians of the internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven, Yale university press, 2018. – 304 p.

<sup>43</sup> Lankinen A. Intermediary Liability for Copyright Infringements. Striking a Fair Balance Between the Right to Intellectual Property and Other Fundamental Rights of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2018). URL: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1233315/FULLTEXT01.pdf> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

В дополнение к этому констатируется сохранение фрагментированности национальной судебной практики в отношении режимов ответственности онлайн-посредников. Помимо прочего, была зафиксирована правовая неопределенность в отношении применения существующих национальных норм и противоречивых судебных решений в различных государствах – членах и даже в пределах одной и той же юрисдикции<sup>44</sup>.

Необходимо также отметить сохранение недостаточной ясности определения содержания понятия «услуги информационного общества». Директива предусматривает, что освобождение от ответственности применимо к услугам, «обычно предоставляемым за вознаграждение», но неясно, применимо ли оно к «деятельности, спонсируемой рекламой», а также к «полностью бесплатным моделям» (например, Википедия) и к моделям «freemium»<sup>45</sup>, когда пользователи бесплатно используют услуги, но при этом только некоторые из них выплачивают какое-то вознаграждение.

Согласно Директиве об электронной коммерции хостинговая компания должна действовать оперативно, чтобы удалить или отключить доступ к незаконному контенту после получения фактических сведений о незаконном контенте или действиях. Однако было выявлено несколько недостатков. Во-первых, понятия, лежащие в основе рассматриваемого режима, недостаточно ясны. Помимо этого отсутствует того, что представляет собой незаконная деятельность, и отсутствует определение «фактического знания». В зависимости от выбранного способа имплементации Директивы об электронной коммерции в государствах – членах ЕС онлайн-посредники освобождаются от ответственности по различным основаниям (например, если им известно о незаконном контенте или из судебного приказа, или из уведом-

ления, или на основе общей осведомленности). Кроме того, концепции «пассивной» и «активной» роли, разработанные Судом ЕС в отношении требований «контроля» и «осведомленности», не отличаются ясностью<sup>46</sup>.

Что же касается определения механизмов уведомления и удаления, то государства – члены ЕС установили различные системы, такие как: система «уведомления и удаления» (notice-and-takedown), в рамках которой незаконный контент должен быть удален после уведомления; систему «уведомления и не использования» (notice and stay down), в рамках которой незаконный контент должен быть удален и не может быть повторно загружен; система, в рамках которой хостинг-провайдер должен пересылать уведомление о нарушении только предполагаемому нарушителю. Некоторые государства – члены предусмотрели режим отсутствия уведомлений и отмены. Подобного рода неоднородность моделей по всему ЕС приводит к значительной правовой неопределенности. Одновременно с этим в отношении внедрения механизмов уведомления и удаления, в некоторых государствах – членах требуется официальная процедура и официальное уведомление со стороны судебных органов, в то время как в других требуются только уведомления от правообладателя, чтобы предположить, что провайдеру известно о незаконном контенте.

Кроме этого, отсутствует общее понимание того, что включает в себя «оперативное» действие по удалению или отключению доступа к незаконной информации. К тому же Директива об электронной коммерции не гармонизирует процедурные гарантии, и лишь некоторые государства – члены установили процедуры встречного уведомления, которые позволяют клиентам оспаривать запрос на удаление предположительно незаконных материалов<sup>47</sup>. Поскольку в Директиве не ука-

<sup>44</sup> Angelopoulos C. Beyond the safe harbours: harmonising substantive intermediary liability for copyright infringement in Europe // Intellectual Property Quarterly. 2013. Vol. 3. Issue 2. P. 253–274.

<sup>45</sup> Бизнес-модель «freemium» предполагает, что пользователи бесплатно используют услуги, и только некоторые из них выплачивают какое-то вознаграждение в целях доступа к улучшенной версии проприетарного продукта (компьютерной игре, компьютерной программе).

<sup>46</sup> Stalla-Bourdillon S. Internet intermediaries as responsible Actors? Why it is time to rethink the E-Commerce Directive as well, in: The Responsibilities of Online Service Providers / ed. by M. Taddeo and L. Floridi. Oxford, New York, Springer, 2017. P. 280.

<sup>47</sup> European Commission. EU study on the legal analysis of a single market for the information society: New rules for a new age? (2014-07-22). P. 6. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

зано то, какие именно правовые последствия влечет за собой «обязанность проявления осторожности», предусмотренная национальным законодательством для выявления и предотвращения незаконной деятельности, граница между этой обязанностью и общим мониторингом остается неясной, а разграничение «общего» мониторинга и конкретного обязательства по мониторингу оказывается проблематичным<sup>48</sup>.

Если говорить в целом, то масштаб экспертных оценок недостатков Директивы и режима освобождения от ответственности чрезвычайно велик. Их обсуждению может быть посвящена отдельная научная статья. Напомним также, что оценки практики реализации действующих правовых актов ЕС, имеющих разную юридическую силу, всегда приводят, в конечном счете, к их пересмотру или принятию новых актов. Поэтому ограничимся упоминанием достаточно удачной, на наш взгляд, систематизацией недостатков, осуществленной Т. Мадиегой<sup>49</sup>.

Во-первых, остается неясным, в какой степени новый тип онлайн-сервисов, таких как социальные медиакомпании, появившиеся после принятия Директивы об электронной коммерции, подпадают под определение провайдеров «услуг информационного общества», которые могут воспользоваться освобождением от ответственности.

Во-вторых, условия «безопасной гавани» и обязательства «уведомления и удаления» неясны потому, что основополагающие понятия, которые используются для освобождения от ответственности, такие как различие между «пассивной» ролью и «активной», а также значение незаконной деятельности, не имеют, по сути, надлежащего определения. Существуют также значительные различия как в определении, так и в функционировании систем уведомления в рамках ЕС.

В-третьих, становится все труднее проводить различие между запрещенным общим монито-

рингом контента и приемлемым специфическим мониторингом контента, в то время как механизмы автоматической фильтрации все чаще используются для обнаружения незаконного контента.

Несмотря на целый ряд правовых неопределенностей, которые имеют место в самой Директиве, а также возникших вследствие практики ее неоднозначной имплементации, в ЕС наблюдалось динамичное развитие Интернета и рост объемов оборота охраняемого контента в цифровой среде. Одновременно данный правовой инструмент свидетельствует о том, что границы иммунитета являются прозрачными для правоприменительных мер. Например, в ст. 14 содержится положение о том, что исключение ответственности также не влияет на возможность государств – членов устанавливать процедуры, регулирующие удаление или отключение доступа к информации. Национальные суды или административные органы могут, в соответствии с применимыми нормами национального законодательства, потребовать от провайдеров услуг хостинга *прекратить или предотвратить нарушение*. То, что провайдер находится в «безопасной гавани», не освобождает его от возможности адресации ему правоприменительных мер. Масштабные правовые основы в сфере реализации правоприменительных механизмов в отношении онлайн-посредников в целях защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в Директиве 2004/48/ЕС о соблюдении прав интеллектуальной собственности<sup>50</sup>.

В систему мер, обеспечивающих защиту исключительных прав, входят средства правовой защиты, которые могут быть адресованы посредникам в случае фиксации нарушений исключительных прав. К ним относятся временные и предупредительные меры, например, промежуточные судебные запреты, а также постоянные судебные запреты в отношении онлайн-посредника как сто-

<sup>48</sup> Frosio G. The Death of ‘no monitoring obligations’. A story of untameable monsters by Giancarlo, Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. Vol. 8. № 3. P. 199–215.

<sup>49</sup> Madiega T. Reform of the EU liability regime for online intermediaries. Background on the forthcoming digital services act (May 2020). P. 1–2. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS\\_IDA\(2020\)649404\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649404/EPRS_IDA(2020)649404_EN.pdf) (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>50</sup> Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance) // Official Journal of the European Union L 157, 29.04.2004. P. 16–26.

роны, прямо или косвенно вовлеченной в правонарушение.

Возможность вынесения судебного запрета в отношении посредника на основании ст. 9(1)(а) и ст. 11 не зависит от ответственности посредника за рассматриваемое (предполагаемое) нарушение. Следовательно, компетентные судебные органы не могут требовать от заявителей демонстрации того, что посредник несет ответственность, даже косвенную, за предполагаемое нарушение в качестве условия для вынесения судебного запрета. Однако дистанцированное отношение Директивы 2004/48/ЕС к ответственности посредников совершенно не означает, что как сама ответственность, так и условия освобождения от нее не имеют никакого значения для правоприменительной практики.

Как показывают результаты многочисленных консультаций и оценок по вопросам реализации положений Директивы 2004/48/ЕС, проблематика повышения эффективности правоприменительных мер оказалась теснейшим образом связана с вопросами внесения большей степени определенности в правовой режим ответственности онлайн-посредников и условий освобождения от нее. Результаты консультаций 2015–2016 гг. по вопросам соблюдения и защиты прав интеллектуальной собственности в цифровой среде продемонстрировали различные взгляды на режим ответственности посредников<sup>51</sup>. Новизна ситуации заключается в том, что усилилась тенденция растущего использования защищенного контента онлайн-платформами без разрешения правообладателей или посредством лицензионных соглашений, содержащих несправедливые условия.

Таким образом, возникла насущная потребность в привнесении правовой определенности в регулирование использования охраняемого контента. Со своей стороны пользователи и социальные платформы выразили заинтересованность

в укреплении гарантий свободы выражения мнений, для реализации которой ключевое значение имеет обмен контентом. Поэтому в центре дискуссий, а также законодательных инициатив в рамках повестки функционирования Единого цифрового рынка ЕС оказался вопрос о дальнейшей судьбе режима «безопасной гавани».

### 3. Инициативы правовой политики ЕС по совершенствованию режима ответственности онлайн-посредников

3.1. Проблематика совершенствования правового режима ответственности онлайн-посредников в Стратегии Единого цифрового рынка

Новый этап в сфере защиты прав интеллектуальной собственности был связан с принятием и реализацией Стратегии Единого цифрового рынка<sup>52</sup>, в которой намечен план по модернизации права интеллектуальной собственности с целью его наилучшей адаптации к условиям цифровой среды. Как следствие, научные исследования стали принимать во внимание доктрину Единого цифрового рынка в качестве нового контекста, диктующего необходимость модернизации правового режима ответственности онлайн-посредников<sup>53</sup>.

В разделе 2.4 «Лучший доступ к цифровому контенту – современная, более европейская система авторского права» Стратегии Европейская комиссия подтвердила значимость режима «безопасной гавани», одновременно подчеркнув роль активных действий посредников по удалению обнаруженного незаконного контента. В данном контексте было решено проанализировать необходимость принятия новых мер по борьбе с незаконным контентом в сети Интернет с должным учетом их воздействия на свободу выражения мнений и информации, а также продумать вопрос о том, требовать ли от посредников большей ответственности и должной осмотрительности при управле-

<sup>51</sup> Public Consultation on the Evaluation and Modernization of the Legal Framework for IPR Enforcement: Summary of responses to the public consultation on the evaluation and modernization of the legal framework for IPR enforcement (14.09.2016). URL: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18661> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>52</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Digital Single Market Strategy for Europe” // COM(2015) 192 final (Brussels, 6.05.2015). URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>53</sup> Colangelo G. Copyright liability in the EU Digital Single Market Strategy // International Journal of Law and Information Technology. 2018. Vol. 26. Issue 2. P. 142–159.

нии своими сетями и системами. В дополнение к этому в разделе 3.3.2. Стратегии Единого цифрового рынка в достаточно осторожной форме была намечена проблематика совершенствования процедур удаления незаконного контента и одновременно с этим актуализирована тематика, заключающаяся в том, в какой мере к посредникам следует предъявлять требования большей ответственности или же должной осмотрительности в процессе управления цифровыми системами и сетями.

Проблематика роли онлайн-платформ в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности затрагивалась и в последующих документах Комиссии. В частности, в п. 4. «Создание хорошо функционирующего рынка авторских прав» Сообщения Европейской комиссии «К современным, более европейским рамкам авторского права»<sup>54</sup>, подчеркивалось, что платформы могут продолжать считать, что они вообще не участвуют в действиях, связанных с авторским правом, или что их деятельность носит чисто технический, автоматический и пассивный характер, что позволяет им воспользоваться освобождением от ответственности в соответствии с Директивой об электронной коммерции. Но они не могут не учитывать дискуссию о масштабах исключения ответственности в условиях появления новых игроков.

