

# Протоколы заседаний Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

## Содержание

Список основных сокращений.....	4
ПРОТОКОЛ № 1 .....	7
<i>Вопросы недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий</i>	
ПРОТОКОЛ № 2.....	35
<i>Вопросы, связанные с конфликтом между доменным именем и средством индивидуализации, в частности — товарным знаком</i>	
ПРОТОКОЛ № 3.....	45
<i>Вопросы, касающиеся споров о праве преждепользования</i>	
ПРОТОКОЛ № 4 .....	62
<i>Вопросы применения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике. Компенсация как способ защиты исключительных прав</i>	
ПРОТОКОЛ № 5.....	71
<i>Вопросы взыскания компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальных прав</i>	
ПРОТОКОЛ № 6.....	93
<i>Вопросы, касающиеся мировых соглашений в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием</i>	
ПРОТОКОЛ № 7.....	100
<i>Вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами в связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и иные вопросы коллективного управления</i>	
ПРОТОКОЛ № 8 .....	114
<i>Вопросы о характере прав унитарных предприятий, в том числе казённых предприятий, на объекты интеллектуальной собственности</i>	
ПРОТОКОЛ № 9 .....	122
<i>Вопросы применения норм процессуального и материального права в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования</i>	
ПРОТОКОЛ № 10 .....	135
<i>Вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет</i>	
ПРОТОКОЛ № 11 .....	149
<i>Вопросы, связанные с применением статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ № 12 .....	156

<i>Вопросы применения положения пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ №13.....	163
<i>Вопросы, возникающие при применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ № 14.....	185
<i>Процедурные вопросы, возникающие при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение</i>	
ПРОТОКОЛ № 15 .....	201
<i>Вопросы, возникающие при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности</i>	
ПРОТОКОЛ № 16 .....	218
<i>Вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет</i>	
ПРОТОКОЛ № 17 .....	242
<i>Вопрос о том, является ли нарушением исключительного права на товарный знак использование третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака</i>	
ПРОТОКОЛ № 18 .....	253
<i>Вопросы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков</i>	
ПРОТОКОЛ № 19 .....	272
<i>Вопросы соотношения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ № 20 .....	304
<i>Вопросы, связанные с применением пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ № 21 .....	316
<i>Вопросы, связанные с применением пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации</i>	
ПРОТОКОЛ № 22 .....	332
<i>Вопросы, связанные с распоряжением исключительным правом, относящимся к общему имуществу супругов, использованием произведения одним из соавторов без согласия остальных, определением размера доли в доходах правообладателей</i>	
ПРОТОКОЛ № 23 .....	376
<i>Вопросы соправообладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации</i>	
ПРОТОКОЛ № 24 .....	403

*Вопросы, возникающие при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных*

ПРОТОКОЛ № 25 .....435

*Вопрос о возможности частичного удовлетворения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения о признании патента недействительным полностью*

ПРОТОКОЛ № 26 .....445

*Вопросы, возникающие при рассмотрении дел о пресечении нарушений исключительных прав*

ПРОТОКОЛ № 27 .....488

*Вопросы, связанные с определением формы в составе объемных товарных знаков*

ПРОТОКОЛ № 28 .....515

*Вопросы, касающиеся методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав*

ПРОТОКОЛ № 28.1 .....551

*Вопрос о возможности нахождения средств индивидуализации в режиме общего имущества супругов*

ПРОТОКОЛ № 29 .....563

*Вопросы, возникающие при применении пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения)*

## Список основных сокращений

### Нормативные правовые акты

**АПК РФ** – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

**Бернская конвенция** – Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (заключена в г. Берне 09.09.1886; с изменениями от 28.09.1979).

**ГК РФ** – Гражданский кодекс Российской Федерации.

**ГПК РФ** – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

**Закон о защите конкуренции** – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Закон о товарных знаках** – Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

**Конституция** – Конституция Российской Федерации.

**Мадридское соглашение** – Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891.

**Парижская конвенция** – Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967).

**Рекомендации по экспертизе обозначений** – Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39.

**Правила № 644/261** – Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 644, Министерства экономического развития Российской Федерации № 261 от 30.04.2020.

**Соглашение ТРИПС** – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994).

**СК РФ** – Семейный кодекс Российской Федерации.

**ТрК РФ** – Трудовой кодекс Российской Федерации.

### Документы высших судебных органов

**Обзор ВАС РФ от 13.12.2007 № 122** – Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122.

**Постановление Пленума ВАС РФ № 30** – постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».

**Совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29** – совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

**Постановление Пленума ВС РФ № 9** – постановление Пленума Верховного Суда от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

**Постановление Пленума ВАС РФ № 51** – постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».

**Постановление Пленума ВС РФ № 25** – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

**Постановление Пленума ВС РФ № 10** – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

#### **Прочие сокращения**

**Верховный Суд, ВС РФ** – Верховный Суд Российской Федерации.

**ВОИС** – Всемирная организация интеллектуальной собственности.

**ВТО** – Всемирная торговая организация.

**Высший Арбитражный Суд, ВАС РФ** – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

**Государственный реестр товарных знаков** – Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

**ЕГРЮЛ** – Единый государственный реестр юридических лиц.

**ИП** – индивидуальный предприниматель.

**Конституционный Суд, КС РФ** – Конституционный Суд Российской Федерации.

**МКТУ** – Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

**НКС** – Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации

**Роспатент** – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (с 2011 года по настоящее время), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (с 2004 по 2011 год), Российское агентство по патентам и товарным знакам (с 1996 по 2004 год).

**UDRP** – Единая политика по разрешению споров о доменных именах, принятая Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

**ПРОТОКОЛ № 1****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****27 декабря 2013 года**

На заседании НКС 27 декабря 2013 года обсуждались вопросы недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

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

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

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

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

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

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

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

9. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор юридического факультета Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации содействия прогрессу преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

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

11. Козырь Оксана Михайловна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист, судья Высшего Арбитражного Суда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приглашенные участники:

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

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



Федерации.

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

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

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

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

Письменные отзывы прислали:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В своем выступлении она отметила, что Суд по интеллектуальным правам придает большое значение проблемам теоретического осмысления

деятельности суда как с точки зрения процессуальной науки, так и с точки зрения материального права. Предполагается, что работа НКС помимо пленарных заседаний может также осуществляться в составе рабочих групп, которые будут создаваться для разработки более узких вопросов, возникающих в практике работы суда.

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

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

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

В силу статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. При этом буквальное прочтение указанной статьи позволяет сделать вывод о том, что суд вправе применить соответствующие последствия по собственной инициативе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства, на основании имеющихся по делу фактических обстоятельств. С формальной точки зрения, АПК РФ также не запрещает суду применять нормы о злоупотреблении правом и (или) о недобросовестной конкуренции по собственной инициативе. Квалификация поведения лица как недобросовестного зависит от оценки имеющихся в деле доказательств, при этом соответствующая оценка с учетом части 1 статьи 71 АПК РФ осуществляется судом по своему внутреннему убеждению.

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

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

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

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

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

В ходе обсуждения были высказаны разные позиции. Было отмечено, что затронутая тема является актуальной в практике арбитражного судопроизводства уже довольно длительное время; указано, что в Высшем Арбитражном Суде был принят обзор практики, касающейся статьи 10 ГК РФ (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда № 127 от 25.11.2008). В ходе дискуссии оказалась преобладающей точка зрения,

согласно которой суд может поднимать вопрос о злоупотреблении правом по собственной инициативе, но в этом случае он должен дать сторонам возможность высказать свое мнение и представить доказательства в пользу или против этого; однако были высказаны и иные мнения.

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

Поддерживая в целом концепцию, выраженную в статье 10 ГК РФ, **В.В. Старженецкий** обратил внимание на чрезмерную жесткость формулировки проблемы, касающейся нарушения принципа состязательности арбитражного процесса. В своем выступлении он отметил, что нарушения как такового может и не быть, когда все обстоятельства дела суду понятны и ситуация ясная. Выступающий также отметил, что Президиум Высшего Арбитражного Суда часто брал на себя ответственность, и, не направляя дело на новое рассмотрение и не ставя вопрос перед сторонами, устанавливал нарушение статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции. По его мнению, суд, скорее всего, должен дать такую возможность стороне, но если обстоятельства понятны, он может взять ответственность на себя. В данном случае предлагается сохранить судебское усмотрение. В.В. Старженецкий также отметил, что практика Европейского Суда по правам человека и статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод жесткого правила о необходимости ставить вопрос перед сторонами, когда возникает подозрение в добросовестности, не содержат.

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

**С.А. Герасименко** подчеркнула, что в большинстве дел, которые попадались ей в практике, Президиум Высшего Арбитражного считал возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, высказаться по поводу, в том числе, фактических обстоятельств недобросовестности. Однако в таких делах вопрос о недобросовестности всегда ставился сторонами разбирательства и очень активно обсуждался. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как надзорная инстанция вправе

обсуждать вопросы факта, но принимать решение он должен на основании тех доказательств и тех материалов, которые представлены.

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

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

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

**Т.Е. Абова** предложила сосредоточиться на целесообразности сохранения за судом такого усмотрения в случаях добросовестного поведения сторон и выразила мнение, что такая мера целесообразна, исходя из самого смысла добросовестности, которое следует рассматривать не только в плане недобросовестности, ведь в ГК РФ заложен принцип именно презюмируемой добросовестности. **Т.Е. Абова** остановилась на том, что данный вопрос должен обсуждаться сторонами, и согласилась, что при этом происходит расширение предмета доказывания по сравнению с тем, что определили стороны.

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

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

Выступившая позже **Н.И. Левченко** отметила, что вопрос о

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

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

**Н.Л. Сенников** обратил внимание, что в данной дискуссии рассматриваются вопросы добросовестного поведения и правомерности действий суда процессуально-процедурного характера. Но при этом само понятие добросовестного поведения при осуществлении интеллектуальных прав остается весьма неопределенным. Н.Л. Сенников напомнил формулу М.М. Агаркова о том, что добросовестное поведение в интеллектуальных правоотношениях предполагает осуществление начала доброй совести и означает борьбу с прямым или косвенным обманом с использованием чужого заблуждения или непонимания. Тогда недобросовестное поведение – это противоположное по смыслу понятие, определяющее неподобающее поведение субъекта интеллектуальной собственности, влекущее неблагоприятные для него правовые последствия. Ценна и формулировка Л.И. Петражицкого: добросовестный субъект «не знал и не должен был знать» о негативных последствиях своей деятельности. Учитывая изложенное, недобросовестное поведение при реализации интеллектуальных прав может определяться как субъективный фактор психического отношения лица или лиц к противоправному характеру своих действий, выражающееся как в осознании своей противоправности, так и тогда, когда такого осознания нет, но оно должно было бы быть. Из этого следует, что при оценке недобросовестности или злоупотребления правом в области интеллектуальных правоотношений допустимо применение подхода, используемого при анализе правонарушений (объективная сторона, субъективная сторона, объект, субъект правонарушения). При этом прерогатива конечной оценки действий сторон остается за судом при обязательном условии соблюдения состязательности сторон спорных отношений.

**В.В. Власов** обратил внимание участников дискуссии на то, что важность вопроса о допустимых пределах самостоятельной оценки судом

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

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

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

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

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

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

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

В.А. Хохлов критически относится к мнению о том, что суд должен непременно обсуждать вопрос о злоупотреблении правом со сторонами: статья 10 ГК РФ является нормой материального, а не процессуального права и уже в силу этого может применяться судом самостоятельно; кроме того, «активные действия суда... по принятию... мер для выяснения... обстоятельств, [связанных со злоупотреблением правом]... фактически ведут к перераспределению обязанностей по доказыванию».

С другой стороны, по мнению В.А. Хохлова, правила статьи 10 ГК РФ не могут применяться судом кассационной инстанции по собственной инициативе:

«Сомнительно, что даже при установлении в кассационной инстанции фактов, свидетельствующих о злоупотреблении правом, кассационная инстанция должна наделяться возможностью переоценивать доказательства и выводы, полученные на предшествующих судебных инстанциях».

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

Сходный вывод сделал в своем выступлении **Н. Руйе**. Он указал, что в Швейцарии является общепризнанным принцип: «инициатива сторон – представлять и доказывать факты, а суд должен сам найти, какие юридические нормы применять», и отметил, что это не является каким-то национальным изобретением, а выражает известную с римского права максиму *jura novit curia* (суд знает закон). Отсюда следует, что если из представленных сторонами доказательств у суда складывается впечатление о злоупотреблении правом, то суд будет по своей инициативе принимать решение на этот счет, даже если стороны про злоупотребление правом ничего не говорили. В особенности это верно для суда первой инстанции (высшие инстанции все-таки пересматривают дело в пределах доводов сторон).

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

**С.А. Паращук** в своем выступлении обсудил проблемы соотношения между недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом. Он отметил, что те или иные конкретные запреты, содержащиеся в законодательных нормах и в Парижской конвенции и относящиеся к сфере недобросовестной конкуренции, нецелесообразно именовать злоупотреблением правом. С другой стороны, злоупотребление правом



является общей категорией, и оно может быть как связано с недобросовестной конкуренцией, так и не иметь к ней отношения.

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

**Б.А. Макдоналд** в письменном отзыве подробно обсудил вопрос о содержании понятия «недобросовестной конкуренции» в целом. Он отметил, что в американском праве понятие «недобросовестной конкуренции», за небольшими исключениями, тождественно понятию «недобросовестного поведения» вообще. Это объясняется тем, что если между спорящими сторонами отсутствует конкуренция, то, как правило, отсутствует и фактический ущерб, который претерпела бы та или иная сторона, что делает невозможным и предъявление иска. Ряд же других действий (например, распространение заведомо ложных сведений) оказывается противоправным независимо от того, имеется ли там «конкурентный» элемент. При этом Б.А. Макдоналд подчеркнул, что понятие недобросовестной конкуренции в праве США не является строго определяемым понятием, и приводит в связи с этим цитату из работы «Торговые знаки и недобросовестная конкуренция» Дж. Макарти: «Не представляется возможным сформулировать заранее подробные схемы... всех деяний, подлежащих запрету, поскольку недобросовестная... человеческая деятельность может охватывать весь диапазон человеческой изобретательности или уловок».

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

**И.А. Зенин** в своем выступлении отметил определяющее в данном случае значение Стокгольмской конвенции 1967 года, согласно которой понятие «интеллектуальная собственность» включает в себя права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям,

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

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

В заключение обсуждения первого вопроса **Н.А. Новоселова** отметила, что определение понятий недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом, недобросовестных действий, а также соотношения между этими понятиями является очень сложной задачей, и охватить все аспекты за столь короткое время невозможно. Для обсуждения на заседании НКС ставятся более узкие, конкретные вопросы, связанные с потребностями судебной практики. В частности, в данном случае один из таких вопросов заключался в пределах полномочий суда кассационной инстанции при рассмотрении вопроса о злоупотреблении правом, и высказанные по этому вопросу реплики отражают ряд возможных путей его решения.

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

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

«установленный порядок».

Применительно к недобросовестной конкуренции «установленный порядок» заключается в рассмотрении соответствующего вопроса в административном порядке антимонопольным органом. Вынесенное этим органом решение, в свою очередь, является основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Данная позиция изложена, в частности, в пункте 63 Совместного постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29.

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

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

Однако возможна иная ситуация, когда сам правообладатель иском к третьим лицам, связанных с его товарным знаком, не предъявляет. Возможно ли в этом случае предъявление третьими лицами, считающими свои права нарушенными, судебных исков к правообладателю с требованием о признании судом действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом?

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

законодательстве нет и явного запрета на возможность рассмотрения указанного требования судом.

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

Так, **В.В. Байбак** в своем выступлении специально подчеркнул, что статья 12 ГК РФ не может рассматриваться как содержащая исчерпывающий перечень способов защиты гражданских прав; соответственно, нет никаких оснований, ссылаясь на эту статью, считать, что просьба к суду о признании тех или иных действий ответчика злоупотреблением правом в принципе не может быть удовлетворена. В.В. Байбак указал, что аналогичные вопросы уже возникали в судебной практике и разрешались в пользу существования способов защиты гражданских прав, не поименованных в статье 12 ГК РФ; в качестве примера было приведено разъяснение в совместном постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 о том, что судебное требование о признании ничтожной сделки недействительной хотя и не предусмотрено специально законом, но и не исключает его.

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

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

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

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

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

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

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

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

Некоторые выступающие коснулись смежных вопросов.

Так, **А.В. Залесов** коснулся важного аспекта: наряду с требованием истца признать действия ответчика злоупотреблением правом возможны иски иного рода, в которых истец просит суд признать то обстоятельство, что он, истец, чьих-либо не нарушает. По мнению А.В. Залесова, действующее российское право не дает возможность рассматривать иски последнего типа. Это приводит к весьма негативным последствиям. Например, возможна ситуация, когда правообладатель не предъявляет никаких исков к третьим лицам, но рассылает участникам рынка (возможно, и вовсе не нарушающим права правообладателя) разнообразные предупреждения о том, что эти третьи

лица якобы нарушают его права использованием соответствующего торгового знака. В этой ситуации третьи лица хотели бы получить судебное решение о том, что они не являются нарушителями, однако это по действующему законодательству невозможно; в Роспатент с данным вопросом они обратиться также не могут.

**Д.А. Гаврилов**, согласившись с тем, что описанная в предыдущем выступлении проблема существует, отметил, что, по его мнению, в нашем правовом порядке в описанной ситуации не требуется получение судебного решения «о ненарушении прав», поскольку эта ситуация может быть разрешена с помощью норм о недобросовестной конкуренции. Д.А. Гаврилов привел пример с «советскими» товарными знаками, когда ранее какой-нибудь продукт выпускался множеством разных предприятий по единому плану, а в постсоветское время одно из таких предприятий решило, что у него «прав больше, чем у других» и зарегистрировало соответствующий товар на себя, хотя по существу все эти предприятия должны быть в равном положении относительно данного товарного знака, и указал, что соответствующие дела успешно разрешаются Федеральной антимонопольной службой. В заключение Д.А. Гаврилов указал, что в мировой практике (со ссылкой, в частности, на Сингапурский договор) существует отличная от российской концепция предоставления исключительных прав на товарный знак, когда еще на стадии рассмотрения заявки подробно исследуется вопрос о добросовестности приобретения и использования данного товарного знака, его фактического использования правообладателем и так далее.

**И.А. Зенин** обратил внимание участников дискуссии на некоторые проблемы, связанные с признанием в судебном порядке действий ответчика по государственной регистрации злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией, и качестве примера привел дело «Вашерон энд Константин С.А.» (дело № А40-73286/10-143-625). Истец выпускал дорогие часы и обладал товарным знаком по соответствующему классу товаров, а ответчик зарегистрировал аналогичный товарный знак по совершенно иному классу товаров. Нижестоящие суды отклонили требования истца, направленные на отмену регистрации товарных знаков ответчика, со ссылкой на законодательство (когда товарные знаки зарегистрированы в разных классах, говорить о нарушении прав на товарный знак нельзя), однако с данной позицией не согласился Высший Арбитражный Суд (постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда № 16912/11 от 24.04.2012). Позиция последнего по существу правильна, однако вызывает сомнения, может ли судебная инстанция таким образом «исправлять» закон.

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

недобросовестной конкуренции в действующем законодательстве, что облегчило бы правоприменение.

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

Отдельно рассматривался вопрос, может ли Роспатент самостоятельно рассматривать вопросы о том, имели ли место (1) недобросовестная конкуренция или (2) злоупотребление правом при регистрации товарного знака. По первому случаю участники были совершенно единодушны: недобросовестная конкуренция регулируется специальным законодательством, есть уполномоченный государственный орган (Федеральная антимонопольная служба) и только этот орган либо суд, но никак не Роспатент, может по существу рассматривать соответствующий вопрос.

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

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

**Н.Л. Сенников** отметил, что рассмотрение вопросов злоупотребления правом административными органами представляло бы вторжение исполнительной власти в сферу компетенции судебной власти.

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

соответствующих полномочий, ни должной квалификации...».

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

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

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

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

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

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

По поставленному вопросу в судебной практике встречаются две точки зрения.

Согласно одной точке зрения, одним из критериев недобросовестного поведения лица, зарегистрировавшего товарный знак, может служить оценка предшествовавшего использования спорного обозначения. Так, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), то регистрация товарного знака одним из



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

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

Предлагалось обсудить данную проблему и в особенности проверить состоятельность первой точки зрения как наиболее адекватной правовой действительности. Само по себе то, что использование обозначения без регистрации его в качестве товарного знака не порождает исключительного права на него, не должно влиять на решение вопроса о возможности или невозможности признания актом недобросовестной конкуренции регистрации такого права. Согласно статье 10.bis Парижской конвенции в качестве основания для такого признания выступает нечестность (а не незаконность) поведения лица в промышленных и торговых делах. Регистрация лицом обозначения, ранее широко использовавшегося иным лицом (иными лицами), может быть нечестной. При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

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

На вопрос о том, подлежит ли оценке предварительное поведение лиц на товарных рынках по использованию обозначения до момента регистрации

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

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

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

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

Швейцарским опытом регулирования данного вопроса поделился **Н. Руйе**. До 1992 года в соответствии со швейцарским законодательством приоритетным при определении статуса товарного знака было его использование. После законодательной реформы решающую роль отвели факту регистрации. Что касается возможности оспорить регистрацию на основании того факта, что другое лицо пользовалось данным обозначением ранее, большинство ученых придерживалось мнения, что приоритет с регистрацией, который отражен в законе о товарных знаках, является *lex specialis*, и тогда невозможно вообще оспорить регистрацию на основании факта, что до этого использовались подобные знаки. Однако десять лет назад ситуация поменялась, и судьи начинали признавать, что действительно можно на основании недобросовестной конкуренции оспорить регистрацию. Н. Руйе отметил, что данная реформа отразилась на деятельности не только недобросовестных участников рынка, но и на крупных компаниях. Был приведен пример с компанией «Нестле», которая зарегистрировала некоторый слоган. Однако булочная, слоган которой практически совпадал с зарегистрированным выражением, обратилась в кантональный суд, дошла до федерального верховного суда Швейцарии и выиграла дело. С момента

вынесения этого решения было очень много случаев, где судьи придерживались мнения, что регистрация может нарушать закон о недобросовестной конкуренции.

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

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

**А.А. Амангельды** в своем письменном отзыве обращает внимание на норму пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по которой, в частности, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Поэтому предшествующее использование третьими лицами спорного или сходного с ним до степени смешения обозначения без регистрации его в качестве товарного знака подлежит оценке при рассмотрении судом вопроса о том, была ли регистрация данного обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

Были высказаны и иные точки зрения.

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

**Л.Н. Линник** в письменном отзыве подчеркивает, что использование

товарных знаков без их регистрации осуществляется на свой страх и риск. В связи с этим претензии третьих лиц к правообладателю, зарегистрировавшему свое право, следует рассматривать весьма осторожно.

**Т.Е. Абова** в своем выступлении привела пример с конфетами «Мишка на севере», «Белочка» и другими, у которых множество производителей на рынке. Получается, что если один из производителей регистрирует именно свой товарный знак, то ему скажут: «Нет, ты злоупотребил правом, ведь нас же много», но, с другой стороны, как говорит Т.Е. Абова, «кто-то должен быть первым», один знак не может быть зарегистрирован всеми. Ею был также поставлен принципиальный вопрос: можно ли отказать в регистрации или признать недействительной регистрацию только потому, что кто-то первым зарегистрировал товарный знак, а также может ли это делать Роспатент или же это прерогатива судебной власти.

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

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

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

Представляется, что основанием для прекращения правовой охраны товарного знака может являться исключительно недобросовестность на стадии регистрации товарного знака. Если регистрация носила добросовестный характер, а нечестным является лишь использование товарного знака, то возможно пресечь именно недобросовестное использование товарного знака, запретив правообладателю совершать определенные действия, при этом сама регистрация должна быть оставлена в силе.

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

выяснена и определена цель такой регистрации.

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

Участники дискуссии были единодушны во мнении о том, что последующее поведение правообладателя должно учитываться при определении добросовестности. Все выступающие высказались за существование у суда полномочия учитывать такое поведение при возникновении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

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

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

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

**А.П. Сергеев** в своем письменном отзыве разделяет позицию о том, что основанием для прекращения охраны товарного знака должна быть прежде всего недобросовестность правообладателя на стадии регистрации, но о такой

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

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

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

Согласно одной точке зрения, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Кроме того, могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих и не имеющих реального намерения по их использованию.

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

На обсуждение выносился тезис о том, что само по себе неиспользование товарного знака не может быть признаком недобросовестности правообладателя, но должно оцениваться в совокупности с иными доказательствами по делу. Так, суд может учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что

правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

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

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

**Н.Л. Сенников**, поддерживая высказанное ранее мнение, отметил, что в данном случае недостаточно корректно ставятся вопросы. Действительно, есть правообладатели, которые извлекают имущественные блага из предъявления исков к нарушителям их исключительных прав. Но каждый случай должен решаться индивидуально, так как это один из способов коммерциализации их частной инициативы, в частности на средства индивидуализации. Поэтому, по мнению Н.Л. Сенникова, каких-либо обобщающие выводы здесь сделать невозможно: квалификация суда будет зависеть от многих обстоятельств дела.

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

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

Практический взгляд на проблему был предложен **Н.И. Левченко**. Она

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

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

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

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

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

**Д.А. Гаврилов** затронул специфичную область правового регулирования, упомянув случаи приобретения права на доменное имя, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку реального производителя, при неиспользовании этого доменного имени. Была отмечена революционная позиция Высшего Арбитражного Суда, которая была основана на правилах ICANN по рассмотрению споров по доменным именам. Когда речь идет о



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

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

А.В. Залесов соглашается с мнением М.А. Рожковой о том, что товарный знак, в отличие от патента на изобретение, не является монопольным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда. И регистрация товарного знака без цели использования может быть направлена лишь на пресечение паразитирования на известном бренде.

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

злоупотреблением правом. В заключение было отмечено, что в Германии скупка патентов без намерения их использовать признается недобросовестной конкуренцией.

**Д.В. Мурзин** отмечает в письменном отзыве, что проблема оценки неиспользования товарного знака правообладателем как злоупотребления правом в широком смысле (как понятия, включающего и недобросовестную конкуренцию) связана с более общей проблемой о соотношении принципа недопустимости злоупотребления правом и принципа правовой определенности, об определенном балансе интересов. Как говорит Д.В. Мурзин, ссылаясь на других авторов, «злоупотребление правом отсутствует, если законные интересы истца являются определяющими». Однако если речь в статье 10 ГК РФ идет именно о балансе интересов, то такой баланс уже установлен в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ (в виде трехлетнего срока). «Может быть, было бы более правильным выработать рекомендацию о том, что допустимо применять нормы о злоупотреблении правом и (или) о недобросовестной конкуренции только в том случае, если неиспользование товарного знака осуществляется за пределами трехлетнего срока...» – пишет Д.В. Мурзин.

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

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

Было отмечено, что материалы, которые будут подготовлены по результатам заседания НКС, будут разосланы участникам, и при желании участники могут предоставить для публикации свои письменные замечания.

**ПРОТОКОЛ № 2****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****23 января 2014 года**

На заседании рабочей группы НКС 23 января 2014 года обсуждались вопросы споров при наличии конфликта между доменным именем и средством индивидуализации, в частности – товарным знаком.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры UNESCO по авторскому праву, председатель комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации европейского бизнеса, член INTA, ECTA, MARQUES, PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

3. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

4. Герасименко Светлана Анатольевна – заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда.