Вместе с тем, как отмечалось далее в п. 5 «Обеспечение эффективной и сбалансированной системы правоприменения», участие различных типов провайдеров посреднических услуг в защите прав интеллектуальной собственности на добровольной основе – это многообещающий метод. Однако это не означает ослабления внимания к состоянию действующей правовой базы в плане ее соответствия вызовам времени и задачам функционирования Единого цифрового рынка, особенно

в отношении применения права на информацию, судебных запретов и их трансграничного действия, расчета убытков и возмещения судебных издержек. Особое внимание было уделено тому, чтобы системы, позволяющие удалять нелегальный контент службами хостинга, были эффективными и прозрачными и, что немаловажно, предотвращали бы ошибочное удаление легального контента. На наш взгляд, налицо формирование пунктов повестки совершенствования комплексного режима ответственности онлайн-посредников.

В результате проведенных консультаций по тематике развития цифровых платформ был достигнут консенсус о том, что существующие принципы ответственности, на которых основывается Раздел IV Директивы об электронной коммерции, соответствуют своему назначению<sup>55</sup>. Опираясь на полученные результаты, Комиссия опубликовала Сообщение «Онлайн-платформы и Единый цифровой рынок»<sup>56</sup>. В разделе 3 было отмечено, что содействие и поддержка появлению конкурентоспособных платформ в рамках ЕС является как экономическим, так и стратегическим императивом для Европы. В качестве перспективы было указано на формирование сбалансированного регулирования и саморегулирования платформ, в том числе в аспекте соблюдения прав интеллектуальной собственности в отношении контента, охраняемого в рамках авторского права. В связи с этим Европейская комиссия констатировала свою поддержку принципам Директивы об электронной коммерции и наметила работу по поддержке сбалансированного и предсказуемого режима ответственности онлайн-платформ. Весьма важным представляется признание Комиссией необходимости выхода за пределы ограниченной ответственности провайдеров посреднических услуг, предусмотренной в Директиве об электронной коммерции.

<sup>54</sup> Communication from the Commission to the to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a modern, more European copyright framework” // COM(2015) 626 final (Brussels, 9.12.2015). URL: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-626-EN-F1-1.PDF> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>55</sup> Full Report on the Results of the Public Consultation on the Regulatory Environment for Platforms, Online Intermediaries and the Collaborative Economy, EUROPEAN COMM’N (May 25, 2016). URL: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultationregulatory-environment-platforms-online-intermediaries> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>56</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee «Online Platforms and the Digital Single Market: Opportunities and Challenges for Europe» // COM/2016/288 final (Brussels, 25.5.2016). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

В качестве магистрального направления было выделено все же не закрепление за онлайн-посредниками обязанностей по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности в рамках оказываемых ими услуг, а выработка мер в отношении закрепления определенной ответственности онлайн-платформ именно на добровольной основе. Это отражает установку на сохранение правового режима «безопасной гавани» как условия динамичного развития платформ, но при одновременном их стимулировании к добровольной реализации проактивной позиции в отношении соблюдения прав интеллектуальной собственности в сфере оказываемых ими услуг.

Несмотря на приверженность сохранению существующего режима ответственности посредников, в рассматриваемом Сообщении все же проскальзывает мысль о том, что ответственность онлайн-посредников, связанная с определенными категориями незаконного контента, может быть расширена. Заметим, что Европейская комиссия охарактеризовала цифровые платформы в качестве механизмов, обеспечивающих доступ к контенту, загружаемому конечными пользователями, и считает это актом сообщения публике. Таким образом, на провайдеров услуг может быть возложена обязанность по заключению лицензионных соглашений на добровольной основе помимо заключения соглашений о монетизации. Разумеется, без их технического содействия со стороны провайдеров пользователи не могут обмениваться контентом или по крайней мере без них это было бы делать гораздо сложнее. Поэтому привлечение посредников к прямой ответственности за нарушение авторских прав их пользователями возможно только в том случае, когда их участие в нарушении было весьма существенно и когда они сами несанкционированным образом доводили произведения до всеобщего сведения, а не всего лишь обеспечивали такую передачу.

В свете вывода о том, что существующий режим ответственности онлайн-посредников в целом соответствует современной реальности, но

конкретные проблемы все еще нуждаются в решении, Комиссия предложила системный отраслевой подход (п. 9), который объединяет воедино различные политические подходы к различным категориям незаконного контента. По мнению Европейской комиссии, ответственность посредников должна быть расширена путем наложения на онлайн-платформы обязательства вести себя ответственно, решая широкий круг конкретных проблем, связанных законодательных инициатив в рамках повестки функционирования Единого цифрового рынка ЕС с контентом, а именно защита авторского права, защита несовершеннолетних от вредоносной информации и предупреждение подстрекательств расовой и иной ненависти.

3.2. Дискуссионный характер правового режима использования фильтров на загруженный контент в проекте Директивы об авторском праве на Едином цифровом рынке

На фоне рассмотренных достаточно взвешенных выводов Европейской комиссии положения п. 1 ст. 13 «Использование сервисами информационного общества охраняемого контента путем хранения и предоставления доступа к большому количеству произведений и иных объектов авторского права, загруженных пользователями», проекта Директивы 2019/790 об авторском праве на Едином цифровом рынке (далее – проект Директивы)<sup>57</sup>, закреплялась достаточно «продвинутой» норма. Согласно последней государства – члены ЕС должны обязать интернет-платформы, на которых в том числе пользователи сами размещают свой контент, осуществлять контроль в отношении того, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали бы права правообладателей. Данный контроль должен осуществляться совместно с правообладателями.

В результате на онлайн-платформы, хранящие разнообразный пользовательский контент и обеспечивающие доступ к нему, предполагалось наложение обязанности по мониторингу загрузки контента. Средством мониторинга должны были стать специальные технологии распознавания контента

<sup>57</sup> A Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market // COM (2016) 593 final (Brussels, 14.9.2016). URL: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

(content recognition technologies), использование которых в свою очередь было детализировано в п. 39 преамбулы проекта Директивы. Одновременно с этим на онлайн-посредников предлагалось возложить обязанность по предоставлению правообладателям адекватной информации, когда это необходимо, об использовании их произведений, а также других охраняемых объектов в Сети. Вполне очевидно, что здесь прослеживаются очертания общего мониторинга.

Одновременно возникает еще один вопрос. В частности, ст. 13 проекта Директивы предполагала, что платформа должна предотвращать доступ к контенту, загруженному в нарушение авторского права. Более того, платформы также должны отслеживать загруженный контент, а не только сам процесс его загрузки. В соответствии с предлагаемыми правилами сервисы должны не только блокировать загрузку такого контента, но и удалять контент, защищенный авторским правом, если его использование было нелегальным, а также отключать монетизацию.

В целом, проблематика фильтров на загруженный контент вызвала широкую дискуссию в ЕС<sup>58</sup>. Дело в том, что эти меры были не совместимы с принципом «безопасной гавани», предусмотренной в Директиве об электронной коммерции. Вместе с тем в Сообщении «Руководство по некоторым аспектам Директивы 2004/48/ЕС»<sup>59</sup> Европейская комиссия подчеркнула, что от онлайн-посредников не следует требовать невыносимых жертв, например, путем установки и эксплуатации чрезмерно широких, неспецифических и дорогостоящих механизмов фильтрации. Заметим, что в самом Руководстве по толкованию и применению мер, процедур и средств правовой защиты, особое внимание было уделено применению положений Директивы 2004/48/ЕС, касающихся судебных за-

претов (ст. 9 и ст. 11) для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между различными основными правами, которые могут быть предметом спора в судебных процессах по интеллектуальной собственности, избегая при этом непропорциональных результатов и неправомерных судебных разбирательств. В разделе IV.1 вновь было подтверждено, что возможность наложения судебного запрета на посредника на основании Директивы не зависит от ответственности посредника за (предполагаемое) нарушение, о котором идет речь.

3.3. Последующие шаги Европейской комиссии по совершенствованию правового режима ответственности онлайн-посредников

Лейтмотив повышения ответственности онлайн-платформ в отношении несанкционированной загрузки и распространения охраняемого контента посредством сочетания быстрого и эффективного обнаружения и удаления незаконного контента в Интернете, в том числе контента, нарушающего права интеллектуальной собственности, прослеживается в Сообщении о борьбе с незаконным контентом в Интернете 2017 г.<sup>60</sup> В нем было указано на то, что принятие таких добровольных упреждающих мер не означает автоматическую утрату онлайн-платформой преимуществ освобождения от ответственности в соответствии со ст. 14 Директивы об электронной коммерции.

В своем Сообщении Европейская комиссия подчеркнула, что хостинг-провайдеры, подпадающие под действие ст. 14 Директивы об электронной коммерции, не будут наказаны, если они предпримут активные шаги для обнаружения, удаления или отключения доступа к незаконному контенту, т.е. за действия т.н. «добраго самаритянина». Введение такого положения в законодательство ЕС могло бы убедить посредников в том, что они не будут привлечены к ответственности за размеще-

<sup>58</sup> Spoerri T. On upload-filters and other competitive advantages for big tech companies under Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market // Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. 2019. Vol. 10. № 2. P. 173–186.

<sup>59</sup> Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and Social Committee “Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights”. URL: COM(2017) 708 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:708:FIN> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>60</sup> Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms” // COM(2017) 555 final (Brussels, 28.9.2017). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0555> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).



ние незаконных материалов, о которых они узнали благодаря своим собственным добровольным усилиям по мониторингу, и тем самым могут избежать вложения собственных средств в разработку технических средств, предназначенных для поиска незаконных материалов.

Важной вехой в развитии повестки политики ЕС в отношении развертывания организационно-правовых мер в сфере защиты прав интеллектуальной собственности стала Рекомендация Европейской комиссии о мерах по эффективной борьбе с незаконным контентом в Интернете 2018 г.<sup>61</sup> Конечно, рассматриваемый документ не имеет юридической силы, однако он позиционирует как инструмент «мягкого» регулирования индивидуальных или совместных действий. Здесь определены передовые методы, которые онлайн-платформы должны использовать для того, чтобы уменьшить доступность незаконного контента, включая поддельные предложения на веб-сайтах электронной коммерции.

Немаловажное значение имеют принципы и меры безопасности, которые в интересах внутреннего рынка и эффективности борьбы с незаконным контентом в Интернете призваны стать направляющим вектором деятельности государств – членов и провайдеров в отношении выявления, предотвращения повторного появления, а также в удалении незаконного контента. Системным образом сформулированные четкие процедуры уведомления, эффективные инструменты и проактивные технологии в целях обнаружения и удаления незаконного контента способны придать большую прозрачность функционированию онлайн-платформ и содействовать их более тесному сотрудничеству с правообладателями и правоохранительными органами. И, наконец, Европейская комиссия призвала провайдеров хостинговых услуг принимать, где это уместно, соразмерные и конкретные упреждающие меры в отношении незаконного контента (п. 18), но при условии эф-

фективных и надлежащих гарантий того, чтобы избежать удаления легального контента (п. 19-20).

3.4. Правовой режим ответственности онлайн-посредников в Директиве об авторском праве и смежных прав на Едином цифровом рынке

К числу ключевых инструментов защиты исключительных прав в онлайн-среде относится Директива 2019/790<sup>62</sup>. Принятый текст отражает достаточно гибкий подход и далек от радикализма некоторых положений начального проекта данного документа. В пункте 66 преамбулы отмечено, что Директива не предполагает всеобщих обязательств по мониторингу загруженного пользовательского контента, хотя и приветствует превентивные или сдерживающие меры со стороны OCSSPs. Следовательно, это свидетельствует об учете ст. 15 Директивы об электронной коммерции, что, однако, не помешало реализации тенденции к переходу от вторичной ответственности к режиму прямой ответственности, основанной на вине.

Основной момент заключается в закреплении подхода, согласно которому OCSSPs осуществляют акты доведения до всеобщего сведения в процессе предоставления доступа к произведениям и другим охраняемым объектам интеллектуальной собственности, загруженным пользователями. В итоге результате, посредники подобного рода (платформы загрузки) несут прямую ответственность за загрузки своих пользователей. Следовательно, можно видеть новый шаг, а именно – переход от вторичной к прямой ответственности. Свидетельством этого выступает закрепление положения о том, что OCSSPs должны получить разрешение от правообладателей, например, посредством заключения лицензионных соглашений, с тем чтобы доводить охраняемый контент до всеобщего сведения. В то же время, как отмечается в литературе, практически невозможно получить лицензию на весь контент, загружаемый на онлайн-платформы, с учетом его количества и разнообразия<sup>63</sup>. Поэтому, существует вероятность излишнего удаления

<sup>61</sup> Commission recommendation EU/2018/334 of 1 March 2018 on measure to effectively tackle illegal content online. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018H0334> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>62</sup> Directive 2019/790/EU of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market // Official Journal of the European Union L 130, 17.5.2019. P. 92–125.