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

6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ.

7. Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети «Интернет»».

8. Мещеряков Владимир Александрович – советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры».

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

10. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

11. Смола Анна Александровна – кандидат юридических наук, начальник Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда.

Также выступали:

12. Афанасьев Дмитрий Викторович – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

13. Васильевна Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам.

14. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

15. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по интеллектуальным правам.

16. Михайлов Семен Викторович – кандидат юридических наук, ведущий консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

17. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

18. Рогожин Сергей Петрович – кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам.

На заседании также присутствовали работники аппарата Суда по интеллектуальным правам.

**Л.А. Новоселова** отметила, что цель заседания рабочей группы НКС состоит в определении рекомендаций и выработке возможных правовых подходов к разрешению судом споров между администраторами доменных имен и обладателями исключительных прав на товарные знаки или иные средства индивидуализации. Правовые позиции в судах не выработаны, поэтому предлагаю членам рабочей группы Научно-консультативного Совета обсудить вопросы, касающиеся «алгоритма» работы суда с обстоятельствами, имеющими значение для разрешения доменных споров, в том числе в какой последовательности их нужно устанавливать.

#### **1. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом: соотношение по доменным спорам**

**Д.А. Гаврилов.** Федеральная антимонопольная служба рассматривает заявления о нарушении законодательства о конкуренции в связи с регистрацией и использованием доменных имен. Так, было рассмотрено дело по домену *.рфс* участием регистратора – Регионального сетевого информационного центра («RU-Центр»), зарегистрировавшего на себя более 70 тысяч доменных имен. Действия «RU-Центра» получили правовую квалификацию в качестве акта недобросовестной конкуренции. Решение Федеральной антимонопольной службы по делу, обжалованное в судебном порядке, было признано законным, с его положениями согласились все

судебные инстанции вплоть до Президиума Высшего Арбитражного Суда.

Вместе с тем существуют вопросы. К примеру, в споре по товарному знаку Mumm, рассмотренному Президиумом Высшего Арбитражного Суда, квалификация действий ответчика произведена с использованием категорий: недобросовестное использование доменного имени и недобросовестная конкуренция. Между тем в деле Mumm ответчик – физическое лицо не является субъектом предпринимательской деятельности и, соответственно, не может быть участником конкурентных отношений.

Таким образом, сформированная Президиумом Высшего Арбитражного Суда позиция вызывает вопрос, можно ли применять положения статьи 10.bis Парижской конвенции о недобросовестной конкуренции при рассмотрении спора между обладателем исключительного права на товарный знак и лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно позиции, отраженной в справке, подготовленной к сегодняшнему заседанию рабочей группы НКС, положения Парижской конвенции и положения Закона о защите конкуренции имеют различное юридическое содержание – сфера регулируемых ими общественных отношений не идентична. Между тем это не так, поскольку и Закон о защите конкуренции и Парижская конвенция содержат единый общий запрет на недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, в ситуации, когда один из участников спора не является субъектом конкурентных отношений, нет оснований для применения как положений Парижской конвенции, так и положений Закона о защите конкуренции, поскольку следует применять другую критерию, хотя и являющуюся смежной, – злоупотребление правом, то есть положения статьи 10 ГК РФ.

**В.О. Калятин.** Существуют две различные категории. Первая – это недобросовестность, для квалификации действий как недобросовестных можно руководствоваться положениями UDPR, поскольку в них содержатся критерии освобождения от ответственности лица, зарегистрировавшего доменное имя; вторая категория – недобросовестная конкуренция, имеющая другую природу. Поэтому по спорам, предметом которых не являются конкурентные отношения, нет оснований для применения положений статьи 10.bis Парижской конвенции, вместе с тем такие споры могут быть рассмотрены с использованием категории злоупотребления правом на основании статьи 10 ГК РФ.

**Е.А. Ариевич.** По обсуждаемому вопросу в модельных рекомендациях ВОИС по недобросовестной конкуренции отмечается, что в конфликтной ситуации, когда стороны не являются конкурентами на одном товарном рынке, их действия признаются недобросовестной конкуренцией. Кроме того, лицо, регистрируя доменное имя, воспроизводящее известное фирменное наименование или известный товарный знак, приобретает конкурентное преимущество перед всеми остальными участниками рынка, осуществляющих свою деятельность именно в этой области. Аналогичная позиция сформирована Президиумом Высшего Арбитражного Суда по делу Vacheron

Constantin.

**Д.А. Гаврилов.** Товарный знак Vacheron Constantin имеет трансграничную известность, что и послужило основанием для упомянутой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда. Поэтому, например, приобретая доменное имя *вашеронконстантин.рф*, администратор такого доменного имени, действительно, осуществляет недобросовестные действия по привлечению потребительского спроса, пусть даже не конкурируя напрямую со швейцарской компанией.

**С.А. Копылов.** В российских зонах доменов *.ru* и *.рф* на сегодняшний день зарегистрировано около 5 миллионов доменов. Есть администраторы, на которых зарегистрировано свыше полумиллиона доменов, есть администраторы, на которых зарегистрировано по одному домену. Доменные имена регистрируются как для коммерческих проектов, так и для некоммерческих проектов. Подавляющая часть администраторов регистрируют доменные имена для SEO-услуг. Это услуги по продвижению товаров, принадлежащих третьим лицам, а также рекламные услуги.

С одной стороны, физические лица не являются участниками коммерческого оборота и, наверное, участниками отношений по недобросовестной конкуренции. С другой стороны, и физические лица уже самим фактом регистрации доменного имени включаются в хозяйственный оборот.

**Л.А. Новоселова.** Субъектами доменных споров являются как юридические, так и физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности. Высказан тезис о том, что российское законодательство о конкуренции не применимо в ситуациях, когда невозможно конкурентное рыночное взаимодействие. Вместе с тем есть ли основания для квалификации правоотношений, складывающихся по доменным спорам, исходя из положений Парижской конвенции, либо мы должны исходить из того, что они не подпадают под действие конвенции и нужно исследовать вопрос о злоупотреблении правом?

Вопрос ставится в связи с тем, что положения статьи 10.bis Парижской конвенции сформулированы шире, чем положения российского закона о защите конкуренции.

**С.А. Копылов.** К правоотношениям с участием физических лиц применима Парижская конвенция. Важен анализ совокупности действий по регистрации и использованию доменного имени.

К примеру, если доменное имя используется для рекламы товаров, услуг или для размещения предложений о продаже, вот к такой совокупности действий применяются положения конвенции.

**В.А. Корнеев.** Высший Арбитражный Суд исходит из того, что недобросовестная конкуренция как нечестное ведение бизнеса в смысле статьи 10.bis Парижской конвенции – понятие более широкое, чем в отечественном законе о защите конкуренции. Так было в делах «Акай», «Мимм» и других, где, действительно, конкурентного взаимодействия не было.

**Д.А. Гаврилов.** Категория «нечестные методы ведения бизнеса», содержащаяся в статье 4 Закона о защите конкуренции, тесно связана с наличием рынка в экономическом смысле. Понятие конкуренции на рынке связано с тем, что участник рынка стремится получить возможность влиять на общие условия обращения товаров. Таким образом, оценивая действия физического лица, не осуществляющего деятельность на каком-либо рынке, нужно обращать внимание на цель регистрации доменного имени. Если такая цель – извлечь выгоду от коммерческой ценности товарного знака, это – недобросовестное намерение и это злоупотребление правом. По UDRP такие споры разрешаются аналогично, понятие конкуренции при разрешении таких споров не используется.

**Л.А. Новоселова.** Следовательно, мы должны применять при разрешении таких споров статью 10 ГК РФ? А круг фактических обстоятельств определять с учетом положений, сформулированных в UDRP? Может ли суд ссылаться на UDRP или он это может делать только косвенно («судебная практика исходит из того, что нужно установить определенные обстоятельства»)?

**Д.А. Гаврилов.** Если в доменной зоне спорного доменного имени действуют UDRP, то на них можно ссылаться явно. В остальных случаях при рассмотрении доменного спора можно толковать нормы, содержащиеся в статьях 10 и 1484 ГК РФ, с учетом положений UDRP. Но желательно, чтобы Координационный центр национального домена сети Интернет отредактировал правила регистрации в зонах .ru и .рф.

## **2. Соотношение понятий регистрации доменного имени и его использования**

**В.А. Мещеряков.** Вопрос, касающийся содержания понятия «использование доменного имени», заключается в следующем: включает ли названное понятие действия по регистрации доменного имени? Приобретение исключительного права вообще и особенно в области промышленной собственности, в которой исключительное право возникает на основании регистрации, представляет собой действие, которое само по себе прав третьих лиц не нарушает. В законе содержание исключительного права определяется как использование объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, регистрация спорного доменного имени не может влечь смешения товаров и услуг согласно статье 10.bis Парижской конвенции. В практике арбитражных судов такая ситуация оценивается в качестве действия, создающего угрозу нарушения права.

**С.А. Копылов.** Факт регистрации доменного имени нельзя расценивать как приготовление к недобросовестному его использованию. К примеру, услуга по отслеживанию освобождающихся доменных имен: технически это комплекс, работающий со всеми возможными заданными наименованиями словосочетаний, который проверяет зарегистрированные доменные имена и проверяет освобождающиеся доменные имена. При этом процесс регистрации доменного имени за новым администратором происходит автоматически.

**А.В. Залесов.** Международная ассоциация по охране интеллектуальной

собственности в 2003 году приняла резолюцию, постановление по вопросу 173 (Q173), в пункте 1 которой отмечено, что сама по себе регистрация доменного имени не создает какого-либо права на обозначение (*proprietary rights in the name*). Это применимо, например, к ситуации, когда администратор доменного имени размещает на своем сайте рекламу, хотя прав на соответствующее обозначение у него нет. Применима в аналогичных ситуациях статья 10.bis Парижской конвенции, поскольку такая практика может противоречить честным обычаям в торговых и промышленных делах.

Кроме того, в пункте 6 указанной резолюции говорится, что несмотря на то, что сервис WHOIS должен содержать достоверную информацию в отношении лица, зарегистрировавшего доменное имя (имя/наименование, телефонный номер и другое), часто невозможно установить ответчика по делу. Предлагается названную резолюцию рассматривать как обычай, устанавливающий презумпцию, что информация должна быть доступна. Соответственно, иски не должны возвращаться заявителям по формальным основаниям, так как истец объективно не может соблюсти требование АПК РФ в части указания всех данных ответчика. В таких ситуациях регистратор может быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

**М.А. Рожкова.** Доменные имена к объектам интеллектуальной собственности не относятся. Вместе с тем с юридической точки зрения доменные имена представляют собой явление, которое может вторгнуться в сферу исключительного права на товарный знак. Необоснованное вторжение и составляет нарушение исключительного права. Таким образом, является неправильным ограничение применения положений о злоупотреблении правом указанием на то, что нарушение исключительного права состоит только в использовании доменного имени, но не в его регистрации. Дело в том, что права могут быть нарушены уже самой недобросовестной регистрацией, направленной на недобросовестную конкуренцию (недобросовестное использование), хотя самого использования еще не было. Например, когда предлагается продажа доменного имени правообладателю товарного знака.

**Н.А. Кручинина.** Регистрации доменного имени может быть актом недобросовестной конкуренции сама по себе: обладатель исключительного права может прийти в суд и заявить, что у него есть товарный знак, но в связи с регистрацией доменного имени он лишен права использовать его в сети Интернет.

Следовательно, независимо от субъектного состава сама по себе регистрация доменного имени может быть нарушением статьи 10.bis Парижской конвенции.

### **3. Возможность применения UDRP**

**Л.А. Новоселова.** В каком объеме, в каком качестве UDRP может применяться судами? Дело в том, что именно этот документ четко описывает, какие обстоятельства подлежат проверке при рассмотрении спора между владельцем доменного имени и правообладателем исключительного права на товарный знак.



**С.А. Копылов.** Для всех иностранных доменов общего пользования .com, .net, .org, процедура UDRP является обязательным приложением к договору как с регистратором, ICANN-регистратором, так и регистратора с пользователем. В случае российских доменов .ru, .рф и исторически сложившегося .su, для них процедура UDRP не обязательна. Принцип простой, каждая страна для своего домена вводит свои правила.

Таким образом, для иностранных доменных зон на процедуру UDRP можно ссылаться как на условие договора.

По спорам, предметом которых являются российские домены, ссылаются на Правила регистрации доменных имен, поэтому можно было бы внести соответствующие изменения в названные правила.

**Д.А. Гаврилов.** В решении Федеральной антимонопольной службы по делу «RU-Центра» сделан вывод, что регистратор нарушил обычаи делового оборота, основанные на правилах аккредитации, которых придерживались все регистраторы. Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем постановлении согласился с таким выводом. Может быть, можно аналогично относиться к правилам UDRP.

**В.О. Калятин.** Если есть договорные условия, ссылающиеся на UDRP или другие правила, можно говорить о нарушении договора. Что касается обычая, то он сам по себе обладает нормативностью, поэтому обычай применяется в силу распространенности, а не потому, что на него сослались в договоре. Если UDRP – это обычай в том случае, если на UDRP нет ссылки в договоре. Если же на UDRP прямо указано в договоре, то это уже не обычай, это уже просто норма.

#### **4. Юридическое значение приоритета регистрации доменного имени относительно даты заявки на регистрацию товарного знака**

**Л.А. Новоселова.** Если доменное имя было зарегистрировано раньше даты заявки на регистрацию товарного знака, то, как правило, нельзя говорить о злоупотреблении со стороны администратора доменного имени.

**В.А. Ариевич.** Возможны исключения, например, в случае известного во всем мире товарного знака, но не зарегистрированного в России.