<sup>63</sup> Щеглова А.А. Пресечение нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет в Европейском союзе // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 143.

или блокировки контента, что окажет сдерживающее воздействие на свободу выражения.

Особо важно, что в п. 3 ст. 17 прямо говорится о том, что в случае, когда онлайн-провайдерами выполняется действие по сообщению до всеобщего сведения (*communication to the public*) или действие по доведению до всеобщего сведения (*making available to the public*) в соответствии с условиями, установленными в данной Директиве, то ограничения ответственности провайдеров, установленные ст. 14(1) Директивы об электронной коммерции, не должны применяться к ситуациям, охватываемым данной статьей. Данное несоответствие Директиве об электронной коммерции преподнесено в качестве некоторого исключительного случая. Однако далее отмечается, что данное положение не должно затрагивать возможное применение ст. 14(1) Директивы об электронной коммерции по отношению к провайдерам для целей, которые выходят за пределы данной Директивы.

Как отмечает Д.В. Лоренц, введение прямой ответственности крупных платформ по обмену контентом, являющихся активными хостинг-провайдерами, приведет к серьезным затратам на обеспечение программ по уведомлению, удалению, блокированию и фильтрации контента. По его мнению, методология регулирования охраны в сети Интернет результатов творческой и иной деятельности должна базироваться на соблюдении баланса интересов правообладателей, провайдеров и пользователей с учетом экономического анализа права, т.е. затраты информационных посредников не должны превышать убытки правообладателей от нарушения интеллектуальных прав<sup>64</sup>.

Таким образом, налицо корректировка существующего режима ответственности онлайн-провайдеров на уровне отраслевого правового акта. Подобного рода подход ранее был подвергнут критике со стороны экспертов. С точки зрения Дж. Фрозио, данная «политическая стратегия

представляет собой небрежную попытку обойти отсутствие консенсуса в отношении внесения поправок в существующие режимы ответственности провайдеров, которые могут привести к неизбежным коллизиям между нормами. Реформа ответственности провайдеров должна происходить в первую очередь в контексте Директивы об электронной коммерции, а не через отраслевую реформу авторского права и аудиовизуальных услуг или поощрение добровольных действий по саморегулированию»<sup>65</sup>.

Действительно, Директива 2019/790 ввела режим прямой ответственности для OCSSPs, что прослеживается в закреплении системы лицензирования. Соответственно, обнаружилось коллизии с режимом вторичной ответственности, закрепленным в ст. 14(1) Директивы об электронной коммерции. Как точно отмечает З. Крокида, это может вызвать обеспокоенность по поводу равнозначной правовой защищенности различных интересов<sup>66</sup>. Другие авторы склонны к высокой степени драматизации этого обстоятельства, отмечая, что существующий режим освобождения от ответственности начинает функционировать в «глубоких водах»<sup>67</sup>. Однако следует признать, что «брешь» в существующем режиме была пробита достаточно осмотрительно, т.е. она была сбалансирована с введением новых условий освобождения от ответственности.

Об этом свидетельствуют положения п. 4 ст. 17 Директивы 2019/790, включающие условия, которые допускают неприменение норм об ответственности к OCSSPs. Провайдеры услуг онлайн-обмена контентом, которые не получили разрешения от правообладателей, несмотря на предпринятые для этого меры, должны продемонстрировать следующее. Во-первых, они приложили все усилия для обеспечения недоступности конкретных произведений, защищенных авторским правом, в отношении которых правообладатели должны были

<sup>64</sup> Лоренц Д.В. Информационные посредники (провайдеры) в России и зарубежных странах: природа, сущность и типология // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 5. С. 162.

<sup>65</sup> Frosio G. Reforming intermediary liability in the platform economy: a European Digital Single Market Strategy // Northwestern University Law Review. 2017. Vol. 112. № 19. P. 45.

<sup>66</sup> Krokida Z. Internet service provider liability for copyright and trade mark infringement: Towards an EU co-regulatory framework. – Oxford; New York: Bloomsbury Publishing, 2022. P. 11.

<sup>67</sup> Montagnani M. L., Trapova A. Y. Safe harbours in deep waters: a new emerging liability regime for Internet intermediaries in the Digital Single Market // International Journal of Law and Information Technology. 2018. Vol. 26. № 4. P. 294–310.

предоставить необходимую информацию. Во-вторых, оперативно отреагировали, получив от правообладателей достаточно обоснованное уведомление для удаления контента, и сделали наилучшие предложения, чтобы предотвратить будущие загрузки.

Оценка усилий провайдера проводится в соответствии с “высокими отраслевыми стандартами профессиональной осмотрительности” и принципом соразмерности в отношении таких элементов, как вид, аудитория и размер услуги, развивающийся уровень техники, позволяющий избежать доступности различных типов контента, стоимость таких средств для предоставления услуг. Помимо этого, Директива 2019/790 освобождает новые OCSSPs от требования максимальных усилий, в случае если их услуги доступны в ЕС менее 3 лет, а также если они имеют менее 5 миллионов уникальных посетителей в месяц и годовой оборот менее 10 миллионов евро (п. 6 ст.17).

Разработчики Директивы 2019/790, как отмечает Д.А. Мотовилова, постарались учесть интересы пользователей онлайн-сервисов совместного использования контента<sup>68</sup>. В частности, пользователи должны иметь возможность полагаться на ограничения или исключения в отношении авторского права при загрузке и доведении до всеобщего сведения контента для целей цитирования, критики, обзора, карикатуры, пародии или пастиша (п. 7 ст. 17). Указанные ограничения или исключения обеспечивают баланс между основными правами, например, свободой выражения, и исключительными правами.

Далее в п. 8 ст.17 Директивы 2019/790 отмечается, что применение этой статьи не должно при-

водить к каким-либо всеобщим обязательствам по мониторингу<sup>69</sup>. В Руководстве<sup>70</sup> по ст. 17 Директивы, принятом в 2021 г., технологии распознавания контента признаются в качестве обычного метода, который применяется основными провайдерами услуг онлайн-обмена контентом для управления использованием контента, защищенного авторским правом, и в отношении определенных видов контента. Эти технологии можно рассматривать как рыночные стандарты для фильтрации и блокирования явно нарушающего права контента для крупных OSP. Требование об использовании технологий автоматического распознавания и фильтрации в рамках обязательств «наилучшие усилия» не равнозначно общим обязательствам по мониторингу, которые могут ограничить свободу провайдеров по ведению бизнеса. В принципе, Комиссия и Суд ЕС согласились с тем, что фильтры загрузки могут быть совместимы с общим запретом мониторинга до тех пор, пока объем мер фильтрации ограничен конкретными нарушениями, выявленными судами или правообладателями и которые достаточно специфичны, чтобы их можно было обнаружить автоматизированными инструментами<sup>71</sup>.

Вместе с тем необходимо отметить новизну момента: в пространстве напряженных дискуссий о воздействии положений ст. 17 Директивы 2019/790 на эффективность защиты исключительных прав на Едином цифровом рынке в контексте соблюдения основных прав пользователей добавился новый тренд. Мы имеем в виду установление соотношения режима освобождения от ответственности *lex specialis* цифровых платформ OCSSPs, как это закреплено в ст. 17 Дирек-

<sup>68</sup> Мотовилова Д.А. Ключевые положения Директивы (ЕС) N 2019/790 об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 106–120.

<sup>69</sup> В решении по делу “Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union” Суд ЕС подтвердил, что ст. 17 Директивы 2019/790 не предусматривает общее обязательство по мониторингу, т.е. от OCSSPs не вправе предотвращать загрузку и доводить до всеобщего сведения контент, который первоначально требовал бы своей предварительной оценки с их стороны. Таким образом, система ответственности, предусмотренной в ст. 17, ни в коем не нарушает основные права пользователей. See: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 April 2022 “Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union”, C-401/19. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-401/19> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

<sup>70</sup> Communication from the Commission to the European Parliament and the Council “Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market”. COM(2021) 288 final. Brussels, 4.6.2021. URL: <https://www.europeansources.info/record/guidance-on-article-17-of-directive-2019-790-on-copyright-in-the-digital-single-market/>

<sup>71</sup> Огуц Т.Н. The Prohibition of General Monitoring Obligation for Video-Sharing Platforms under Article 15 of the E-Commerce Directive in the Light of the Recent Developments: Is it still necessary to maintain it? // Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law. 2022. Vol. 13. Issue 3. P. 194.

тивы 2019/790, и обновленного режима ответственности онлайн-посредников, предусмотренного в Акте о цифровых услугах (Digital Services Act)<sup>72</sup>, который представляет собой Регламент, призванный дополнить Директиву об электронной коммерции. Новый Регламент был принят 10 октября 2022 года и вступил в силу 16 ноября 2022 года. По замыслу Европейской комиссии, его инновационные положения направлены на гармонизацию перечня конкретных и соразмерных обязательств цифровых платформ в отношении цифровых услуг, дополненных формированием усиленной системы надзора. Новые правила должны способствовать борьбе с незаконным контентом в Интернете посредством уточнения режима освобождения от ответственности, установленной Директивой об электронной коммерции, что, в принципе, позволяет комментаторам усматривать в Регламенте инструмент, обеспечивающий более безопасный и ответственный Интернет<sup>73</sup>. С нашей точки зрения, это может означать движение к новому уровню безопасности не только пользователей, но и правообладателей.

#### 4. Модернизация режима ответственности онлайн-посредников в Акте о цифровых услугах в контексте совершенствования защиты прав интеллектуальной собственности

##### 4.1. Регулирование модерации контента в DSA

Указанный Регламент (далее – DSA) не является специальным инструментом защиты прав интеллектуальной собственности, но все же обладает существенным потенциалом в этом плане. Как отмечают зарубежные исследователи, «защита авторских прав в Интернете является серьезной проблемой в контексте DSA, и DSA будет иметь первостепенное значение для будущего авторского права в Интернете в ЕС»<sup>74</sup>. Хотя DSA предусматривает ряд новых мер, он в значительной степени воспроизводит статью 14 Директивы об электронной коммерции. В п. 3 преамбулы говорится о том,

что ответственное и добросовестное поведение провайдеров посреднических услуг имеет важное значение для создания безопасной, предсказуемой и заслуживающей доверия онлайн-среды. Это означает, что основным принципом остается принцип ответственности, основанной на знаниях. В DSA вышеупомянутое правило остается практически без изменений.

В Главе II «Ответственность провайдеров посреднических услуг» воспроизведен режим «безопасной гавани» Директивы об электронной коммерции с определенными изменениями (ст. 4–10). Основные отличия заключаются в добавлении нормы о распоряжениях национальных судебных или административных органов в отношении действий против незаконного контента (ст. 9) и предоставления информации (ст. 10). Вместе с тем, ст. 8 подтверждает запрет на общий мониторинг или обязательства по активному установлению фактов. Формулировка, по существу, такая же, как и в ст. 15(1) Директивы об электронной коммерции. Этот запрет распространяется на обязательства, налагаемые любыми положениями национального законодательства или законодательства ЕС в рамках DSA. С другой стороны, п. 30 преамбулы подтверждает, что обязательства, возлагаемые на провайдеров услуг по мониторингу в конкретных случаях, никоим образом не противоречат общей норме о недопустимости наложения обязательства по общему мониторингу или активного обязательства по установлению фактов, т.е. общего обязательства принимать упреждающие меры в отношении незаконного контента. Таким образом, предусмотрены исключения, но границы между общим и специальным мониторингом не определены. По сути, прояснение этого вопроса делегировано Суду ЕС.

В Главе III (ст. 11–48) предусмотрен режим должной осмотрительности, направленный на укрепление прозрачной и безопасной онлайн-среды. Данный режим определяет различия между категориями провайдеров, устанавливая асимметричные обязательства, которые многоуровне-

<sup>72</sup> Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 10 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) // Official Journal of the European Union. 27.10.2022. L 277/1-102.

<sup>73</sup> Savin A. The EU DSA: Towards a more responsible Internet // Journal of Internet Law. 2021. Vol. 24. No. 7. P. 15–25.

<sup>74</sup> Peukert A., Husovec M. et. al European Copyright Society – Comment on copyright and the Digital Services Act Proposal // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2022. Vol. 53. Issue 3. P. 360.