**В.О. Калятин.** Доменное имя может быть использовано в дальнейшем для недобросовестной конкуренции.

**С.А. Копылов.** Признаками злоупотребления являются действия администратора доменного имени по размещению рекламы, выставлению доменного имени на продажу. Принципиально то, что такие действия должны рассматриваться в совокупности. К примеру, регистрация одного доменного имени о чем не свидетельствует, вместе с тем, если лицо зарегистрировало сто тысяч доменных имен и они «пересекаются» с товарными знаками – есть основания для постановки вопроса о злоупотреблении.

**В.А. Ариевич.** Общий подход по вопросам недобросовестности применительно к доменным спорам заключается в применении положений статьи 10 ГК РФ. Квалификация сложившихся отношений по статье 10.bis Парижской конвенции составляет частный случай, который может определяться «тестами», наподобие используемым в американских судах.

## 5. Правовой статус доменного имени

**Л.А. Новоселова.** Был изучены дела, связанные с наследованием средств индивидуализации. К примеру, в решении Мытищинского районного суда города Москвы содержится вывод о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как доменное имя представляет собой услугу по «переадресации», – соответственно, услуги по наследству не переходят.

Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. Вместе с тем есть и причина их возникновения, состоящая в проблеме: является ли доменное имя самостоятельным объектом права?

Суды, рассматривая споры по доменным именам, основываются на том, что право на товарный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не входит.

Складывающаяся отечественная судебная практика основывается на том, что вопрос о дате регистрации доменного имени и другие обстоятельства не имеют юридического значения, поскольку товарному знаку, являющемуся объектом интеллектуальной собственности, нельзя противопоставить «старшинство» доменного имени. Так формируется вывод – всякое сходное доменное нарушает права владельца товарного знака. Насколько правомерна такая позиция?

**С.А. Копылов.** Я видел свидетельство о праве на наследование доменного имени на шесть наследников в равных долях.

**В.А. Мещеряков.** Регистрация доменного имени возникает из договора. Вместе с тем, несмотря на обязательственную природу доменного имени, нельзя не считаться с обстоятельствами, связанными с первенством регистрации доменного имени, и вопросами добросовестности, то есть с признаками, характеризующими исключительные права.

К примеру, если кто-либо добросовестно приобрел право на доменное имя, не тождественное никакому товарному знаку ни в России, ни в мире, но третье лицо воспроизвело такое доменное имя в качестве товарного знака и стало утверждать, что у товарного знака есть преимущество, основанное на законе. В сложившейся ситуации судебное решение в пользу третьего лица, обладателя исключительного права на товарный знак, о лишении администратора прав в отношении спорного доменного имени будет вызывать вопросы с точки зрения справедливости.

**В.О. Калятин.** В такой ситуации администратор спорного доменного имени имеет возможность сослаться на статью 10 ГК РФ.

**Т.В. Васильева.** Обращаю внимание на то, что существуют организации, отслеживающие в сети Интернет успешные компании, и среди них выявляют такие, у которых доменное имя не зарегистрировано в качестве товарного знака. После этого регистрируют соответствующий товарный знак и подают в суд на такую компанию. Подобных дел было много и все судебные инстанции указали, что злоупотребления правом не было, и взыскали компенсацию за незаконное использование товарного знака.

**В.А. Корнеев.** Право на доменное имя, действительно, возникает из договора. Вместе с тем по статье 1484 ГК РФ, действительно, абсолютное право получает законное преимущество. Единственное основание, по которому правообладателю

исключительного права на товарный знак может быть отказано – если сам правообладатель злоупотребляет правом, в том числе если товарный знак зарегистрирован лишь с целью отобрать доменное имя.

**С.В. Михайлов.** Европейский Суд по правам человека в деле «Raeffgen» определил то, что доменное имя относится к имуществу. То есть лицо, зарегистрировавшее доменное имя, обладает пусть не исключительным, но имущественным правом. В этом смысле приоритет может иметь значение.

**Д.В. Афанасьев.** Европейский Суд по правам человека указал на то, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к категории имущества. Если это имущество, то это абсолютное право, которое можно, по аналогии с исключительным правом, противопоставить, по большому счету, всем.

Нужно принять во внимание критерии, оцениваемые Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству по правилам UDRP, то есть «каким образом» используется спорное доменное имя. К примеру, один из подходов, если доменное имя используется с целью извлечения коммерческой выгоды, есть основания для применения статьи 10.bis Парижской конвенции.

**Т.В. Васильева.** Правила UDRP, решения Европейского Суда по правам человека имеют значение в качестве ориентиров. Вместе с тем суд по конкретному спору оценивает действия сторон, прежде всего, с точки зрения норм права.

**Н.А. Кручинина.** Судебная практика по делам, связанным с запретом использования в доменном имени товарного знака, в принципе сформирована, устоялся круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Есть товарный знак, обладающий исключительным правом, которое в силу закона принадлежит истцу, и есть доменное имя: законодатель построил свою позицию так, что лицо, обладающее исключительным правом, всегда будет обладать приоритетом перед владельцем доменного имени.

## **6. Заключение**

**Л.А. Новоселова.** В ходе обсуждения обозначились следующие основные проблемы:

- соотношение права на доменное имя с правом на товарный знак, а также другие средства индивидуализации;
- отсутствие в законе норм, на соответствие которым можно проверять поведение и действия лица, зарегистрировавшего и использующего доменное имя.

Можно отметить, что нет оснований настаивать на том, что доменное имя не может быть противопоставлено товарному знаку. Думается, следует учесть подходы Европейского Суда по правам человека, указавшего, что доменное имя – это имущество, и право на него подлежит защите. Необходимо определить, каким образом соотносятся право на доменное имя (как право

обязательственное) и права на средства индивидуализации

Задача сегодняшнего совещания состояла в уточнении постановки самой проблемы. Эту задачу мы решили.

Огромное спасибо за участие нашим членам Научного консультативного совета, нашим гостям из Высшего Арбитражного Суда, нашим коллегам!

**ПРОТОКОЛ № 3****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****4 апреля 2014 года**

На заседании НКС 4 апреля 2014 года обсуждались вопросы, касающиеся споров о праве преждепользования.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права Российской академии наук.

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

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

5. Герасименко Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда.

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

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

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

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

государственного университета.

10. Козырь Оксана Михайловна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

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

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

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

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

15. Касталский Виталий Николаевич – управляющий партнер ООО «Центр интеллектуальной собственности» «Сколково».

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

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

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

19. Шиловост Олег Юрьевич – доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

20. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Приглашенные участники:

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

22. Лапшина Инесса Викторовна – помощник заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда.

23. Бузанов Виктор Юрьевич – доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова.

24. Булаевский Борис Александрович – преподаватель кафедры Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е.

Кутафина.

25. Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам.

26. Химичев Виктор Афанасьевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

27. Рогожин Сергей Петрович – судья суда по интеллектуальным правам.

Также в заседании приняли участие другие судьи Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы прислали:

28. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

29. Городов Олег Александрович – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

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

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

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

33. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации.

34. Пирогова Вера Владимировна – кандидат юридических наук, патентный поверенный, доцент кафедры международного частного права и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ.

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

В своем приветственном слове Л.А. Новоселова рассказала о результатах обсуждения вопросов, на первом заседании НКС, отметила некоторые организационные моменты, подчеркнула практическую значимость вопросов, предложенных к обсуждению.

**1. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался, того сохраняет ли предепользователь право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (как указано в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ).**

**В связи с этим в судебной-арбитражной практике возникает соответственно вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения: является ли указанная категория количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?**

Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или количественного объема использования тождественного решения, **И.А. Зенин** отметил, что видятся ограничения в «качественной плоскости». В то же время, по его мнению, если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такового быть не должно. Также он подчеркнул, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть как однозвенной и многозвенной. Понятие «без ограничения объема использования» связано именно с определенным пунктом формулы. **И.А. Зенин** уточнил, что придерживаясь качественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и, соответственно, преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Высказываясь в отношении количественного ограничения объема использования, **Н.Л. Сенников** отметил, что речь идет о количестве единиц продукции, которые можно считать допустимым производить. То есть в данном случае, по его мнению, речь идет о количестве продукции, предусмотренной планом выпуска продукции до получения патента, и это будет определять сколько можно производить непосредственно и после того как «право преждепользования» «зарегистрировано и начинает действовать». В данном случае необходимо «учитывать потенциал и количество работников, обеспечивающих производство на этом станке».

**А.В. Залесов** отметил важность обсуждаемой категории и необходимость точного определения к чему именно объем использования данного института «преждепользование» имеет отношение. Указав на общую правильность определения понятия изобретения в ГК РФ, он в то же время обратил внимание на сомнительность применения к понятию «продукт» категории «преждепользование».

Он подчеркнул, что существует много примеров в судебной практике, когда из продукта однозначно не видно техническое решение. **А.В. Залесов** привел пример, когда внутри бетонной конструкции находился каркас, к которому относился патент, вследствие чего не было видно технического решения. По его мнению, в таких случаях все равно такое решение стоит считать раскрытым неограниченному кругу лиц, так как важно не «фактическое ознакомление неограниченного круга лиц, а возможность такого ознакомления».

Также он заметил, что можно отразить то, что факт преждепользования в отношении продукта – это применение этого продукта, что само по себе говорит о несоответствии неким условиям патентоспособности решения», а



именно «новизна». А.В. Залесов обратил внимание, что если в определении преждепользования указать на «способ», то это разрешит многие проблемы.

То есть, как ему представляется, необходимо изложение определения следующим образом: *«преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного способа без расширения объема такого использования»*, что внесет определенную ясность в сущность преждепользования. А сам объем использования способа, по его мнению, – это «некий удельный объем», то есть «мощность производства». В качестве примера он привел ситуацию, когда способ использовался за забором, при пропускном режиме, то есть неоткрыто. По его мнению, в данном случае при такой формулировке, ранее подчеркнутой им, Роспатент примет заявку на патент тождественного способа, что будет законно и обоснованно, даже если будут представлены безусловные данные, что данный способ использовался 10 лет за забором, поскольку это не открытое применение.

**В.Ю. Бузанов** обратил внимание, что помимо обсуждаемой проблемы количественных ограничений в праве преждепользования есть ещё одна проблема – допустимых форм и способов использования. Следует чётко сориентировать правоприменителя на то, что преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортёром (впоследствии запатентованного продукта), то не может стать его производителем, и наоборот. На взгляд В.Ю. Бузанова, это очевидная вещь. В противном случае, допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Ещё один принципиальный вопрос, который, по мнению В.Ю. Бузанова, следовало бы обсудить – это вопрос о надлежащих субъектах. Кто может иметь статус преждепользователя? Разве только тот, кто сам изобрёл и успел наладить производство до начала патентования? В этом случае ограничивается потенциальный круг преждепользователей исключительно физическими лицами, что, на мой взгляд, выглядит абсурдно. К тому же число таких субъектов, совмещающих талант изобретателя и предпринимателя, было бы крайне незначительным.

Выступающим предлагается следующий подход: считать преждепользователями любых лиц (обладающих гражданской правоспособностью), которые, не нарушая ничьих прав, приступили к производству впоследствии запатентованного продукта. Это может быть работодатель изобретателя (и другое лицо) добросовестно получившее информацию о технологии производства. Если исходить из того, что цель института преждепользования – защита добросовестных инвесторов, которые «вложились» в производство нового продукта, такой подход кажется единственно верным.

В дополнение В.Ю. Бузанов предложил формулу о количественных критериях. В своё время представителями Роспатента (В.Ю. Джермакян) была высказана вполне обоснованная точка зрения, суть которой заключалась в следующем: если на дату приоритета предприятие преждепользователя

производило 10 единиц продукта в год, а его проектная мощность рассчитана на 100 – надо ли разрешать ему делать 100 или только 10?

Правильный ответ: надо. Иной подход неизбежно приведёт к «экономическому разрушению» предприятия. Значит, надо исходить не из фактически достигнутых объёмов производства (на дату приоритета), а из тех объёмов, которые заложены в проектной документации.

**Линник Л.Н.** в своем докладе подчеркнул, что обсуждение не внесло ясности в вопросе о соотношении права преждепользования и послепользования. Однако, по его мнению, необходимо подчеркнуть, что право послепользования возникает только в период временного прекращения действия патента. Он также отметил, что институт «прав послепользования» еще менее конкретизирован в нормативно-правовых актах. Тем не менее, по мнению многих специалистов, имеется большое сущностное сходство между «преждепользованием» и «послепользованием»

Относительно вопроса о конфиденциальности Л.Н. Линник обратил внимание членов Научно-консультативного совета на проблемы, связанные с преждепользованием изделий двойного назначения, а именно изделий секретных предприятий оборонного комплекса, продукция, которого занимает значимую часть в экономике России и в объёмах зарубежного экспорта.

Отмечая информацию, размещенную в сети Интернет, в отношении экономических санкций против России в форме патентно-правовых войн, Л. Н. Линник, выражает озабоченность возможной ситуацией блокирования объемов преждепользования, особенно оборонного комплекса, который не заботится о правовой охране своей продукции. В связи с чем, по его мнению, стоит рассматривать как актуальные и вопросы установления объема преждепользования как мирной части продукции двойного назначения, так и военной части, секретность которой вряд ли будет эффективным средством защиты, при предъявлении патентных претензий иностранцами, иностранными владельцами российских патентов.

Выступающий также высказал мнение о чрезвычайной полезности практики, в соответствии с которой специалисты Суда по интеллектуальным правам при принятии решений направляют мнения членам консультативного совета. Однако заметил, что не менее полезным было бы узнать мнение и правообладателей, создателей объектов интеллектуальных прав, потребителей, преждепользователей и других участников сложных процессов создания, защиты и практического использования результатов интеллектуальной деятельности. В связи с чем целесообразным видится сформировать группу из наиболее активных представителей указанных лиц и рассматриваемые вопросы направлять также им для учета очень полезного мнения и этой категории специалистов-практиков.

**О.А. Городов** в своем письменном отзыве пришел к следующему выводу: при оценке содержания объема использования тождественного охраняемому решению следует руководствоваться понятием использования как в техническом, так и в хозяйственном смысле, поскольку обе из

указанных форм реализации тесно взаимосвязаны. Объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. Постановка вопроса об оценке объема использования во всех случаях только по одному из параметров некорректна. При этом О.А. Городов указал, что термин использование изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим или качественным, а во втором значении – хозяйственным или количественным. О.А. Городов также указал, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле, а сущность технического использования законодатель раскрывает в пункте 3 статьи 1358 ГК РФ. Сущность хозяйственного использования раскрыта в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, в котором определен перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца.

**А.П. Сергеев** отразил следующее мнение в письменном отзыве: из смысла статьи 1361 ГК РФ следует, что преждепользователю устанавливаются не только количественные, но и качественные ограничения по разрешенному использованию запатентованной разработки, то есть он не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема производимой продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки. При этом, по его мнению, нет никаких препятствий в указании в решении на количественные и качественные пределы использования преждепользователем запатентованной разработки.

**А.П. Сергеев** также указал, что представляется совершенно надуманным предложение понимать ограничение расширения объема использования как запрет преждепользователю на предоставление по лицензионным договорам третьим лицам права использования тождественного решения. Данный запрет прямо следует из пункта 2 статьи 1365 ГК РФ в связи с чем не имеет никакого смысла дублирование этого же правила в пункте 1 статьи 361 ГК РФ.

**Е.А. Павлова** в своем письменном отзыве отметила, что преждепользование – это вид ограничения исключительного права, его содержание не может толковаться расширительно. Также она указала, что критерий объема использования тождественного патенту решения может быть истолкован и в количественном, и в качественном смысле. Статья 1361 ГК РФ упоминает об использовании решения, тождественного запатентованному, поэтому содержание такого использования следует определять по статье 1358 ГК РФ. Перечень способов использования,

содержащийся в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ свидетельствует о том, что под использованием изобретения, полезной модели и промышленного образца понимается как изготовление продукта или изделия при помощи или с использованием изобретения, модели или образца, так и введение такого продукта или изделия в экономический оборот. Очевидно, что под использованием «без расширения объема такого использования» прежде всего подразумевается использование в количественном аспекте: то же количество производимой продукции, тот же ассортимент, та же территория реализации. При этом могут возникнуть и вопросы, связанные с внесением в разработанное преждепользователем техническое решение каких-либо усовершенствований, применением этого решения для каких-то новых целей, в результате чего продукция будет выпускаться в том же количестве или ассортименте, но уже иного качества. Такого рода действия также могут быть истолкованы как расширение объема использования. Они не должны рассматриваться как допускаемые в рамках преждепользования. По существу, если подобные действия приводят к созданию нового результата, основанного на запатентованном другим лицом изобретении, полезной модели или промышленном образце, разработчик должен оформить свои права на такой результат в установленном порядке и заключить лицензионный договор с обладателем патента, на котором основана его разработка. Преждепользование в такой ситуации будет выглядеть как обход данного правила.

**В.В. Пирогова** отметила в своем письменном отзыве, что предпочтительно расширительное толкование исследуемого понятия: поскольку преждепользователь правомочен использовать изобретение для потребностей собственного предприятия (бизнеса), в том числе, на чужих производственных площадях. Это правомочие может отчуждаться лишь вместе с предприятием.

**Л.Л. Кирий** в отношении первого вопроса, поставленного в справке в своем письменном отзыве отметила, что при определении содержания понятия «объем использования тождественного решения» необходимо исходить из того, что право преждепользования обеспечивает защиту интересов третьих лиц на результаты «параллельного» творчества, ограничивая исключительное право правообладателя изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом, на ее взгляд, право преждепользования должно охватывать те действия, которые вправе запретить или разрешить третьим лицам правообладатель. Правообладатель разрешает третьим лицам осуществлять такие действия на основе лицензионного договора в пределах, установленных лицензионным договором. В лицензионном договоре стороны оговаривают объем предоставляемого права на использование, который характеризуется: во-первых, перечнем действий, на совершение которых лицензиатом дает разрешение лицензиар (из числа тех действий, на совершение которых требуется разрешение правообладателя), а исходя из пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в

гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретения, полезной модели, либо изделия, в котором использован промышленный образец; во-вторых, временными и территориальными границами совершения этих действий; в-третьих, количественными и или качественными пределами осуществления этих действий, например: максимальный объем выпуска товара, осуществление деятельности только на рынке определенных товаров, осуществление производства только на определенных производственных площадях.

Позиция **Л.Л. Кирий** в целом совпадает с ранее высказанными мнениями, в отношении того, что «объем использования» является как количественной, так и качественной категорией. Также она указала, что объем использования может характеризоваться как действиями преждепользователя в отношении продукта, способа или изделия, так и границами и пределами совершения этих действий.

При этом было отмечено, что объем использования технического решения для определения пределов права преждепользования должен определяться на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Было отмечено, что представляется необоснованным исходить из потенциальной возможности преждепользователя закупить оборудование дополнительно к тому, которое закуплено до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем, если договор на поставку такого оборудования заключен, представляется целесообразным включить его в состав оборудования, выпуск продукции на котором охватывается правом преждепользования.

В отзыве **Кирий Л.Л.** отмечено, что если преждепользователем превышен объем использования, достигнутый на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, патентообладатель имеет право запретить такое использование сверх достигнутого объема или разрешить на основе лицензионного договора.

В отношении предположения о возможности ограничения расширения объема использования путем запрета преждепользователю предоставлять лицензии третьим лицам, отмечено что преждепользование, не основано на законе, так как нельзя ограничить то право, которым субъект не наделен. Преждепользователь не наделен правом на предоставление лицензий, т.к. такое право относится к правомочиям правообладателя по распоряжению исключительным правом и не включается в правомочия по использованию самого объекта исключительного права – изобретения, полезной модели, промышленного образца. Правомочие преждепользователя распространяется только на использование решения, тождественного самому объекту, но не на распоряжение правом.

**В.А. Хохлов** по первому вопросу справки, представил отличную от других позицию. В своем письменном отзыве он отразил сложно структурный вывод, обобщая который можно говорить о следующем. Посмыслу нормы пункта 1 статьи 1361 ГК РФ речь идет о том, что у преждепользователя

рассматриваемой ситуации сохраняются ранее имевшиеся именно экономические возможности. Поэтому правильно исходить из того, что значимы не столько «количественные» или «качественные» показатели, сколько возможности получения экономического эффекта в связи с установлением особого правового режима. Говорить о «количественном» или о «качественном» критериях можно, но лишь с точки зрения их связи с собственными достижениями преждепользователя. Чаще всего используется традиционный критерий - количества единиц ранее производимой продукции, что по мнению

В.А. Хохлова вполне обоснованно. Но в необходимых случаях могут привлекаться иные показатели и обстоятельства (технологические, юридические, экономические). Привлекать для этого показатели стоимостного измерения можно, но стоит быть последовательным в таком применении. Оценка объема использования не должна зависеть от действий (бездействия) других лиц (включая патентообладателя, партнеров и пр.). В.А. Хохлов считает, что в данном случае логичнее исходить из того, что законодатель осмысленно не сделал специальных указаний и ограничений. Это позволяет считать, что все способы использования, названные в статье 1358 ГК РФ, доступны для преждепользователя (разумеется, если они фактически применялись или доказано наличие приготовлений). Но во избежание порождения «параллельной» патентам системы правильно исходить из того, что суммарный экономический эффект не должен превышать общего лимита.

Удачнее всего право преждепользования, по его мнению, оценивать как особую преференцию на сохранение прежних экономических возможностей.

**Л.А. Трахтенгерц** в своем выступлении отметила, что когда она сталкивается с таким институтом как преждепользование и с его проблемами.

Во-первых, на ее взгляд, задача преждепользования – стимулировать техническое творчество. Она отмечает, что в параллельное творчество в патентно-правовых отношениях это должная и нормальная практика, что, по своей сути, противно авторскому праву. Л.А. Трахтенгерц указала, что законодатель четко выстроил, что именно порочит новизну изобретения, что не требует дополнительного обсуждения.

Л.А. Трахтенгерц считает, что данный обсуждаемый институт применим непосредственно «только к автору изобретения», который «сам создал изобретение, но не пошел в патентное ведомство, не подал заявку, а начал готовиться к выпуску продукции».

Во-вторых, она подчеркнула сущность предоставляемого права по праву преждепользования. По ее мнению, это экономическое или хозяйственное право, дающее возможность определенной хозяйственной деятельности в очень ограниченном объеме.

В качестве третьего аспекта она подчеркнула, что права автора в обороте не участвуют – это не патентные права и автор может передать эти права лишь вместе с предприятием. По ее мнению, очень сложная категория – это объем

использования. Как ей представляется, возможна ситуация, когда это использование будет порочить новизну изобретения, новизну патента, а в случае, если преждепользователь вышел за лимиты объема использования до даты приоритета, то «он уже не преждепользователь, а просто он пользователь, который препятствует защите этого изобретения». Л.А. Трахтенгерц, видится сложность в том, что, с одной стороны, мы должны признать, что сделаны приготовления, но объективно это могут быть только такие «приготовления, которые не относятся к источникам, порочащим новизну изобретения», даже если все его действия происходят до даты приоритета.

В отношении территориального действия института преждепользования Л.А. Трахтенгерц отмечает, что преждепользование распространяется на выпуск в России. По ее мнению, вопросы, которые представлены в справке очень хорошо отражены и проанализированы в отзыве О.А.Городова и в отзыве А.П. Сергеева, с позициями которых, она в полной мере согласна. В конце своего выступления она еще раз подчеркнула, что преждепользование, послепользование – это разные институты, поскольку один из которых относится к патентообладателю, а второй к просто автору, не защитивших свои права.

**В.В. Стаженецкий** подчеркнул, что проблемы, отраженные в справке очень сложные и актуальные и существует много вариантов их решения. Выступающий также отметил важность определения целей и задач данного института от чего зависит, в том числе толкование критериев объема преждепользования – их количественного или качественного аспекта. Ему представляется, что цель данного института «преждепользование» – «установить баланс между двумя добросовестными лицами». В таком случае необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а, с другой стороны «защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение». При этом, по его мнению, необходимо предоставлять «ограниченную защиту тому, кто изобрел и использовал объект позднее», а в приоритете должен быть патентообладатель. Вышеуказанное, как видится В.В. Стаженецкому, образует те постулаты, которыми стоит руководствоваться в дальнейшем.

В отношении приготовления, в данном случае представляется, что критерий такого приготовления должен быть достаточно высоким – «не просто намерение использовать и какая-то умозрительная деятельность – это должно быть что-то существенное и эффективное. При этом приготовление преждепользователь должен непосредственно преступить к определенной имплементации. В тоже время, В.В. Стаженецкий отметил сложность формулирования какой-то общей формулы, которая, по его мнению, зависит от объекта преждепользования, так как, к примеру, в фармацевтике – это один вид приготовления, в машиностроении – это другой вид приготовления.

Однако, по его мнению, формулируя какой-либо общий критерий, стоит говорить об эффективном и серьезном, существенном приготовлении.

В дополнение к поставленным вопросам, он также отметил

международно-правовой аспект в отношении преждепользования в рамках трансграничных отношений, что, безусловно, важно для случая ввоза на территорию Российской Федерации продукции. Как ему видится в данном случае, преждепользование стоит трактовать в узкотерриториальном национальном смысле, а именно преждепользование объекта права интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, а не в глобальном мировом масштабе.

**В.О. Калятин**, говоря о преждепользовании, предлагает исходить из того, что закон дает нам две подсказки при подходе к решению вопросов, связанных с преждепользованием. Первая – это само назначение права преждепользования, цели его введения. Главное его назначение – обеспечение экономического оборота бизнес-компании с тем, чтобы не возникало чрезмерных рисков, внедряя новые технологии, рискуя тем, что кто-то обойдет в подаче заявки. И вторая – это указание в законе на слово «приготовление». Такого рода указание говорит о том, что, с одной стороны, мы не должны для лица, которое хочет воспользоваться правом приготовления, устанавливать такие критерии, которые навредят его бизнесу, а, с другой стороны, означает, что у нас нет еще достаточно четкого описания того, что он будет производить полностью, во всех деталях.

Отвечая на вопрос о критериях качества и количества, как отмечает **В.О. Калятин**, качественный критерий необходим только в той части, которая определяет, что будет производить изготовитель, какой характер использования он будет осуществлять (будь то осуществляется продажа или производство продукции). Однако нельзя это понимать так, как предлагается на странице 5 справки, то есть как производство только в том виде, в котором право было изначально использовано, потому что это означает, что такое производство просто станет невозможным уже по истечении короткого периода времени, так как любое оборудование, любую технику, любую продукцию нужно изменять.

Ведущим должен быть количественный критерий, потому что только он позволяет установить пределы для лица, которое пользуется правом преждепользования. В противном случае, если правообладатель не равен патентообладателю, то очень близок к нему. Если он может производить изделие без ограничения количества, то зачем ему переживать, что он не получил свой патент своевременно?

Говоря о характере приготовлений, **В.О. Калятин** предложил исходить из того, что основания для признания приготовлений как соответствующих имеются, поскольку процесс запущен, несмотря на то, что многие этапы еще не пройдены. Был предложен в качестве рабочего следующий вариант: конкретные и существенные действия, определяющие объем последующего использования.

То есть в этом случае мы не говорим о том, что сделано все, что нужно, но мы говорим, что объем того, что должно быть сделано, уже предопределен.

Закон не указывает, что право преждепользования принадлежит именно



автору. Это может быть любое лицо, будь то работодатель, или же правопреемник автора. Но не обязательно человек, который параллельно создал эту разработку.