во применяются к различным категориям провайдеров услуг информационного общества. Это является новеллой по сравнению с Директивой об электронной коммерции, так как предлагает различать четыре категории услуг: собственно посреднические услуги; услуги хостинга; услуги кэширования; услуги онлайн-платформ, как разновидность хостинга (ст. 3).

В отличие от общего запрета мониторинга контента закрепляется модерация контента, которая должна осуществляться провайдерами на основе автоматизированных средств. Согласно ст. 3(t) модерация означает действия, предпринимаемые провайдерами посреднических услуг, которые направлены на обнаружение, идентификацию и устранение незаконного контента или информации, несовместимой с условиями предоставляемой получателями услуги, включая принимаемые меры, которые влияют на доступность незаконного контента, а именно отключение доступа, удаление контента, прекращение или приостановка действия учетной записи получателя. Такие средства также прямо упоминаются в контексте механизмов уведомления и действий провайдеров услуг хостинга, включая онлайн-платформы (ст. 16–17), внутренних систем рассмотрения жалоб провайдеров онлайн-платформы (ст. 20), обязательств провайдеров онлайн-платформ по предоставлению информации о прозрачности (ст. 24).

На основе анализа судебной практики и последствий для основных прав и свобод, К. Ангелопулос и М. Сенфтлебен делают вывод о том, что обязанность по модерации контента может считаться допустимой, если она специфична как в отношении объекта защиты, так и в отношении потенциальных нарушителей. В тот момент, когда контент платформы должен проверяться полностью, обязательство по мониторингу приобретает чрезмерно общий характер. Подобное толкование имеет особое значение, поскольку оно предотвращает посягательства на основные права, в част-

ности, на защиту персональных данных, свободу выражения мнений и информации, свободу ведения бизнеса (статьи 8, 11 и 16 Хартии). Благодаря своему более высокому положению в иерархии норм, данные правовые гарантии, вытекающие из основного законодательства ЕС, представляют собой основу для применения общего запрета на мониторинг во вторичном законодательстве<sup>75</sup>.

Значительным шагом вперед для всех сторон, заинтересованных в модерации онлайн-контента, является механизм уведомлений и действий. Отправка уведомления, которое приводит к получению информации о незаконном характере контента, должна быть бесплатной, доступной, быстрой и удобной для пользователя. Уведомление должно быть надлежащим образом обосновано. В то же время существует риск того, что модерация контента может привести к чрезмерному удалению. Например, не всегда будет четкой грань между нарушением авторских прав и допустимой пародией, либо между необоснованной клеветой и законной критической журналистикой. В целом, гармонизируя, кодифицируя и развивая механизм уведомлений и действий, DSA, как отмечается в литературе, влияет на баланс, который существовал до настоящего времени между защитой лиц, пострадавших от незаконного контента, защитой основных прав и экономическими интересами хостинг-провайдеров<sup>76</sup>.

В целях повышения производительности модерации контента онлайн-платформы используют инновационные решения на основе искусственного интеллекта. По мнению М. Баррал Мартинез, в дополнение к DSA могут быть приняты рекомендации по автоматизированным системам модерации контента, включая пороговые значения точности и ошибок. Инструменты фильтрации на основе искусственного интеллекта следует разрабатывать и внедрять с учетом их соответствия критериям безопасности и качества. При этом важным компонентом модерации с помощью фильтров должна оставаться оценка человеком<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> Angelopoulos C., Senftleben M. An Endless Odyssey? Content Moderation Without General Content Monitoring Obligations. 9.07.2021. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3871916](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3871916)

<sup>76</sup> Wolters P., Gellert R. Towards a better notice and action mechanism in the DSA // Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law. 2023. Vol. 14. Issue 3. P. 407, 418.

<sup>77</sup> Barral Martinez M. Platform regulation, content moderation, and AI based filtering tools // Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law. 2023. Vol. 14. Issue 1. P. 220.

Как известно, платформы используют различные технологии для борьбы с незаконным контентом. Так, в литературе указываются технологии сопоставления и технологии прогнозирования<sup>78</sup>. Технологии сопоставления направлены на определение того, соответствует ли загруженный контент контенту, который уже был обнаружен или определен как незаконный. Технологии прогнозирования направлены на классификацию контента как предположительно подпадающего под одну из категорий незаконного контента. Общим для этих технологий является то, что они, базируясь на соответствующих алгоритмах, нацелены на распознавание контента. Между тем применяемые технологии с недостаточной степенью определенности способны отличить легальный контент от нелегального. Несовершенство алгоритмов заключается в том, что они не «понимают» контекст. Дело в том, что для некоторых категорий незаконного контента его незаконность зависит от контекста. В частности в контексте авторского права охраняемый материал может быть использован, например, в качестве цитаты или пародии.

#### 4.2. Правовой статус платформ BigTech: новеллы DSA

Отмеченные выше превентивные меры, в том числе использование автоматизированных инструментов модерации контента, являются ключевым элементом специального набора обязательств по комплексной проверке, которые DSA устанавливает для очень крупных провайдеров посреднических услуг. Заметим, что новеллой DSA стало выделение категории очень крупных онлайн-платформ (VLOPs) и очень крупных онлайн-поисковых систем (VLOSEs). Согласно пункту 1 ст. 33 к критерию их выделения в особую категорию платформ относится предоставление услуг среднему количеству активных получателей услуг в месяц в рамках ЕС, превышающему или равному 45 миллионам пользователей. По сути, это платформы BigTech. Поэтому их освобождение от ответственности не зависит от соблюдения обязательств по должной

осмотрительности. Дело в том, что в отношении их закрепляется прямая ответственность, для которой свойственен специальный режим освобождения от ответственности.

Согласно ст. 34 VLOPs и VLOSEs должны тщательно выявлять, анализировать и оценивать любые системные риски, возникающие в результате функционирования и использования их услуг в Союзе. Данное положение предполагает также, что они будут оценивать риски, связанные с распространением незаконного контента. С точки зрения авторского права это означает, что цифровые платформы обмена видео, изображениями или другим контентом, а также поисковые системы будут обязаны оценивать нарушения авторских прав в рамках своих обязательств по управлению рисками. Уточним, что оценка риска предполагает рассмотрение не отдельных случаев нарушения авторских прав, а рассмотрения системного неправомерного использования услуг. Это предполагает корректировку условий, системы рекомендаций, улучшение внутренних процессов, а также укрепление систем альтернативного разрешения споров.

Данное положение предоставляет собой инструмент для рассмотрения рисков нарушения авторских прав и одновременно предоставляет возможность по минимизации негативных последствий внешнего вмешательства, затрудняющего творчество. Таким образом, это одно обязательство из перечня обязательств, налагаемых именно на данных провайдеров в соответствии с Разделом 5 Гл. 2. Безусловно, здесь реализован замысел, изложенный в Разделе В «Справедливая и конкурентоспособная экономика» Сообщения Европейской комиссии «Формирование цифрового будущего Европы»<sup>79</sup>. Напомним, что Комиссия высказала намерение продолжить изучение правила *ex ante* в контексте пакета Акта о цифровых услугах для того, чтобы гарантировать, что рынки, на которых присутствуют крупные платформы со значительными сетевыми эффектами, которые

<sup>78</sup> Kornelius W. Prior filtering obligations after Case C-401/19: balancing the content moderation triangle // Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law. 2023. Vol. 14. Issue 1. P. 139, 141.

<sup>79</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Shaping Europe’s digital future”// COM(2020) 67 final (Brussels, 19.02.2020). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067> (дата обращения: 13 мая 2024 г.).

выступают в роли «привратников» (gate-keepers), будут основаны на реализации принципа справедливой конкуренции.

4.3. DSA и Директива 2019/790: вопросы соотношения

Следует подчеркнуть, что DSA обеспечивает новый подход к регулированию онлайн-платформ с помощью горизонтальных правил, которые распространяются на большинство аспектов законодательства, относящегося к данной сфере отраслевого регулирования. Более того, предложенные правила будут применяться по отношению к вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы актами *lex specialis*, а также для разрешения вопросов, по которым другие акты ЕС оставляют государствам – членам возможность принимать определенные меры на национальном уровне на основе принципа свободы усмотрения (п. 10 преамбулы DSA). Следовательно, новый акт должен дополнять, но не затрагивать применение правил, вытекающих из других актов законодательства Союза, регулирующих определенные аспекты предоставления посреднических услуг. В дополнение к этому в п. 11 декларационной части DSA отмечается, что Регламент не наносит ущерба нормам законодательства Союза об авторском праве и смежных правах, устанавливающим конкретные правила и процедуры, которые в свою очередь должны оставаться в силе. Такой подход подтвержден в статье 2(4)(b) DSA.

Соотношение Директивы 2019/790 и DSA – это научная проблема, которая дополняется практическими аспектами. В частности, если ст. 17 Директивы направлена против контента, нарушающего авторские права, то DSA нацелен на незаконный контент в целом. Однако под незаконным контентом понимается также контент, который нарушает авторские права. Поэтому здесь возникает точка сопряжения Директивы и DSA. В общем смысле ст. 17 Директивы – это *lex specialis* для DSA. В свою очередь *lex specialis* не исключает применения DSA в определенных случаях к платформам для обмена контентом, защищенным авторским правом, независимо от того, квалифицируются они как OSPs

или нет. Однако наиболее сложный вопрос заключается в применении DSA к OSPs с учетом того, что режим ответственности последних и условия освобождения от нее урегулированы в ст. 17 Директивы 2019/790.

В литературе высказывается точка зрения о том, что DSA «будет применяться к OCSSPs, поскольку он содержит правила, регулирующие вопросы, не охватываемые ст. 17 Директивы, а также конкретные правила по вопросам, в которых ст. 17 оставляет государствам – членам свободу усмотрения. Это включает, в разной степени, правила Акта о цифровых услугах, касающиеся ответственности провайдеров и обязательств по должной осмотрительности для онлайн-платформ разного размера. Важно отметить, что такие правила применяются даже в тех случаях, когда статья 17 Директивы содержит конкретное (но менее точное) регулирование по этому вопросу»<sup>80</sup>.

Казалось бы, данный подход противоречит логике отношений между *lex specialis* и *lex generalis*. Однако такой подход вполне обоснован в виду того, что ст. 17 Директивы не предусматривает всего необходимого перечня правил в силу презумпции свободного усмотрения государств. По этой причине, а также в силу иной правовой природы DSA, являющегося Регламентом, в тех случаях, когда этот *lex specialis* не содержит конкретного или более подробного регулирования, то вполне закономерно применение горизонтальных правил DSA, например правил об уведомлении и действиях, жалобах и внесудебном урегулировании споров, а также мерах против неправомерного использования. Таким образом, Регламент будет налагать дополнительные обязательства на онлайн-платформы, которые квалифицируются как OCSSPs, но при этом не будет отменять правила ст. 17 Директивы 2019/790.

Четко выстроенное соотношение двух правовых инструментов является важным фактором повышения эффективности защиты прав интеллектуальной собственности на Едином цифровом рынке ЕС. Дело в том, что между концепцией OCSSPs и концепцией VLOPs есть много совпа-

<sup>80</sup> Quintais J.P., Schwemer S.F. The interplay between the Digital Services Act and sector regulation: How special is copyright? // European Journal of Risk Regulation. 2022. Vol. 13. Issue 2. P. 1.

дений. Например, тот же YouTube может рассматриваться в качестве OCSSPs, а также в качестве VLOPs. Если соответствующая информация или контент, которые он размещает, связаны с авторским правом, то применяется ст. 17 Директивы 2019/790. Однако если соответствующая информация касается разжигания ненависти или материалов о сексуальном насилии над детьми или любой другой незаконной информации или контента, то он будет рассматриваться как VLOPs уже в пространстве действия DSA. Иными словами, DSA будет применяться к OCSSPs в случаях, не охватываемых ст. 17 Директивы. Но, надо заметить, что такое применение будет иметь место также и в случаях, охватываемых указанной статьей в силу того, что детализация процедурных правил в DSA на порядок выше, чем в Директиве.

### Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, сформулируем ряд выводов.

Во-первых, в условиях цифровых трансформаций, осуществляющихся в рамках Цифровой повестки ЕС, кардинальным образом усилилась роль провайдеров услуг информационного общества, выполняющих онлайн-посреднические функции. Ответственное и добросовестное поведение онлайн-посредников имеет чрезвычайно важное значение для безопасной, предсказуемой и надежной онлайн-среды, ибо одной из опор и одновременно факторов развития Единого цифрового рынка выступает доверие его бенефициаров.

Во-вторых, в настоящее время ЕС проводит правовую политику, направленную на регулирование деятельности онлайн-посредников на основе баланса интересов пользователей и правообладателей. Онлайн-посредники обеспечивают доступ не только к информации, но и к охраняемому контенту на основе поисковых и социальных сетей, хостинга и цифровых платформ для обмена видео. Зачастую онлайн-посредники становятся инструментом нарушений исключительных прав со стороны третьих лиц, что в современных условиях приобрело массовый характер. Это актуализирует проблематику совершенствования правового регулирования деятельности онлайн-посредников в целом, а также правового режима их вторичной

ответственности за контент, загруженный получателями их услуг, в частности.

В-третьих, с учетом развития новых технологических средств обеспечения свободных потоков информации и проприетарного контента вектором правовой политики ЕС стало наделение онлайн-посредников новыми правовыми обязанностями как определенного противовеса расширения их добровольных инициатив в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что добровольные меры не могут обеспечить всех достаточных гарантий для защиты прав пользователей, а также для защиты интересов правообладателей, так как в данном случае реализуется политика действий платформ по своему собственному усмотрению. Более того, добровольные меры выходят за пределы нейтральности посредников, на которой строится режим освобождения от вторичной ответственности.

В-четвертых, в качестве перспективного способа решения данной проблемы ЕС рассматривает повышение прозрачности мер фильтрации и блокировки загруженного контента. Это означает, что онлайн-посредники должны полностью раскрывать типы мониторинга, фильтрации, удаления и других принудительных мер, которые они используют, а также указывать процедуры, регулирующие их использование. Весьма актуальны и процедуры защиты от произвольного удаления контента или прекращения обслуживания, что может предполагать направление надлежащего уведомления, а также судебный надзор.

В-пятых, стремление официальных властей сделать шаг на пути перехода к контролю над крупнейшими цифровыми платформами, которые обеспечивают значительный оборот проприетарного и пользовательского контента, сопровождается инициированием развития элементов режима прямой ответственности последних. Это отражает своего рода отход ЕС от горизонтального характера первоначального принципа нейтральности платформ, что одновременно означает переход к принципу регулирования *ex ante*, а также к усилению подотчетности платформ на основе правовых норм и рекомендательных алгоритмов, исходящих от институциональных органов ЕС.

В-шестых, такой отход не имеет абсолютно характера. В частности, в качестве стратегемы



правовой политики ЕС выступает ориентация на неизбежность режима «безопасной гавани», основанного на принципе нейтральности онлайн-посредников. Более того, введение прямой ответственности для OCSSPs уравнивается специальными разновидностями исключений из нее, что свидетельствует о расширении перечня данного рода «гаваней» как таковых.

В-седьмых, движение в направлении от принципа нейтральности онлайн-посредников, которое вызвано необходимостью повышения эффективности защиты прав интеллектуальной собственности на Едином цифровом рынке, уравнивается стимулированием платформ к снижению степени их участия в защите авторских прав *ex post*, но с учетом повышения их активной осмотрительности *ex ante*. Таким образом, приветствуется пассивность посредников как одного из существенных элементов их нейтральности в контексте функционирования правоприменительного механизма. Иными словами, главными инициаторами разрешения конфликтов, связанных с незаконным контентом, распространяемым в Интернете, на основе реализации правоприменительных мер и процедур, должны оставаться правообладатели.

И, наконец, проведенный анализ развития правового режима ответственности онлайн-про-

вайдеров в зарубежном законодательстве и судебной практике позволяет сформулировать определенные представления о возможных направлениях совершенствования данного режима, закрепленного в отечественном законодательстве. В частности, перспективным представляется, во-первых, четкое закрепление критериев отнесения субъектов к информационным посредникам и выделение их категорий, а, во-вторых, закрепление критериев освобождения их от ответственности. Все это облегчит работу судов по установлению того, является ли лицо информационным посредником, а также по привлечению его к ответственности. В данном случае вполне возможна адаптация зарубежного опыта регулирования оснований для наступления ответственности онлайн-посредников. Значительной степенью актуальности характеризуется совершенствование порядка направления правообладателями уведомлений о нарушении авторских и смежных прав и порядка рассмотрения их онлайн-посредниками. Целесообразным также представляется введение ответственности онлайн-посредников в том случае, если они получают доход от первичного нарушения, имеют право и возможность прекратить или ограничить его, но не делают этого.

#### Список литературы:

1. Арзыматова Э.Б. Вопросы ответственности интернет-провайдеров за нарушение авторских и смежных прав // Modern Science. 2019. № 10-3. С. 26–31.
2. Васичкин К.А. Регулирование деятельности информационных посредников в целях охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет по законодательству России, США и ЕС // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1180–1184.
3. Геец К.В. Ответственность информационных посредников за нарушение интеллектуальных прав. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/liability-of-information-intermediaries-for-violation-of-intellectual-right-s?ysclid=lylbcwejmt918270927>
4. Джамалудинова З.Г. Провайдер как посредник в процессе распоряжения исключительными правами в сети Интернет // Закон и право. 2019. № 9. С. 75–76.
5. Иванов Н.В. Информационный посредник как субъект гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 34–42, № 3. С. 44–51.
6. Казаков Н.А. Информационные посредники в праве зарубежных стран // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-3 (55). С. 221–224.
7. Калятин В.О. О некоторых тенденциях развития законодательства об ответственности интернет-провайдеров // Закон. 2012. № 7. С. 27–34.

8. *Касьянов А.С.* Информационные посредники: понятие, признаки, виды // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2024. № 1. С. 17–26, № 2. С. 20–27.
9. *Лоренц Д.В.* Информационные посредники (провайдеры) в России и зарубежных странах: природа, сущность и типология // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 5. С. 136–163.
10. *Мотовилова Д.А.* Ключевые положения Директивы (ЕС) N 2019/790 об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 106–120.
11. *Рузакова О.А., Гринь Е.С.* Вопросы защиты интеллектуальной собственности в области технологий виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 49. С. 502–523.
12. *Шугуров М.В.* Перспективы координации защиты прав интеллектуальной собственности в цифровой среде в рамках Евразийского экономического союза // Журнал прикладных исследований. 2021. Т. 6. № 6. С. 573–579.
13. *Щеглова А.А.* Пресечение нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет в Европейском союзе // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 134–145.
14. *Щербачева Л.В.* Правовое регулирование деятельности агрегаторов в Соединенных Штатах Америки: особенности и проблемы // Вестник экономической безопасности. 2022. № 1. С. 229–233.
15. *Энтин В.Л.* Интеллектуальная собственность в праве Европейского союза. – М.: Статут, 2018. – 178 с.
16. *Alba I.E.* Online content sharing service providers' liability in the directive on copyright in the Digital Single Market // UNIO – EU Law Journal. 2020. Vol. 6. № 1. P. 100–114.
17. *Angelopoulos C.* European intermediary liability in copyright: A tort-based analysis. – The Netherlands: Kluwer Law International 2016. – 594 p.
18. *Angelopoulos C., Senftleben M.* An Endless Odyssey? Content Moderation Without General Content Monitoring Obligations. 9.07.2021. URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3871916](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3871916)
19. *Angelopoulos C.* Beyond the safe harbours: harmonising substantive intermediary liability for copyright infringement in Europe // Intellectual Property Quarterly. 2013. Vol. 3. Issue 2. P. 253–274.
20. *Barral Martinez M.* Platform regulation, content moderation, and AI based filtering tools // Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law. 2023. Vol. 14. Issue 1. P. 211–221.
21. *Bartholomew M., Tehranian J.* The Secret life of legal doctrine: The divergent evolution of secondary liability in trademark and copyright law // Berkeley Tech Law Journal. 2006. Vol. 21. № 4. P. 1363–1420.
22. *Beer J. de, Clemmer C. D.* Global trends in online copyright enforcement: A non-neutral role for network intermediaries? // Jurimetrics Journal. 2009. Vol. 49. Issue 4. P. 375–410.
23. *Buiten M.C., Streef A. de, Peitz M.* Rethinking liability rules for online hosting platforms // International Journal of Law and Information Technology. 2020. Vol. 28. Issue. 2. P. 139–166.
24. *Colangelo G.* Copyright liability in the EU Digital Single Market Strategy // International Journal of Law and Information Technology. 2018. Vol. 26. Issue 2. P. 142–159.
25. *Edwards L.* The problem of intermediary provider liability // The new legal framework for e-Commerce in Europe. – Oregon: Hart Publishing, 2005. P. 93–100.
26. *Eecke P. van* Online service providers and liability: A Plea for a balanced approach // Common Market Law Review. 2011. Vol. 48. № 5. P. 1455–1502.
27. *Elkin-Koren N.* After twenty years: revisiting copyright liability of online intermediaries // The Evolution and equilibrium of copyright in the digital age / ed. by S. Frankel and D. Gervais. – Cambridge, Cambridge University Press, 2014. P. 29–51.
28. *Elkin-Koren N.* Making technology visible: Liability of internet service providers for peer-to-peer traffic // New York University Journal of Legislation and Public Policy. 2005. № 9. P. 15–74.
29. *Frosio G.* Reforming intermediary liability in the platform economy: a European Digital Single Market Strategy // Northwestern University Law Review. 2017. Vol. 112. № 19. P. 19–46.
30. *Frosio G.* The Death of 'no monitoring obligations'. A story of untameable monsters by Giancarlo // Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. Vol. 8. № 3. P. 199–215.

31. *Gillespie T.* Custodians of the internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. – New Haven: Yale University Press, 2018. – 304 p.
32. *Goldsmith J.L., Wu T.* Who controls the Internet? Illusions of a borderless world. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 224 p.
33. *Gorwa R., Binns R., Katzenbach C.* Algorithmic content moderation: technical and political challenges in the automation of platform governance // *Big Data & Society*. 2020. Vol 7. Issue 7. P. 1–15.
34. *Guadamuz A.* Developments in intermediary liability // *Research handbook on EU internet law* / ed. by A. Savin and J. Trzaskowski. – Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2014. P. 312–336.
35. *Hoffman T., Sagar S.* Intermediary liability in the Digital Common Market from the E-Commerce Directive to the Digital Services Act // *Internet, Law and Politics E-Journal*. 2021. №. 34. P. 1–12.
36. *Kornelius W.* Prior filtering obligations after Case C-401/19: balancing the content moderation triangle // *Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law*. 2023. Vol. 14. Issue 1. P. 123–147.
37. *Kosseff J.* The twenty-six words that created the internet. – Ithaca: Cornell University Press, 2019. – 328 p.
38. *Krokida Z.* Internet service provider liability for copyright and trade mark infringement: Towards an EU co-regulatory framework. – Oxford; New York: Bloomsbury Publishing, 2022. – 416 p.
39. *Kulk St.* Internet intermediaries and copyright law: EU and US perspectives. – The Netherlands: Kluwer Law International, 2019. – 360 p.
40. *Menell P.S., Nimmer D.* Legal realism in action: Indirect copyright liability's continuing tort framework and Sony's De Facto Demise // *UCLA Law Review*, 2007. Vol. 55. Issue. 1. P. 143–204.
41. *Montagnani M.L., Trapova A.Y.* Safe harbours in deep waters: a new emerging liability regime for Internet intermediaries in the Digital Single Market // *International Journal of Law and Information Technology*. 2018. Vol. 26. № 4. P. 294–310.
42. *Oruç T.H.* The Prohibition of General Monitoring Obligation for Video-Sharing Platforms under Article 15 of the E-Commerce Directive in the Light of the Recent Developments: Is it is still necessary to maintain it? // *Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law*. 2022. Vol. 13. Issue 3. P. 176–199.
43. *Oxford handbook of the intermediary liability* / ed. by G. Frosio. – Oxford: Oxford University Press, 2020. – 832 p.
44. *Peukert A., Husovec M. et. al* European Copyright Society – Comment on copyright and the Digital Services Act Proposal // *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2022. Vol. 53. Issue 3. P. 358–376.
45. *Quintais J.P., Schwemer S.F.* The Interplay between the Digital Services Act and sector regulation: How special is copyright? // *European Journal of Risk Regulation*. 2022. Vol 13. Issue 2. P. 1–31.
46. *Riis T., Schwemer S.* Leaving the European safe harbor, sailing towards algorithmic content regulation // *Journal of Internet Law*. 2019. Vol. 22. № 7. P. 1–21.
47. *Sag M.* Internet safe harbors and the transformation of copyright law // *Notre Dame Law review*. 2018. Vol. 93. Issue. 2. P. 499–564.
48. *Savin A.* The EU DSA: Towards a more responsible internet // *Journal of Internet Law*. 2021. Vol. 24. №. 7. P. 15–25.
49. *Secondary liability of internet service providers* / ed. by G.B. Dinwoodie. – Switzerland: Springer, 2017. – 386 p.
50. *Sloot B. van der* Welcome to the jungle: the liability of Internet intermediaries for privacy violations in Europe // *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2015. Vol. 6. Issue 3. P. 211–228.
51. *Spoerri T.* On upload-filters and other competitive advantages for big tech companies under Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2019. Vol. 10. № 2. P. 173–186.
52. *Stalla-Bourdillon S.* Internet intermediaries as responsible actors? Why it is time to rethink the E-Commerce Directive as well // *The Responsibilities of online service providers* / ed. by M. Taddeo and L. Floridi. – Oxford; New York: Springer, 2017. – P. 275–293.