**Васильева Т.В.** предложила к обсуждению вопрос о необходимости урегулирования пробела в вопросах объема прав преждепользования, прибегая к зарубежному законодательству. Т.В. Васильева привела в пример законодательство Франции, где ограничения объема не установлено, где установлена норма, в соответствии с которой если другое лицо использовало аналогичное изобретение, то оно его и продолжает использовать даже несмотря на то, что есть патент на данное изобретение у другого лица. **Т.В. Васильева** предложила определять объем формулой. А именно: если в каком-то способе не использован каждый существенный признак формулы, но доказан факт совершения всех необходимых приготовлений, то до даты приоритета в этом объеме формулы, лицо, которое заявляет о своих правах преждепользования, вправе в дальнейшем использовать этот способ.

**Л.А. Новоселова** выделила три подхода к тому, что закон имеет в виду под объемом использования:

- речь идет именно об объеме формулы;
- об объеме выпуска собственно того изделия, в котором закреплен технический результат;
- комбинированный вариант с какими-то еще, но связанными со способами использования.

**Е.Н. Васильева** в своем выступлении настоятельно рекомендовала избегать смешения объема формулы и объема использования. **Е.Н. Васильева** отметила то, что объем использования – категория экономическая. И здесь речь идет, прежде всего, о поиске баланса между интересами двух добросовестных производителей товара или лиц, приготовившихся к использованию, поэтому если мы посмотрим на процесс внедрения научно-технического результата, то он распадается на ряд этапов, один из этапов – это производство пробных экземпляров. Конечным же этапом является результат – производство в промышленных объемах. Этот промышленный объем, прежде всего, количественный показатель. На него необходимо ориентироваться. Когда речь идет о приготовлении, тоже надо учитывать экономические параметры, экономическую составляющую, учитывает ее в настоящее время и Высший Арбитражный Суд. **Е.Н. Васильева** указала на то, что необходимое приготовление – это приготовление необходимое и достаточное, однако это понимание вступает в противоречие с теми экономическими затратами, которые преждепользователь произвел и будет производить в рамках инвестиционного проекта или какого-либо бизнес-плана. Данные документы необходимо принимать во внимание, чтобы определить количественные параметры.

Отмечает **Васильева Т.В.** и сложность в норме, определяющей право преждепользования, в которой говорится «неизвестно о ком: о лице, которое использует». Как рассматривать такие ситуации? Ответ, к сожалению, пока известен. **Е.Н. Васильева** порекомендовала рассмотреть вопрос о внесении

изменений с эту норму права.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание на то, что часто, говоря о праве преждепользования, у участников оборота возникает желание заявить самостоятельное требование о признании права преждепользования. Мы признаем и защищаем такое право часто в качестве права, которое выдвигается при возражении, в том случае, когда патентообладатель обнаруживает, с его точки зрения, факт нарушения, а ему противопоставляется ссылка на то, что лицо имеет право на преждепользование.

Возникает вопрос, можно ли заявить самостоятельное требование о признании права преждепользования, и если можно, то что это будет за требование?

**А.М. Козина** говорит о том, что, поскольку право преждепользование не есть исключительное или какое-либо самостоятельное по природе право, представляется, что речь может идти только об установлении факта. И, соответственно, лицо, которое является преждепользователем, едва ли может обратиться в суд с требованием установить преждепользование на определенный размер продукции. Факт можно установить, а как самостоятельное право, несущее самостоятельное значение – нет. В этой связи предлагается уточнить, какие договоры преждепользователь вправе заключить. Если он не имеет охраняемого объекта интеллектуальных прав, то, передавая право на использование объекта интеллектуальной собственности, он не имеет право на заключение договора, только если это изобретение охраняется как секрет производства (это достаточно узкая категория).

**Л.Л. Кирий** задалась вопросом, что из себя представляет исключительное право правообладателя. Ею было предложено исходить из того, что правообладатель может сам использовать объект и может разрешать или запрещать использование третьим лицам. На основе лицензионного договора правообладатель разрешает третьим лицам осуществлять определенные действия. Также было предложено привязывать объем использования к тем действиям, которые в законе обозначены как действия, которые и сам правообладатель может совершать и разрешать по лицензионному договору третьему лицу. Это действия, которые перечислены в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ. И в лицензионном договоре, помимо действий, указываются еще те границы (временные и территориальные), в пределах которых эти действия могут осуществляться этим лицом, а также их пределы. Отмечено, что объем использования не связан с возможностью преждепользователем предоставлять право по какому-то лицензионному договору выпускать продукцию, которую он уже выпускал, потому что здесь мы используем право пользования и право распоряжения. Поэтому право преждепользования может ограничиваться только теми действиями, которые успел осуществить и сумел доказать их осуществление до даты приоритета изобретения или там промышленной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Более того, поскольку у правообладателя есть право предоставлять лицензию, то представляется, что в случае, если

преждепользователь будет выходить за объемы, в дальнейшем он может получить по лицензионному договору право на расширение этого объема.

Поэтому не нужно понимать право преждепользования расширительно.

**Л.Л. Кирий** указала, что большое значение придается проведению научных исследований. Представляется, что проведение научных исследований является самостоятельным ограничением исключительного права, регулируется другой статьей и более того не привязаны ни к автору тождественного решения, то есть к параллельному изобретателю. Вообще, научное исследование не может быть ограничено. Более того проведение научных исследований – это не приготовление к выпуску продукции. Это самый первый этап, который может в дальнейшем привести к осуществлению действий по приготовлению к производству или даже ввозу товара. Научное исследование как самостоятельное действие, которое может в дальнейшем рассматриваться в качестве ориентира для определения объема использования не применимо.

**Зенин И.А.** высказал мнение о том, что весь смысл права преждепользования рассчитан на то, что потенциальный преждепользователь не знал о патенте другого лица на данное изобретение. Преждепользователь сделал уже все, был готов подать заявку на патент, но выяснилось, что патент уже есть у другого лица. Объем прав правообладателя можно определить только той формулой, которая есть в патенте. Из подготовительных действий должно вытекать, что в итоге изобретатель выходит на такие именно действия на такую формулу, которая предусматривается формулой патентообладателя. Поэтому целесообразно взять это как качественный критерий. **И.А. Зенин** уточнил, что, говоря о формулировке, «без расширения объема» надо исходить, из того, что преждепользователь не может выходить за эти пределы, а сколько количественно выпускать – зависит от вида продукции. Критерий определения объема – это определяется формулой, закрепленной в выданном патенте.

**И.А. Зенин** отметил, что формулы изобретения определяют только факт применения изобретения. Есть правила определения, известные всем, а определение объема использования – это чисто экономическая категория. И по формуле изобретения никак нельзя определить объем использования. Формула определяет факт применения, и все.

**Л.А. Новоселова** предложила исходить из того, что если выпуск был, и производство было, то вопрос определения объема переходит в фактическую плоскость. Здесь самое важное, в этой статье – объем приготовлений, то есть какого рода в данном случае приготовления должны иметься в виду.

**В.А. Химичев** в своем выступлении затронул вопрос о том, в каком порядке рассматривать такие споры. Очень важно, какие обстоятельства должны быть установлены. То есть, начиная устанавливать обстоятельства, касающиеся создания параллельного изобретения правообладателем, добросовестности создания, а также касающиеся темы объема использования, эти вопросы всегда будут пересекаться с правом правообладателя, обязательно затронут его права, и возникнет спор о праве. Поэтому это дела

искового производства.

**Николя Руйе** отметил, что в Швейцарии существуют аналогичные положения в законе о патентах, который существует уже 43 года, и указал сколько судебных случаев было, связанных с применением данных положений. Опубликованных судебных решений за 43 года около десяти. В законе о патентах закреплено положение, в соответствии с которым преждепользователь может использовать изобретение согласно нуждам своего предприятия и в этих нормах не обсуждается объем. В отличие от законов о товарных знаках и о моделях, не предусмотрен запрет расширять объем использования, который существовал до даты приобретения патента. Несмотря на то, что в законе нет ограничений (кроме потребностей предприятия) доктрина единогласно признает, что расширение использования, существовавшего до даты приобретения недопустимо. Речь не идет об обороте и количестве товаров, речь идет о типе использования, если использование изобретения было до даты приобретения только внутри фирмы, внутри предприятия, чтобы, например, ускорить производительные процессы и так далее, тогда невозможно будет начинать продавать изобретение, невозможно выходить на рынок с таким изобретением. Если же до даты приобретения это изобретение было использовано в продажах, тогда нет ограничения, значит, можно будет увеличить оборот без ограничения. Интересный пункт, если производство было начато, или если инвестиции были сделаны, чтобы начинать производство, тогда будет возможно, в принципе, продавать после даты приоритета, потому что эти инвестиции были сделаны именно для того, чтобы в конце концов продавать. Значит, нет ограничения в количестве, ограничение связано только с типом использования.

**С.Ю. Матвеев** в своем выступлении предложил не включать научно-исследовательскую деятельность в полном объеме в категорию приготвления. Большая часть научных исследований выполняется параллельно, много результатов обсуждается и представляется на конференциях, в открытых источниках. Это все, что связано с системой публикаций и вообще открытого распространения научной информации. Предложение, в общем, вполне практическое, у нас сейчас научно-исследовательская деятельность формально разделена на 4 вида, 4 способа: фундаментальные, прикладные исследования, поисковые и экспериментальные разработки. Поэтому, на наш взгляд, под приготвлением, из всей группы научных исследований, можно понимать только экспериментальные разработки.

**Н.Л. Сенников** отметил, что конкретные формулы, применимые к каждому спорному случаю, недопустимы, потому что они, наверняка, что-нибудь упустят, и, кроме того, это вопрос, связанный с интеллектуальной творческой деятельностью, он предусматривает конечно же и влияние автора.

**С.П. Рогожин** отметил то, что Роспатент правильно указал, на то, что преждепользование — это ограничение права правообладателя. Конечно, нельзя так разделять количественный и качественный критерии, надо договорить

как раз о праве использования этого решения. Есть решение – это конкретный ответ на конкретную задачу.

**Л.А. Новоселова** в завершении дискуссии высказала мнение о том, что главное для нас — это понять те критерии определения объема, которые в данном случае должны использоваться. Если мы понимаем суть, что хотел вложить в эти нормы законодатель, то конкретное решение найдем. Выяснить эти основные моменты – это не менее важно, чем получить конкретный ответ, как и что определить и каким образом рассчитывать те или иные объемы продукции.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников заседания за интересные позиции, которые были высказаны, за дискуссию, за участие и предложила встретиться на очередном заседании Научно-консультативного совета.

**ПРОТОКОЛ № 4****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****23 мая 2014 года**

Состоялось заседание круглого стола НКС, с использованием систем видеоконференцсвязи на тему: «Проблемы применения положений части четвертой ГК РФ в судебно-арбитражной практике. Компенсация как способ защиты исключительных прав».

В заседании приняли участие представители Уральского отделения Школы частного права, судьи десяти арбитражных судов.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа;

участники:

3. Крашенинников Павел Владимирович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

4. Решетникова Ирина Валентиновна – председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа.

5. Гонгало Бронислав Мичисланович – руководитель Уральского отделения Российской школы частного права.

6. Соловцов Сергей Николаевич – заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа.

7. Цветкова Светлана Александровна – председатель Арбитражного суда Свердловской области.

8. Голубцов Валерий Геннадьевич – судья Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда.

9. Назаров Алексей Геннадьевич – старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮА.

10. Судьи 10 арбитражных судов Российской Федерации.

Судьи Суда по интеллектуальным правам:

11. Данилов Георгий Юрьевич;

12. Химичев Виктор Афанасьевич;
13. Уколов Сергей Михайлович;
14. Рассомагина Наталия Леонидовна;
15. Тарасов Николай Николаевич;
16. Рогожин Сергей Петрович;
17. Погадаев Никита Николаевич;
18. Снегур Александр Анатольевич;
19. Булгаков Дмитрий Александрович;
20. Голофаев Виталий Викторович.

Заседание открыла Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа **И.В. Решетникова**. Своим выступлением она представила участников научного консультативного совета. Особенно И.В. Решетниковой было отмечено участие П.В.Крашениникова, получившего накануне звание почетного профессора Уральского Юридического Университета.

**П.В. Крашениников**, выступавший вслед за И.В. Решетниковой, рассказал об уникальности процесса работы над ГК РФ, в частности о принятии IV части ГК РФ. Помимо прочего, П.В. Крашениников отметил особенности создания специализированного Суда по интеллектуальным правам, который профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики тех или иных интеллектуальных прав, подлежащих защите, рассматривает соответствующие споры. Было отмечено, что создание такого Суда необходимо для повышения как инвестиционной привлекательности российской экономики, так и для повышения эффективности защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

Далее участникам заседания была представлена председатель Суда по интеллектуальным правам – Л.А. Новоселова.

**И.В. Решетникова** обратила внимание на то, что именно по инициативе Суда, возглавляемого Л.А. Новоселовой, была организована видеоконференция по проблемам применения положений IV части ГК РФ в судебно-арбитражной практике и о компенсации как способе защиты исключительного права.

Также было отмечено, что Суд по интеллектуальным правам придает большое значение вопросам, возникающим при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

**Л.А. Новоселова** выразила благодарность выступавшим ранее И.В. Решетниковой и П.В. Крашениникову за поддержку проектов, связанных с вопросами правового регулирования интеллектуальной собственности. Далее Л.А. Новоселова охарактеризовала вопросы, которые выносились на обсуждение в рамках заседания. Условно представленные темы были объединены в два блока: один блок вопросов был посвящен порядку исчисления и взыскания компенсации за нарушения исключительных

прав, в частности, за нарушения авторских прав, смежных прав, а также прав на товарные знаки.

Второй блок вопросов был посвящен праву организаций по управлению правами на коллективной основе взыскивать компенсацию за нарушения исключительных прав, а также юридической природе договоров доверительного управления интеллектуальными правами.

Председатель Суда по интеллектуальным правам напомнила участникам заседания, что компенсация, как специфический способ защиты исключительных прав, предусмотренный для правообладателя, применяется взамен убытков. Было отмечено, что при применении норм о компенсации часто возникают вопросы о расчете причитающейся суммы: в каких случаях и какой вариант исчисления должен быть применен?

Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам уже были прецеденты, когда обсуждались вопросы о размещении на экземплярах товара нескольких товарных знаков. В этом случае Президиум ВАС высказывался, что размещение каждого товарного знака является самостоятельным нарушением и, следовательно, по каждому такому факту надо самостоятельно начислять компенсацию.

Л.А. Новоселова обратила внимание на позицию Президиума ВАС при расчете компенсации за нарушение прав на товарный знак: размещение каждого товарного знака правообладателя без соответствующего разрешения является самостоятельным нарушением, и, следовательно, по каждому такому факту размещения может быть взыскана компенсация.

Далее председателем Суда по интеллектуальным правам была предложена для обсуждения ситуация, при которой на экземпляре товара размещено несколько персонажей одного произведения и такие персонажи в качестве товарного знака не зарегистрированы, а являются просто изображением, частью мультфильма правообладателя.

Далее ситуацию было предложено рассмотреть на примере мультфильма «Маша и Медведь», когда при использовании изображений медведей, зайцев, волков, в судебной практике были попытки взыскать компенсацию за каждого используемого персонажа в отдельности.

Л.А. Новоселова озадачила аудиторию вопросом: каким образом рассматривать стоит рассматривать такие требования? Можно ли считать, что компенсация должна исчисляться по каждому персонажу в отдельности, нанесенному на экземпляр товара, либо нужно считать, что в этой ситуации есть один, единый случай нарушения прав? Исходя из этого, стоит считать, что нарушены права на произведение в целом, а, следовательно, расчет компенсации будет основываться на том, что это нарушение прав на одно произведение и не зависит от количества размещенных персонажей.

**Д.В. Мурзин** изъявил желание ответить на вопросы, предложенные председателем суда по интеллектуальным правам. Выбрав в качестве примера взыскания компенсации в случае с «плагиатом» Д.В. Мурзин отметил, что не логично взыскивать компенсацию за использование каждого абзаца произведения отдельно, когда происходит нарушение авторских прав при



использовании произведения в целом. Отметил, что персонаж – часть произведения, соответственно, компенсация должна быть рассчитана в целом за нарушение.

Д.В. Мурзин в свою очередь задался другим вопросом: может ли лицензиат взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав? Отметив, что в одном из своих совместных Постановлений Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда высшие судебные инстанции однозначно указали на то, что только обладатель исключительной лицензии может защищать свои права такими же способами, что и правообладатель. Однако, по мнению выступающего, в таких мерах защиты как требование о прекращении нарушения заинтересованы и обладатели неисключительной лицензии.

Д.В. Мурзин отметил, что права должны передаваться только на целое произведение, но не на какую-то его часть, однако, в нормативной базе не содержится положений, позволяющих говорить о подобном однозначно.

Авторское право защищает форму; персонаж в литературном произведении, по мнению выступающего, есть только его описание; например, Чебурашка – это абстрактное существо. Что же понимать под охраноспособным объектом авторского права – это тема бесконечных дискуссий. Д.В. Мурзин предложил придерживаться формального пути, т.е. воспринимать персонаж литературного произведения просто – Маша – четыре буквы.

**А.Г. Назаров** в своем выступлении не согласился с мнением предыдущего оратора и отметил, что право на персонаж все же существует. А.Г. Назаров привел пример с использованием популярных героев (Эрнеста Фандорина, Чебурашки или Незнайки) в названии произведения. Будет ли подобный прием вызывать определенный резонанс? – задался вопросом выступающий. По его мнению, персонаж – это не просто четыре буквы, это совокупность образов, идей в произведении.

А.Г. Назаров указал, что всегда проще взять известный образ и заработать деньги на нем, чем создавать свой персонаж с нуля, интересный, необычный, запоминающийся. По мнению А.Г. Назарова, право на персонаж можно и передавать, если, допустим, автор, который уже не занимается творчеством мог бы передать возможность другому автору творить мир, придуманный им («Мир Полудня братьев Стругацких») т.е. определенный фантастический мир, совокупность образов, где жили определенные персонажи, мир «победившего коммунизма». В ходе выступления отмечено, что с точки зрения авторского права вполне уместно заключать лицензионный (или другой) договор, по которому передавать право использования этих персонажей другим лицам. Однако, в ключе передачи прав на использование персонажа, стоит задуматься о возможных злоупотреблениях правообладателями при предъявлении исков о взыскании компенсации в установленных частью IV ГК РФ пределах.

Л.А. Новоселова в заключение обсуждений первого блока вопросов озвучила сложившуюся позицию Суда по интеллектуальным правам, в свете

обсуждаемой темы.

В частности, когда речь идет об использовании нескольких персонажей произведения на одной единице товара, Суд исходит из того, что это единое нарушение. Речь идет о нарушении права на произведение, в этом случае, компенсация должна рассчитываться исходя из того обстоятельства, что это одно нарушение.

Л.А. Новоселова предложила обсудить еще одну ситуацию, когда в качестве авторов выступает несколько лиц, т.е. имеет место нераздельное соавторство, либо когда речь идет о защите смежных прав, права на исполнение, например, несколько исполнителей.

Председатель Суда по интеллектуальным правам отметила, случай, когда в качестве искового требования была предъявлена компенсация по каждому исполнителю в отдельности. Но в данном случае позиция Суда заключается в том, что количество авторов, соавторов, исполнителей не имеет значения. Произведение – единое, соответственно, нарушение единое, т.е. компенсация взыскивается за один факт нарушения. Участникам заседания было предложено утвердить указанную выше позицию при рассмотрении подобных дел, с чем согласились судьи арбитражных судов, участвующих в видеоконференции.

Д.В. Мурзин ссылаясь на монографию Делии Липцик (Delia Lipszyc), дополнил, что в зарубежном законодательстве вопрос взыскания компенсации по подобным делам также не решен однозначно, однако общая закономерность прослеживается, при которой считается, что если используется одно произведение, то, соответственно, стоит рассматривать факт одного нарушения.

Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению следующего вопроса о возможности перехода от одного способа расчета компенсации к другому.

Так она пояснила, что в законе предусмотрено два варианта расчета компенсации: первый – это в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей); второй вариант исчисляется в зависимости от стоимости товаров, на которых незаконно нанесен товарный знак либо соответственно объект авторского права, если использован персонаж. Было отмечено, что в практике Суда по интеллектуальным правам имеют место случаи, когда компенсация предъявляется неоднократно к одному и тому же субъекту, реализующему товар с такого рода обозначениями.

Суд по интеллектуальным правам придерживается точки зрения, согласно которой, если истец выбирает первый способ компенсации, то он уже не может снова обращаться в суд по поводу нарушения прав в отношении той же партии товара к тому же ответчику. В данном случае может иметь место злоупотребление, при котором истец многократно обращается в суд за минимальной компенсацией за каждую единицу товара в размере 10 тысяч рублей, когда двукратная стоимость товара гораздо ниже. Если заявитель выбирает первый вид компенсации, то суд должен исходить из того, что нарушение права было произведено в отношении всей продукции и ему

необходимо установить размер ущерба, руководствуясь этим. В то же время выплата двукратной стоимости товаров и должна применяться для каждого конкретного случая нарушения исключительных прав. Так же Суд исходит из того, что выбор способа компенсации не может значительно влиять на ее размер.

В Суде по интеллектуальным правам уже складывается практика по такой категории дел, что было отмечено председателем суда. Также Л.А. Новоселовой было предложено придерживаться изложенной позиции при рассмотрении схожих споров.

**Соловцов С.Н.** отметил, что этот вопрос поднимался в Федеральном арбитражном суде Уральского округа, поддержал подход Суда по интеллектуальным правам и указал на то, что выработанные доводы являются обоснованными.

Судьи, участвующих в видеоконференции, согласились с указанными высказываниями.

Далее был предложен к обсуждению вопрос относительно товарных знаков, в частности, был приведен пример, когда несколько различных товарных знаков одного правообладателя нанесены на один объект. Стоит ли считать размещение таких товарных знаков как несколько самостоятельных нарушений, а значит, исчисление компенсации должно происходить исходя из количества товарных знаков, нанесенных на единицу товара, или нет? В практике возникают ситуации, когда наносятся аналогичные либо тождественные товарные знаки одного правообладателя на единицу товара. Так, например, если несколько товарных знаков «Coca-Cola» в разных вариантах нанесены на товар, то необходимо ли рассматривать, как одно нарушение или стоит рассматривать это как совокупностью нарушений? Если обратить внимание на практику Президиума ВАС, то можно сделать вывод о том, что поскольку в данном случае неправомерно используются несколько товарных знаков, даже несмотря на то, что они могут являться аналогичными либо тождественными, имеет место множественность нарушений.

**Л.А. Новоселова** указала на то, что в Суде по интеллектуальным правам существует различная практика в отношении подобного рода споров. Л.А. Новоселова предложила обратить внимание на следующий блок вопросов, касающихся договоров, на основании которых действуют организации, и которые являются основанием для предъявления требований. Было отмечено, что вопрос в справке частично содержит ответ: если предоставлена исключительная лицензия, у лицензиата есть право предъявлять требования в защиту переданного ему исключительного права и это прямо предусмотрено законом. Возможно, здесь могут появиться затруднения, что даже исключительная лицензия может быть предоставлена на какой-то определенный вариант использования произведения, в зависимости от способа и так далее. И, конечно, здесь из вопроса вытекает, что только если нарушение связано с использованием вот таким способом, на который предоставлена исключительная лицензия, можно говорить о нарушении прав данного лицензиара и давать ему право на компенсацию. Очевидно, это

вытекает из самой природы отношений, т.е. теми правами, которыми наделен лицензиат, эти права он и может защищать.

Более сложная ситуация возникает в случае с, так называемыми договорами доверительного управления, Л.А. Новоселова указала на то, что во II части ГК РФ, общие положения об обязательствах содержат нормы доверительного управления, в числе объектов, которые могут переданы в доверительное управление, указаны в том числе исключительные права, в IV части ГК РФ по интеллектуальной собственности порядок передачи которых строго регламентирован: либо права отчуждаются, либо речь идет о лицензионном договоре того или иного вида. Договора на доверительное управление в IV части нет, соответственно, возникает вопрос: как соотносится положение о договоре доверительного управления с положениями, которые содержатся в IV части ГК РФ, где перечислены варианты по передаче прав исключительных на тот или иной объект?

Поскольку иногда стороны называют договором на доверительное управление соглашение о предоставлении исключительных прав, то и условия формулируются как в договоре на доверительное управление. В этой связи возникает следующий вопрос: в соответствии с подобной договорной конструкцией, без указания в договоре возможности нарушенных прав, кто имеет право на предъявления искового требования о взыскании компенсации?

**Д.В. Мурзин** отметил, что договор доверительного управления интеллектуальными правами в сфере авторского права и права на товарные знаки – разные вещи. Ведь если нет регистрации права (в частности, было отмечено, что в промышленной собственности все построено на регистрации) договор доверительного управления товарными знаками просто не будет никем учитываться, потому что в соответствующих реестрах это не будет никак отражено. Также Д.В. Мурзин задался вопросом, а подлежит ли соответствующей отметке в государственном реестре право доверительного управляющего недвижимостью? Насколько известно соответствующее право не подлежит регистрации. По мнению выступающего, доверительное не создает никаких прав и обязанностей для третьих лиц, однако, исходя из общей концепции, действует между сторонами, несмотря на отсутствие регистрации.

Относительно авторского права отмечено, что проводить аналогию нельзя, но подобная точка зрения имеет право на существование.

По мнению Д.В. Мурзина, в сфере прав, не требующих госрегистрации (авторских прав) договор доверительного управления можно признавать, но тогда его нужно рассматривать как лицензионный с учетом как раз тех требований, которые к нему предъявляются. И в некоторых случаях, когда договор доверительного управления заключается в силу закона (наследственные правоотношения). Нотариус, принимая в управление имущество, принимает так же и исключительные права.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание участников заседания на условия договора. При таком подходе можно сделать вывод, о том, что это либо договор, предусматривающий предоставление прав на основе

исключительной лицензии, либо на условиях неисключительной лицензии.

Если вариант передачи прав доверительному управляющему, при том, что иным лицам права не передаются, то доверительный управляющий как лицо, которому переданы исключительные права, может и осуществлять защиту этих прав. Если же речь идет о передаче по неисключительной лицензии, то такого права у него соответственно нет.

Основа всего – это условия договора, на каких основаниях передано (когда речь идет об авторском праве) право на объекты авторского права, потому что по товарным знакам, если договор не зарегистрирован, то соответственно он с точки зрения третьих лиц никакого значения не имеет и права на защиту нет. Отмечено, что вопрос действительно актуален, и его необходимо решить на законодательном уровне.

На взгляд Л.А. Новоселовой, возможно, законодатель, включая конструкцию договора доверительного управления исключительными правами, имел в виду, что будет какая-то специфическая конструкция.

В частности, обсуждался вопрос по презумпциям – если в договоре не предусмотрено иначе, считается, что права предоставлены на условиях неисключительной лицензии. А по договору доверительного управления права передаются для того, чтобы осуществлялись все права, которые переданы, и конструкция доверительного управления сама по себе исходит из того, что «я тебе поручаю делать все, что делал бы я, если бы не было договора на доверительное управление». Было даже предложение, что в рамках договора на доверительное управление, надо исходить из обратной презумпции: права переданы на условиях исключительной лицензии, если прямо не предусмотрено иное. Но эта точка зрения не была высказана, так как в законе нет оснований для этого.

В Суде по интеллектуальным правам решили, что лучше действовать в соответствии с ГК РФ, т.е. сохранить презумпцию, обозначенную в ГК РФ.

Л.А. Новоселова предложила к обсуждению о природе договоров, в которых содержатся элементы всех возможных конструкций, которые существуют.