53. *Stalla-Bourdillon S.* Sometimes one is not enough! Securing freedom of expression, encouraging private regulation, or subsidizing Internet intermediaries or all three at the same time: the dilemma of Internet intermediaries' liability // *Journal of International Commercial Law and Technology*. 2012. Vol. 7. Issue 2. P. 154–175.
54. *The responsibilities of online service providers* / ed. by M. Taddeo, L. Floridi. – Oxford, New York: Springer, 2017. – 347 p.
55. *Wang J.* Regulating hosting ISPs' responsibilities for copyright infringement. The freedom to operate in the US, EU and China. – Singapore: Springer Nature, 2018. – 269 p.
56. *Wilman F.* The EU's system of knowledge-based liability for hosting service providers in respect of illegal user content – between the e-Commerce Directive and the Digital Services Act // *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*. 2021. Vol. 12. № 3. P. 317–341.
57. *Wolters P., Gellert R.* Towards a better notice and action mechanism in the DSA // *Journal of intellectual property, information technology and electronic commerce law*. 2023. Vol. 14. Issue 3. P. 403–419.

УДК 347.1

**Для цитирования:**

*Полежаев О.А.* Личные неимущественные права автора в контексте NFT: проблемы юридической квалификации и новая парадигма // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2024. Декабрь. № 4 (46). С. 196–201.

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_17

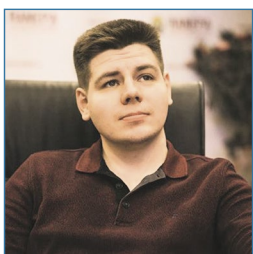
**For citation:**

*Polezhaev O.A.* Personal non-property rights of the author in the context of NFT: problems of legal qualification and a new paradigm // Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. 2024. December. N 4 (46). Pp. 196–201. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_17

**DOI: 10.58741/23134852\_2024\_4\_17**

## Личные неимущественные права автора в контексте NFT: проблемы юридической квалификации и новая парадигма<sup>1</sup>

**О.А. Полежаев,**

*доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (ИЦЧП), преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук*

*Настоящая статья посвящена исследованию проблематики правового регулирования отношений, связанных с личными неимущественными правами автора в отношении результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в цифровой среде при помощи NFT-токенов. Доказывается, что при определении правового режима NFT значительным обстоятельством является уяснения характера и правовой природы связи, возникающей между РИД, выраженным в NFT-токене, и личными неимущественными правами автора.*

**Ключевые слова:**

цифровые активы; NFT; объекты интеллектуальных прав; передача исключительного права; личные неимущественные права

<sup>1</sup> Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания, утвержденного Исследовательскому центру частного права (номер научно-исследовательской работы в ЕГИСУ НИОКТР 124022800097-1 на тему «Юридическая квалификация отношений по созданию и обращению цифровых активов»).

Вошедшие в гражданский оборот NFT токены самым фактом своего появления и существования заставили исследователей задуматься о необходимости проведения новых изысканий в области личных неимущественных прав автора. Присущие NFT свойства, такие как трансграничность, мультифункциональность, бестелесность и изменчивость, не укладываются в классическую юридическую картину мира, что делает их настоящим правовым феноменом в контексте авторского права<sup>2</sup>.

Не стали исключением и личные неимущественные права автора, за внешней простотой которых в цифровой среде скрываются сложные и малоизученные юридические конструкции, гарантирующие достижение результатов, считавшихся ранее невозможными<sup>3</sup>.

Выступая в качестве надстроечных или производных юридических конструкций, NFT-токены в подавляющем большинстве случаев обеспечивают интеграцию в современный гражданский оборот классических объектов авторских прав. Однако при этом неизбежно актуализируется вопрос о квалификации юридической связи, возникающей между NFT-токеном и личными неимущественными правами автора, а также о правовой характеристике внутреннего отношения, возникающего между обладателями NFT и автором произведения<sup>4</sup>.

Важно отметить, что ни один из существующих подходов к пониманию личных неимущественных прав автора в контексте NFT еще не получил должного юридического осмысления и полноценного легального закрепления. Правопорядки предпринимают только первые попытки познания новых правовых явлений, и выбор конкретных юридических конструкций представляется преждевременным<sup>5</sup>.

Вошедшие в гражданский оборот NFT токены создали новую парадигму в сфере авторского права, особенно в отношении личных неимущественных прав автора. Эти права, будучи неотчуждае-

мыми и не участвующими в обороте, оказались в сложном положении в контексте применения NFT-технологии.

Ключевая проблема заключается в юридическом разрыве, возникающем между личными неимущественными правами автора и исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (РИД), выраженный в NFT-токене и принадлежащий иному лицу. Этот разрыв создает ряд правовых коллизий, требующих тщательного анализа и разрешения.

Прежде всего необходимо отметить, что личные неимущественные права автора, такие как право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, остаются за автором независимо от того, кому принадлежит NFT-токен с выраженным в нем РИД. Однако реализация этих прав в цифровой среде становится проблематичной.

Например, право на неприкосновенность произведения может быть нарушено владельцем NFT, который технически способен изменить метаданные токена или создать производное произведение. При этом автор, не имея доступа к блокчейну, может быть лишен возможности эффективно защищать свои права.

Право на имя также может подвергаться риску, если в метаданных NFT не указано имя автора или указано неверно. Учитывая неизменяемость информации в блокчейне, исправление такой ошибки может оказаться технически невозможным.

Право на обнародование произведения приобретает новое звучание в контексте NFT. Возникает вопрос: считается ли создание NFT актом обнародования? Если да, как это соотносится с волей автора, если NFT создан третьим лицом?

Особую сложность представляет реализация права на отзыв произведения. В традиционном понимании это право позволяет автору отозвать свое произведение до его обнародования. Но в случае с NFT, даже если автор захочет отозвать свое про-

<sup>2</sup> Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8. С. 136–153.

<sup>3</sup> Новоселова Л.А., Полежаев О.А. О правовом режиме объектов гражданских прав, выраженных в цифровых активах // Закон. 2020. № 11. С. 183–192.

<sup>4</sup> Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым // Закон.ру. 2020. URL: [https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye\\_aktivy\\_i\\_virtualnoe\\_imuschestvo\\_kak\\_sootnositsya\\_virtualnoe\\_s\\_cifrovym](https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_cifrovym)

<sup>5</sup> Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86–95.

изведение, технически это может оказаться невозможным из-за неизменяемости блокчейна.

Юридический разрыв между личными неимущественными правами автора и исключительным правом на РИД, выраженным в NFT, создает ситуацию, когда владелец NFT может распоряжаться токеном, но не может влиять на личные неимущественные права автора. С другой стороны, автор, сохраняя свои личные неимущественные права, может быть ограничен в их реализации из-за технических особенностей блокчейна.

Сейчас подавляющее большинство NFT-токенов выпускается в целях фиксации и передачи отдельных результатов интеллектуальной деятельности, многие из которых вообще не содержат в себе какое-либо юридическое содержание, отражающее аспекты, связанные с личными неимущественными правами автора. Создание NFT-токенов, фиксирующих личные неимущественные права автора, хотя и имеет место, но выступает скорее в качестве исключения, нежели правила<sup>6</sup>

Фиксируя уникальный цифровой объект, эмитенты NFT-токенов, как и их приобретатели, не намерены становиться участниками отношений, связанных с личными неимущественными правами автора в их классическом понимании. Кауза сделки по приобретению подавляющего большинства NFT-токенов не содержит конкретной направленности на реализацию личных неимущественных прав автора<sup>7</sup>.

Распространенные в современном обороте NFT-токены созданы не столько для закрепления личных неимущественных прав автора, сколько для возможности публично зафиксировать факт приобретения и обладания уникальным цифровым явлением. При этом вопросы авторства, неприкосновенности произведения и права на отзыв зачастую отходят на второй план или вовсе игнорируются участниками отношений<sup>8</sup>.

Значительное количество выпущенных NFT-токенов, особенно в 2020–2021 годах, вообще не обладали юридическим значением и не фиксировали какой-либо связи между личными неимущественными правами автора и цифровым активом.

Так, в судебной практике Сингапура сформировался подход, согласно которому создание обычных NFT квалифицировалось в качестве одного из способов объективизации произведения, при котором обладатель NFT вообще не считается объектом отношений, связанных с личными неимущественными правами автора базового объекта<sup>9</sup>. Подобная позиция может быть подтверждена и тем, что физическая природа большинства первоначальных NFT лишала их обладателей любой возможности как-либо влиять на личные неимущественные права автора, кроме того, как это было предусмотрено их эмитентом. Таким образом, в обороте первоначальных NFT-токенов юридическое закрепление личных неимущественных прав авторов вообще не имело значения для обладателей цифровых активов и иных участников отношений.

По мере познания функциональных возможностей NFT-токенов участники отношений начали использовать их для фиксации и передачи прав на выраженные в них базовые объекты. NFT-токены все чаще стали фиксировать схожие или почти тождественные базовые объекты (в основном произведения искусства), в результате чего физическая уникальность базовых объектов стала резко сокращаться. Реакцией на снижение степени уникальности базовых объектов со стороны приобретателей NFT-токенов стала потребность в обеспечении не только физической, но и юридической защищенности вложенных ими средств, так как рыночная стоимость и социальная значимость принадлежащего им цифрового актива могла значительно снизиться в случае выпуска токена со схожим базовым объектом<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Харитонова Ю.С. Токенизация искусства и право интеллектуальной собственности // Юрист. 2021. № 9. С. 65–73.

<sup>7</sup> Энтин В.Л. NFT и авторское право: Как работает технология и что нового она привносит в сферу интеллектуальной собственности // Закон. 2021. № 5. С. 176–185.

<sup>8</sup> Рузакова О.А., Гринь Е.С. Применение технологии blockchain к систематизации результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 1. С. 53–65.

<sup>9</sup> L. Yee, P. E-Wei Ong, J. Low. Understanding Consumer Protections for NFTs in Singapore // Lexology. 2021. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6df6e1b0-159d-4dbe-87cc-370144fbe28d>

<sup>10</sup> Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.

В результате у приобретателей NFT-токенов возник запрос на установление правовой монополии уже не только над цифровым активом, но и над базовым объектом в целях придания им свойства исключительности, включая аспекты, связанные с личными неимущественными правами автора, так как автор как обладатель комплекса личных неимущественных прав может оказывать влияние на коммерциализацию NFT-токена и выраженного в нем РИД.

При изменении характера и условий использования NFT-токенов, юридический интерес их обладателей стал распространяться и на личные неимущественные права авторов базовых объектов, что сделало практически невозможным выпуск первоначальных цифровых активов без каких-либо юридических возможностей в части влияния на эти права<sup>11</sup>.

Однако вопрос о юридическом значении акта передачи NFT-токена в контексте личных неимущественных прав автора остается открытым и неисследованным, так как это действие может быть как юридически безразличным, так и обладающим юридическим значением<sup>12</sup>.

Так, выпуская произведение на материальном носителе, автор утрачивал реальный контроль над реализацией своих личных неимущественных прав в тот момент, как только передавал материальный носитель покупателю. В цифровой среде NFT-токен выступает не столько в качестве классического материального носителя РИД, сколько в качестве уникального кода доступа к хранилищу, в котором размещен РИД. При этом все, что приобретатель может сделать с базовым объектом физически, он может делать и юридически, так как NFT-токен был создан правообладателем базового объекта и именно он формировал его функциональную направленность и, как следствие, юридическое наполнение.

Логика представляется крайне простой: раз цифровой актив содержит возможность совер-

шения какого-либо конкретного действия в отношении личных неимущественных прав автора, следовательно, это было прямо предусмотрено и одобрено его создателем, ведь в противном случае, создатель NFT исключил бы возможность совершения подобных действий<sup>13</sup>.

Все вышеприведенные рассуждения имеют своей основной целью показать, что при столкновении с личными неимущественными правами автора, выраженными в цифровой среде, прямое применение к ним традиционного законодательства об авторском праве не всегда может быть оправданным и эффективным, так как всякое явление подчиняется законам формы, в которой оно выражено<sup>14</sup>.

Так, право на неприкосновенность произведения может как полностью утратить свое значение и ценность за ненадобностью, так и наоборот, существенно повысить значение, исходя из функциональных особенностей NFT-токена. В зависимости от настроек цифровой среды изменение базового РИД может быть полностью невозможным по чисто техническим причинам, так как цифровая система не позволит даже обладателю цифрового актива вносить какие-либо изменения, в результате первоначальный замысел автора не может быть искажен в принципе. Либо, наоборот, система позволит обладателю NFT совершать какие-либо действия, лишая автора возможности, применять меры защиты и охраны нарушенных прав.

В процессе оцифровывания участники общественных отношений осуществляют не рядовую объективизацию РИД в форме, доступной для восприятия органами чувств человека, а стремятся создать принципиально новый способ существования классических объектов гражданских прав, тем самым изменяя их правовую природу и систему правового регулирования исследуемых отношений<sup>15</sup>.

В свете сказанного становится очевидным, что проблема квалификации и реализации личных не-

<sup>11</sup> Арон А., Шульц Д. Конец владения. Личная собственность в цифровой экономике. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 112.

<sup>12</sup> Директива (ЕС) 2019/790 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 г. об авторском праве и смежных правах в рамках единого цифрового рынка. URL: <http://ipcmagazine.ru/images/articles/motovilova/1.pdf>

<sup>13</sup> Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ // Право и экономика. 2018. № 11. С. 5–12.

<sup>14</sup> Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым // Закон.ру. 2020. URL: [https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye\\_aktivy\\_i\\_virtualnoe\\_imuschestvo\\_kak\\_sootnositsya\\_virtualnoe\\_s\\_cifrovym](https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_cifrovym)

<sup>15</sup> Новоселова Л.А. Токенизация объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44.



имущественных прав автора в контексте NFT требует дальнейшего глубокого изучения. Важно учитывать, что NFT-токены являются «юридическими хамелеонами», способными изменять свое юридическое наполнение и выполняемые функции в зависимости от интересов их создателей и обладателей, других участников гражданского оборота. Это делает задачу правового регулирования в данной области особенно сложной и требующей нестандартных решений<sup>16</sup>.

Одной из ключевых проблем является неизменяемость информации в блокчейне, которая создает существенные препятствия для реализации таких личных неимущественных прав автора как право на отзыв произведения и право на внесение изменений. В решении возникающих проблем требуется разработка новых правовых механизмов, которые бы позволили сбалансировать технологические особенности NFT и традиционные права авторов<sup>17</sup>.

Кроме того, особого внимания заслуживает вопрос о том, как квалифицировать сам акт создания NFT с точки зрения личных неимущественных прав автора. Можно ли рассматривать выпуск NFT как акт обнародования произведения? Если да, то с какого момента произведение считается обнародованным: с момента создания токена, его выставления на продажу или первой продажи? Эти вопросы требуют тщательного анализа и, возможно, законодательного закрепления<sup>18</sup>.

Еще одна проблема связана с глобальным характером технологии блокчейн и, следовательно, NFT – это сложность в определении применимого права и юрисдикции для разрешения споров, связанных с личными неимущественными правами авторов. Возможно, потребуются разработка специальных международных соглашений или создание наднациональных механизмов разрешения споров в этой области<sup>19</sup>.

Нельзя обойти вниманием и вопрос о том, как соотносятся права владельца NFT и личные неимущественные права автора базового объекта. При рассмотрении этой проблемы возникает необходимость переосмысления традиционных концепций авторского права и разработки новых правовых конструкций, которые бы учитывали специфику цифровой среды<sup>20</sup>.

Важно отметить, что NFT создают новые возможности для защиты личных неимущественных прав авторов. Например, неизменяемость информации в блокчейне может служить надежным доказательством авторства и времени создания произведения. Однако для полноценного использования этих возможностей необходимо законодательное признание записей в блокчейне в качестве допустимых доказательств в судебном процессе<sup>21</sup>.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как технология NFT может повлиять на коллективное управление авторскими правами. С одной стороны, NFT создают возможности для более прямого взаимодействия между авторами и пользователями, что может снизить роль организаций по коллективному управлению правами. С другой стороны, эти организации могли бы взять на себя функции по стандартизации и верификации NFT, связанных с авторскими правами<sup>22</sup>.

Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения и обсуждения как в научном сообществе, так и среди практикующих юристов и законодателей. При этом важно помнить, что NFT – это не просто новая технология, а принципиально новый способ существования объектов авторского права в цифровой среде. Поэтому попытки втиснуть NFT в рамки существующих правовых конструкций могут оказаться малоэффективными<sup>23</sup>.

<sup>16</sup> Полежаев О.А. NFT активы в системе объектов гражданских прав: проблемы юридической квалификации отношений // Закон. 2022. № 1. С. 123–135.

<sup>17</sup> Zeilinger, M. Digital art as 'monetised graphics': Enforcing intellectual property on the blockchain // Philosophy & Technology. 2018. Vol. 31(1). P. 15–41.

<sup>18</sup> Гаврилов Э.П. Право на обнародование произведения // Хозяйство и право. 2016. № 2. С. 64–71.

<sup>19</sup> Шуваев А.В. Международно-правовое регулирование оборота NFT-токенов // Международное публичное и частное право. 2021. № 4. С. 22–26.

<sup>20</sup> Сергеев А.П., Терещенко Т.А. NFT-токены в системе объектов гражданских прав // Закон. 2021. № 5. С. 174–185.

<sup>21</sup> Решение Арбитражного суда Омской области от 27 мая 2019 г. по делу № А46-4990/2019.

<sup>22</sup> De Filippi, P., & Wright, A. Blockchain and the law: The rule of code. Harvard University Press, 2018.

<sup>23</sup> Энтин В.Л. NFT и авторское право: Как работает технология и что нового она привносит в сферу интеллектуальной собственности // Закон. 2021. № 5. С. 176–185.

## Список литературы:

1. Арон А., Шульц Д. Конец владения. Личная собственность в цифровой экономике. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 112.
2. Гаврилов Э.П. Право на обнародование произведения // Хозяйство и право. 2016. № 2. С. 64–71.
3. Гринь Е.С. NFT-объекты в системе объектов интеллектуальных прав // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 7. С. 86–97.
4. Емельянов Д.С., Емельянов И.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. № 10. С. 71–76.
5. Кондратьева Е.А. NFT-токены: новые возможности для творческих индустрий или очередной вызов для права интеллектуальной собственности? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 3. С. 54–63.
6. Новоселова Л.А. Токенизация объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44.
7. Новоселова Л.А., Полежаев О.А. О правовом режиме объектов гражданских прав, выраженных в цифровых активах // Закон. 2020. № 11. С. 183–192.
8. Полежаев О.А. NFT активы в системе объектов гражданских прав: проблемы юридической квалификации отношений // Закон. 2022. № 1. С. 123–135.
9. Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится виртуальное с цифровым // Закон.ру. 2020. URL: [https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye\\_aktivy\\_i\\_virtualnoe\\_imuschestvo\\_kak\\_sootnositsya\\_virtualnoe\\_s\\_cifrovym](https://zakon.ru/blog/2020/06/15/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_virtualnoe_s_cifrovym)
10. Рузакова О.А., Гринь Е.С. Применение технологии blockchain к систематизации результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 1. С. 53–65.
11. Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8. С. 136–153.
12. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
13. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86–95.
14. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ // Право и экономика. 2018. № 11. С. 5–12.
15. Сергеев А.П., Терещенко Т.А. NFT-токены в системе объектов гражданских прав // Закон. 2021. № 5. С. 174–185.
16. Харитонова Ю.С. Токенизация искусства и право интеллектуальной собственности // Юрист. 2021. № 9. С. 65–73.
17. Шуваев А.В. Международно-правовое регулирование оборота NFT-токенов // Международное публичное и частное право. 2021. № 4. С. 22–26.
18. Энтин В.Л. NFT и авторское право: Как работает технология и что нового она привносит в сферу интеллектуальной собственности // Закон. 2021. № 5. С. 176–185.
19. De Filippi, P., & Wright, A. Blockchain and the law: The rule of code. Harvard University Press, 2018.
20. L. Yee, P. E-Wei Ong, J. Low. Understanding Consumer Protections for NFTs in Singapore // Lexology. 2021. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6df6e1b0-159d-4dbe-87cc-370144fbe28d>
21. Zeilinger, M. Digital art as ‘monetised graphics’: Enforcing intellectual property on the blockchain // Philosophy & Technology. 2018. Vol. 31(1). P. 15–41.

---

**Review of the judicial practice of the Intellectual Property Rights Court on determining the materiality of trademark changes (designations)****Sidikov, Dilshod Akhrorovich**

Candidate of Law Sciences, Russian-Tajik (Slavic) University

**Positive and negative competence in the content of a subjective exclusive right**

Within the framework of this article, the positive and negative concepts of competence, which form the content of the exclusive right, were analyzed. As a result of this analysis, the author came to the conclusion that a mixed approach is more correct in determining the content of intellectual property rights. It is noted that negative and positive powers should be considered as equivalent equal elements in the content of the exclusive right, where one has no priority over the other. In addition, the author noted the shortcomings of Part 3 of the Civil Code of the Republic of Tajikistan regarding the incorrect definition of a subjective exclusive right. At the same time, the author emphasizes the special place of the Civil Code of the Republic of Tajikistan in the two-level system of legal regulation of relations related to intellectual labor products and means of individualization.

*Keywords:* Intellectual property rights; negative concept; positive concept; exclusive rights; right of use

**Akhobekova, Ruzanna A.**

Law Firm Nextons in St. Petersburg

**The concept of modification of computer programs under Russian law: current regulation and possible approaches**

The article is devoted to the content of the concept of modification of computer programs under Russian legislation, interpretation of this concept in Russian court practice, scientific literature, as well as related concepts of reworking of copyright objects and adaptation of computer programs. The author comes to the conclusion that modification should rather be considered as a form of rework and not as a special way of using computer programs. At the same time, the legislative concept of modification and related provisions require reforming, taking into account the complexities and issues that arise in connection with the concept of modification.

*Keywords:* intellectual property; copyright; copyright objects; computer programs; reworking of copyright objects; program reworking; program modification; program adaptation; ways of using copyright objects

**Tupichinskii, Artem Sergeevich**

Postgraduate student of the Department of Civil Law and Procedure and International Private Law, LI RUDN Senior lawyer for the support of intellectual property and IT projects, GC M.Video-Eldorado

**Parody as derivative or underlying work: execute not pardon**

Using comparative legal material, the article examines the issue of the ratio of derivative works and parodies. The characteristics of derivative works and parodies in the Russian jurisdiction are highlighted. The arguments for attributing parodies to a variety of derivative works and arguments for recognizing the independent nature of parodies are considered. It is concluded that in foreign legal systems the dominant position is to classify parodies as derivative works. The idea of the independent nature of parodies is criticized since if parodies are recognized as independent works, it is necessary to highlight other cases of creative reworking on an equal basis with derivative works. The derivation of parodies is summarized by virtue of their correspondence to the characteristics of derivative works: borrowing elements of the underlying work, associative connection with the parodied work, creative transformation of the underlying work. The need to take into account the special nature of parodies when applying the rules on derivative works to them is emphasized.

*Keywords:* parody; derivative work; underlying work; rework; associative connection; borrowing elements of the underlying work

**Pervushova, Anna Sergeevna**

SUE "Peterburgskiy metropolitan"

**The right to inviolability of architectural works in the context of the interests balance of the owner of real property and the architect**

This article examines the problem of maintaining a balance of interests between the owner of real estate realized according to an architectural project and the architect (author) of such a project. This problem is of practical importance for property owners. The article examines the protected form of the architectural object, as well as the content of the right to inviolability of the work. The article analyzes the possibility of exercising the right of ownership to use one's property in conditions of the need to respect the right of the author of a work of architecture to inviolability, including the trends determined by judicial practice. The author briefly outlines the risks of the owner of real estate related to its use. The author concludes that the balance of interests is shifting in favor of the author of the architectural work and his possible abuse of law

*Keywords:* the right to inviolability of the work; personal non-property right; work of architecture; architect; ownership of real property

**Kapyrina, Natalia Igorevna**

PhD, MGIMO University

**Copyright in foreign design: do we need reciprocity?**

The principle of national treatment is a cornerstone of the international system of intellectual property protection, but there are exceptions to it. This paper considers the provision of Article 2.7 of the Berne Convention, according to which legal protection of foreign works of applied art (design) may be granted on a reciprocal basis. The application of this provision is illustrated by case law from two European countries. Taking into account the recent clarifications of the Court of Justice of the EU, further application of this mechanism seems compromised. The article critically assesses both the possibility and desirability of applying this mechanism in Russian law.

*Keywords:* copyright; international law; Berne convention; Paris convention; design; works of applied art; national treatment; reciprocity

**Vasileva, Anastasiia Sergeevna**

Master of Law. Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

Postgraduate student. St. Petersburg State University of Economics.

**The Use of Copyright Objects for Artificial Intelligence Training**

This scientific article examines the problem of using copyright objects for training artificial intelligence. In the work the author studies the definitions of «artificial intelligence training» presented in the doctrine. The definition of «artificial intelligence training» is given, where it is based on the current legislations of the Russian Federation. The author examines approaches to solve the problem of using copyright objects to train new technology. The work analyzes foreign experience, as well as the possibility of using foreign approaches to legal regulation of the use of copyright objects for training artificial intelligence in the context of current Russian legislation. The author also considers the possibility of using an agreement on the alienation of exclusive rights and licensing agreements for training artificial intelligence. The author finds a solution to the problem of using copyright objects for training artificial intelligence by concluding a simple (non-exclusive) license between an organization engaged in its development and the copyright holder of the copyright object.

*Keywords:* artificial intelligence; artificial intelligence training; public domain; free use of the work; agreement on alienation of exclusive rights; license agreement

**Latyntsev, Alexander Viktorovich**

PhD in Law

The Science and research institute of legal and integrated studies

**Features of prolongation of patent protection in relation to a medicinal product**

Russian patent law, following many foreign legal systems, provides for inventions related to medicinal products to be excluded from the general twenty-year period of exclusive rights in terms of providing the possibility of extending patent protection for an additional period of up to five years. This extension is mainly aimed at protecting the economic interests of pharmaceutical companies in the face of the need for them to comply with long-term and costly obligations to comply with regulatory requirements for medicines before they go on sale. However, given the high social importance of the field of drug provision, it seems advisable to adjust this legal institution in the framework of finding a compromise between the private interests of patent holders and the needs of society in affordable and innovative medicines. The author's proposals presented in the article are based on an analysis of judicial practice and foreign experience in legal regulation of this issue. For example, it is proposed to fix in the Russian patent legislation the possibility of termination of an additional patent in the event of cancellation of the state registration of a medicinal product. Special attention is paid to the requirements for specifying the claims in an additional patent, which is necessary to reduce the risk of abuse by patent holders.

*Keywords:* patents; additional patents; results of intellectual activity; prolongation of patent protection; medicines; claims; truncated claims; registration of medicines; foreign experience of patent protection

**Semenova, Elizaveta Alekseevna**

LL.M. (USA, Washington, District of Columbia)

Seven Hills Legal

**Pharmaceutical patent disputes: Illnesses of Judicial Practice and Preliminary Injunctions as a Cure**

Within the framework of the article, the author analyzes problems of current judicial practice in cases concerning threat of pharmaceutical patents infringement / pharmaceutical patent infringement claims in connection with registration and/or introduction of generic drugs into civil circulation. Special attention is also paid to the problems of recovery of losses and statutory compensation in respective category of cases, as well as problems arising at the stage of enforcement of effective court rulings (including via bailiff services). As a mean of resolution of the problems outlined, the author proposes a new approach to considering interim measures applications in threat of pharmaceutical patent infringement / patent infringement cases, including conditions under which courts should grant such applications, considering indicated issues of judicial practice and requirements of the modern business turnover.

*Keywords:* pharmaceutical patents; exclusive right; interim measures; drugs

**Комарова, Мариya A.**

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev

Institute of State and International Law

Yekaterinburg, Russia

**Khasanova, Tatyana O.**

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev

Institute of State and International Law

Yekaterinburg, Russia

**«Razmaznya»**

The article considers some issues of legal qualification of contractual terms in contracts concluded between individuals in creative professions and professional merchants. The main attention is paid to the aspect of fairness of the contractual terms, the reasons for the contractual inequality are analysed as well. Specific examples from different periods are considered - the debt obligation of F. M. Dostoevsky to the committee of the Society for the Assistance of Needy Writers and Scientists, the contract of A. P. Chekhov with the publishing house of A. F. Marx, the case of Tony Macaulay and Schroeder Music Publishing Co Ltd, and Dima Bilan's contract with Y. Sh. Aizenshpis. On the reference on A.P. Chekhov's work and his life experience the positive assessment of the doctrine of balancing, which appeared in the Russian legal order under the aus-

pices of the Supreme Court of the Russian Federation, is questioned. In particular, an assertion is made about the harmfulness of the newly appeared basis for termination of obligations in cases where the parties to the obligation are unequal. On the basis of judicial practice, it is concluded that the possibility to amend or supplement the provisions of a contract retrospectively exists in Russian law, although it is not obvious.

*Keywords:* author; performer; producer; publisher; affiliation agreement; balancing; contractual inequality

**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

**Differences between a license agreement and a user agreement**

The present article is intended to outline the fundamental differences between a license agreement and a user agreement, which today are often regarded as having the same nature. According to the results of the conducted research it was concluded that the “use of intellectual property” does not at all presuppose the emergence of intellectual rights in the user and allows realization in the form of: (1) use of a material medium in which the object of intellectual rights is embodied; (2) receipt of a service, which implies the use of the object of intellectual rights; (3) receipt of information services, the provision of which presupposes the use of objects of intellectual rights; (4) use of the information product, in which the user has the right to use the object of intellectual property. The differences between the mentioned contracts are seen in the purposes of their conclusion, the essence of the concluded contracts and their objects, in the subject composition.

*Keywords:* license agreement; user agreement; information services; information product; license; intellectual property

**Evtееva, Ekaterina Vladimirovna**

Counsel, COORDINATION CENTER FOR TLD .RU

**Review of judicial practice in the field of domain names: trends and problems**

The article analyzes judicial practice in the field of domain names, identifies the main existing trends and problems in the field of domain disputes. The author concludes that well-known trademarks have the most effective legal protection in the domain space. At the same time, courts often refuse trademark holders due to the need to prove a variety of circumstances, including unfair competition on the part of the domain administrator. The exception is cases where the domain name has become widely known due to long-term use, regardless of the trademark. Special attention in the article is paid to the category of good faith of both the trademark owner and the domain name administrator.

*Keywords:* domain names; domain disputes; litigation; trademarks

**Konoplenko, Maxim Andreevich**

**Komarovskaya, Olga Igorevna**

**Revisiting on homogeneity of goods and the sale services thereof**

The article considers the imperfect approaches to determining the homogeneity of goods and services for sale thereof, namely, recognition of goods and services for sale thereof as homogeneous. Nowadays in Russia courts are considering the goods as a homogeneous to the sale services with indication on the assortment of such goods. On the other hand, the goods and sale services as such (without clarification on the assortment) are considered heterogeneous. It is shown that the currently used approaches are controversial and can lead to a trademark abuse by unscrupulous trademark holders. In particular, the possibility of registering headings of Nice class 35 without clarification on the assortment of goods arises. Whilst actually these trademark holders provides services for the sale of a narrow group of goods. Possible solutions to the problem are considered: either by changing the existing approaches to the homogeneity of goods and services, or by changing the interpretation of services for the sale of goods without any indication of the goods.

*Keywords:* homogeneity of goods and services; corresponding classes of the Nice Classification; non-use of a trademark; abuse of the right to a trademark; homogeneity of goods and services for their sale

**Kirakosov, Vladimir Borisovich**

Komus LLC

**Information intermediary: prerequisites for establishing limits of liability**

The article examines the main social and legal preconditions that served as a catalyst for establishing the limits of liability of an information intermediary. Increasing cases of violation of intellectual rights on the Internet constantly worry authors and copyright holders, because countering digital piracy, which can constantly find new ways to commit illegal actions, has a long history. Historical and legal studies of legal categories contribute to a proper understanding of their essence, help to determine what goals the legislator pursued when constructing a legal model, and most importantly, to draw a conclusion about the achievement or non-achievement of this goal, as a consequence, the effectiveness or ineffectiveness of the legal institution. Determining the need for a legislative response to numerous violations of intellectual rights through the use of the Internet through historical and legal research, the author concludes that it is necessary to reform the institution of information intermediary liability based on the accumulation of judicial practice of the Moscow City and higher courts, both material and procedural issues.

*Keywords:* information intermediary; hosting provider; Internet; exclusive right; digital piracy; intellectual property; the result of intellectual activity; Copyright; arbitrage practice; information law

**Shugurov, Mark Vladimirovich**

Doctor of Philosophy, Associate Professor,  
Professor of the Department of International Law  
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia

**Shugurova, Irina Viktorovna**

Candidate of Law, Associate Professor, Associate  
Professor of the Department of International Law  
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia

**Development of the legal regime for the liability of online intermediaries in the field of copyright protection within the EU**

The role and significance of the legal regime of liability of online intermediaries, as well as the conditions for exemption from it, are considered in order to increase the legal circulation of proprietary content in the digital environment. The subject of the study is the EU legal policy aimed at developing the legal regime for the liability of online intermediaries as an important factor in increasing the level of copyright protection in the Single Digital Market in a cross-border aspect. The purpose of this article is to reveal the objective factors and logic of the development of EU legal policy to improve the liability regime of online providers. This is due to the fact that voluntary measures cannot provide all sufficient guarantees to protect the rights of users, as well as to protect the interests of copyright holders, since in this case the policies of the platforms are implemented at their own discretion. However, voluntary measures go beyond the neutrality of intermediaries on which the secondary liability regime is based. The EU is considering increasing the transparency of filtering and blocking measures for downloaded content as a promising way to solve this problem. This means that online intermediaries must fully disclose the types of monitoring, filtering, removal and other enforcement measures they use, as well as the procedures governing their use. It is noted that the improvement of the liability regime for online intermediaries in the EU is directly and inversely related to the modernization of EU copyright law in the context of the functioning of the Digital Single Market. It is concluded that the liability of online intermediaries is regulated by various instruments of EU supranational law, which actualizes the importance of implementing a balanced approach to avoid possible conflicts, as well as the need to increase the degree of legal certainty. A special place is given to the analysis of the relationship between the provisions of Directive 2019/790 and the Digital Services Act (DSA). The desire to take control of the largest digital platforms that ensure the circulation of their own and user-generated content is accompanied by a transition from secondary to primary responsibility. This reflects something of a move away from the horizontal nature of the original principle of platform neutrality by the EU, and at the same time marks a move towards ex ante regulation, as well as increased accountability of platforms based on legal norms and recommendations emanating from EU institutional bodies. The move away from online intermediary neutrality balanced by encouraging platforms to reduce their involvement in ex post copyright enforcement, but with increased ex ante proactive diligence. In other words, the main initiators of resolving conflicts related to illegal content distributed on the Internet, based on the implementation of law enforcement measures and procedures, should remain rights holders.

*Keywords:* copyright; online intermediaries; European Union; protection of exclusive rights; user-generated content; liability; law enforcement; filters

**Polezhaev, Oleg Alexandrovich**

Docent Department of Financial deals and New Technologies in Law of the Federal State Budgetary Scientific Institution «The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alekseev»; Lecturer of IP Department at Kutafin Moscow State Law University (MSAL), PhD in Law

**Personal non-property rights of the author in the context of NFT: problems of legal qualification and a new paradigm**

This article is devoted to the study of the problems of legal regulation of relations related to the personal non-property rights of the author in relation to the results of intellectual activity expressed in the digital environment using NFT tokens. It is proved that when determining the legal regime of the NFT, a significant circumstance is to clarify the nature and legal nature of the connection that arises between the RID expressed in the NFT token and the personal non-property rights of the author.

*Keywords:* digital assets; NFT; objects of intellectual property rights; transfer of exclusive rights; personal non-property rights