Указано, что иногда стороны называют договор – договором доверительного управления, включают туда условия, которые свидетельствуют, о том, что это доверительное управление, но при этом, также есть явные, существенные условия лицензионных договоров, и при этом один из субъектов является еще и стороной по договору на коллективное управление правами.

Как классифицировать подобного рода договоры?

Л.А. Новоселова отметила, что Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что надо определять природу договора и решать вопрос о том, есть ли право на компенсацию или нет права на компенсацию. В зависимости от вида договора, определяется действителен он или недействителен, передано право или не передано, включено ли оно в состав правомочий или не включено.

Судьи других судов поддержали высказанную позицию Суда по

интеллектуальным правам.

**Л.А. Новоселова** отметила, что при рассмотрении споров, судей Суда по интеллектуальным правам заинтересовала следующая проблема, требующая решения: если предоставлено только право на сбор вознаграждения, то в этом случае можно ли считать, что автоматически передано право на предъявление исков о взысканиях компенсации

**Д.В. Мурзин** отметил, что Справка, подготовленная специально для научно-консультативного совета, подталкивает к совершенно правильному ответу – это разные права.

На этом обсуждение вопросов, обозначенных в Справке, было закончено.

**Л.А. Новоселова** ответила на некоторые вопросы присутствующих.

В заключении **И.В. Решетникова** поблагодарила всех участников заседания за интересные выступления, за дискуссию, за участие в заседании.

**ПРОТОКОЛ № 5****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****5 сентября 2014 года**

На заседании НКС 5 сентября 2014 года обсуждались вопросы взыскания компенсаций за незаконное использование объектов интеллектуальных прав.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новосёлова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Алексеев Илья Николаевич – заместитель директора департамента правового обеспечения Министерства сельского хозяйства РФ, магистр юриспруденции.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, Председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса. Член INTA, ECTA, MARQUES (заместитель председателя комитета MARQUES по географическим обозначениям), PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIRPI.

4. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН.

5. Герасименко Светлана Анатольевна – член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

6. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

7. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член международной ассоциации интеллектуальной собственности (АТРИП), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

8. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ.

9. Кастальский Виталий Николаевич – кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, управляющий партнер

AK PATENT LAW GROUP, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

10. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист, кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда в отставке.

11. Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

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

13. Орлова Валентна Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

14. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

15. Пушкин Антон Михайлович – управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», патентный поверенный.

16. Ренов Эдуард Николаевич – кандидат юридических наук, профессор, член подкомиссии по интеллектуальной собственности Ассоциации юристов России.

17. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

18. Руйе Николя (Nicolas Rouiller) (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университетского института Курт Бош.

19. Томас Вестваль (Германия) – доктор юридических наук, профессор.

20. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Письменные отзывы представили:

21. Ариевич Евгений Анатольевич – член НКС.

22. Линник Лев Николаевич – член НКС.

23. Медведев Валерий Николаевич – член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный



поверенный.

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

25. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

26. Полонский Борис Яковлевич – заслуженный юрист РФ, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

27. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор.

28. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия.

На заседании также присутствовали:

29. Александров Евгений Николаевич – Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры».

30. Рудаков Андрей Дмитриевич – патентный поверенный Российской Федерации.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новосёлова**.

В своем выступлении она отметила необходимость и актуальность обсуждения вопросов взыскания компенсации за нарушение исключительного права, также было обращено внимание участников на то, что с 1 октября 2014 года Суд по интеллектуальным правам будет работать в новых условиях в связи вступлением в силу новой редакции IV части ГК РФ. Было отмечено, что этот факт требует выработки определенной позиции и определённых рекомендаций для судов.

Л.А. Новосёлова отметила, что возможно, по результатам заседания будет подготовлен проект постановления Пленума по IV части ГК РФ в части, относящейся к взысканию компенсации.

В Справке, подготовленной к заседанию Судом по интеллектуальным правам указано, что согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Таковыми случаями являются нарушение права на произведение (статья 1301 ГК РФ), на объекты смежных прав (статья 1311 ГК РФ), на объекты патентных прав (статья 1406.1 ГК РФ, с 01.01.2015), на товарный знак

(статья 1515 ГК РФ) и на наименования места происхождения товара (статья 1537ГК РФ). Кроме того, взыскание компенсации вместо возмещения убытков предусмотрено статьями 1299 и 1300 ГК РФ за нарушения в сфере авторских прав.

Указанные нормы права содержат один и тот же минимальный и максимальный размер компенсации, а также сходный механизм исчисления её размера.

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался права правообладателя в случае нарушения исключительного права, на право выбора вида ответственности: вместо возмещения убытков он имеет возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.**

Если правообладатель исключительного права на товарный знак решил воспользоваться взысканием компенсации, он вправе выбрать один из видов взыскиваемой компенсации, указанных в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 27.09.2011 № 3602/11). В данном постановлении Президиум указал на возможность выбора одного из двух вариантов определения размера компенсации, в то время как анализ нормы, содержащейся в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, позволяет сделать вывод о наличии трех видов компенсации: в виде твердой суммы по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости контрафактных товаров; в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (последние два вида компенсаций далее именуются расчётными компенсациями).

При этом с 01.10.2014 другие статьи ГК РФ (статьи 1301, 1311, пункт 2 статьи 1537), устанавливающие ответственность за нарушение исключительного права, предусматривают три вида компенсации. В этом смысле статья 1406.1 ГК РФ, вступающая в силу с 01.01.2015, также не противоречит новым редакциям перечисленных норм.

Дискуссионным является вопрос о том, являются ли перечисленные виды компенсации самостоятельными видами компенсации (самостоятельными видами гражданско-правовой ответственности) или же речь идет лишь о разных способах расчёта взыскиваемой компенсации, имеющей единую природу независимо от способа расчёта.

Участники дискуссии склоняется к тому, что в статье 1515 ГК РФ и других соответствующих статьях ГК РФ речь идёт о разных способах расчёта компенсации, которая едина по своей правовой природе независимо от изменения способа расчета, то есть представляет собой единый вид ответственности за правонарушение. Подробно эту позицию в своем выступлении и письменном отзыве обосновала **Е.А. Павлова**. При этом она обратила внимание на то, что, безусловно, каждый способ расчета компенсации обладает своей спецификой. Компенсация в твердой сумме определяется по усмотрению суда и конкретные формулы для ее расчета отсутствуют, что делает размер не очень предсказуемым для истца, однако при этом не требуется ни доказывать объём причиненного вреда, ни приводить

какие-либо иные конкретные числовые данные. С другой стороны, расчётные компенсации – потому и расчётные, что для их исчисления требуется наличие конкретных числовых данных, например, о количестве контрафактных экземпляров товара и об их стоимости; при доказанности этих данных размер расчётных компенсаций вполне предсказуемый. **В.В. Старженецкий** в своём письменном отзыве также упоминает о «способах расчёта компенсации». Предоставившая письменный отзыв **Д.В. Медведева**, ссылаясь не только на российское, но и на белорусское законодательство, также определяет разные виды компенсаций как разные способы расчёта. Аналогичная позиция представлена в письменном отзыве **Л.Н. Линника**.

**Е.А. Павлова** также отметила, что новая статья 1406.1 ГК РФ предусматривает только два способа исчисления компенсации: для патентных прав существует своя специфика, и компенсацию в двукратном размере от стоимости произведенного товара было бы неправильно вводить, так как это могло бы привести к взысканию несоразмерно больших сумм. Как указывает **В.Н. Медведев** (письменный отзыв), похожая ситуация имеется по отношению к наименованиям мест происхождения товаров: поскольку на таковые лицензия выдана быть не может, то компенсация в виде двукратной стоимости права пользования также не применяется и соответственно способов расчёта компенсации также всего два.

По мнению **Е.А. Павловой**, указанному в письменном отзыве, компенсации носят не только восстановительный, но и штрафной характер.

**И.А. Зенин** в своём выступлении рассмотрел проблему соотношения видов компенсаций под несколько иным углом. По мнению И. А. Зенина, компенсация в твёрдой сумме, определяемая по усмотрению суда «в зависимости от характера правонарушения, разумности, справедливости», именно в силу своей неопределённости является менее предпочтительной, чем расчётные компенсации (разумеется, в тех случаях, когда расчёт возможен). Поэтому, по мнению выступавшего, заложенное в ГК РФ решение о возможности свободного выбора способа расчёта компенсации нельзя считать оптимальным: в идеале компенсация в твёрдой сумме должна быть резервным, а не одним из равноправных способов расчёта.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касается возможности истца и суда изменять вид компенсации в ходе судебного разбирательства.**

Согласно одной позиции, истец вправе свободно менять вид компенсации до вынесения судебного акта. По другой позиции, истец — это делать не вправе, так как в этом случае усматривается одновременное изменение предмета и основания иска, что запрещено процессуальным законом; в особенности это касается ситуации, когда осуществляется переход от компенсации в твёрдой сумме к расчётной компенсации или наоборот.

Суд не вправе менять вид компенсации с компенсации в твёрдой сумме на расчётную компенсацию и наоборот; на этот счёт есть прямое указание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 27.09.2011 года № 3602/11. Тем не менее остается открытым вопрос, может ли суд по своей инициативе перейти от одного вида расчётной компенсации к другому.

Так, **Е.А. Павлова** сослалась на статью 49 АПК РФ, которая позволяет истцу по ходу рассмотрения дела поменять основания иска. При этом предмет иска остаётся тем же (речь всегда идет о возмещении, о выплате денежных средств за нарушение исключительного права) и соответственно говорить о нетождественности исков невозможно; по сути, как указывает Е. А. Павлова, речь идёт просто об изменении способа определения суммы компенсации (способа её расчёта). Е. А. Павлова также указала, что в жизни возможны ситуации, когда только при рассмотрении дела выясняется, что тот или иной вид расчёта компенсации затруднителен (например, невозможно доказать стоимость произведенного контрафактного товара) — тогда истец может выбрать другой вид компенсации.

Все выступавшие по обсуждаемому вопросу были солидарны в том, что суд не вправе самостоятельно менять вид расчета (хотя см. ниже *четвёртый вопрос*). При этом было отмечено (**Е.А. Павлова, Л.А. Новосёлова**), что суд в принципе может предложить истцу выбрать иной способ расчета компенсации, если в первоначальном варианте расчет компенсации не представляется возможным, однако решение по данному вопросу может принять только истец.

**Л.А. Трахтенгерц** поддержала принцип, согласно которому истец вправе самостоятельно изменять вид расчета, а суд это делать не вправе, указав, в частности, на то, что возможность самостоятельного выбора истцом и только им способа расчета компенсации является эффективным инструментом, служащим к пользе участников гражданского оборота: поскольку «стоимость» объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в этой сфере сложно определять в принципе, право потерпевшего самостоятельно выбирать и изменять способ расчета компенсации является очень важным.

Аналогичной зрения придерживается и **В.В. Старженецкий**, который в письменном отзыве указал, что «суд не может по своей инициативе менять ни вид компенсации, ни способ ее расчета», а «правообладатель до вынесения судебного акта вправе изменить вид и способ расчета компенсации», что «отвечает принципам диспозитивности арбитражного процесса и является более гибким и удобным с точки зрения эффективной защиты своих прав в судеи без излишнего формализма».

Сходную позицию изложили в своих письменных отзывах **В.Н. Медведев, Д.В. Медведева, Л.Н. Линник, А.П. Сергеев** и **Е.А. Ариевич**. Последний, в частности, отметил, что необходимость изменения истцом способа расчёта компенсации может возникнуть в связи с получением в ходе судебного процесса каких-либо новых документов, в том числе по запросу суда, и что оперативное изменение способарасчёта будет отвечать принципу процессуальной экономии.

**Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался вопросов доказывания по судебным делам в контексте определения размера компенсации, а также о судебных издержках по таким делам.**

Во всех случаях взыскания компенсации (как в твёрдой сумме, так и

расчётной компенсации) за незаконное использование товарного знака истцу предлагается, помимо прочего, предоставлять суду доказательства количества незаконно выпущенной продукции. Если эти доказательства не будут опровергнуты ответчиком, то компенсация подлежит взысканию в полном объёме, заявленном истцом.

С другой стороны, в случае взыскания компенсации в твёрдом размере предлагается взыскивать ее в минимальном размере, если истец не предоставляет никаких доказательств относительно количества контрафактной продукции, а лишь доказывает сам факт нарушения.

Во всех случаях судебные расходы предполагается взыскивать по общим правилам части 1 статьи 110 АПК РФ: относить на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Данный вопрос вызывал оживленную дискуссию.

**В.А. Корнеев** в своем выступлении в качестве примера рассмотрел ситуацию, когда заявляется требование о взыскании компенсации в твердой сумме и ответчик ничем не опровергает предоставленные истцом данные относительно «объёма» нарушения. По мнению В. А. Корнеева, в этой ситуации нормы ГК РФ об определении размера компенсации по усмотрению суда должны рассматриваться во взаимосвязи с процессуальными нормами, в том числе о состязательности сторон (на роль состязательности сторон также указывала **Л.А. Новосёлова**); и именно поэтому в описанной ситуации судне может по своей инициативе изменить размер компенсации по сравнению с заявленным. Лаконично эту мысль выразила **Л.А. Трахтенгерц**: «Если ответчик молчит, значит, он согласен. А если он согласен, почему суд должен менять?». Аналогичную позицию занял **Е.Н. Александров**.

**В.В. Старженецкий** и **А.П. Сергеев** в своих письменных отзывах также поддержали данную позицию.

**В.О. Калятин**, возражая, отметил, что суд не обязан верить любому предоставленному истцом расчету и что судебское усмотрение в определении размера компенсации в твёрдой сумме не исключается и при процессуальной пассивности ответчика. Рассуждая сходным образом, **С.А. Герасименко** отметила, что несмотря на всю состязательность процесса, нельзя считать, что при отсутствии возражений ответчика суд «механически» переписывает просительную часть искового заявления в резолютивную часть решения. Поэтому и утверждение «Если ответчик... не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств... Компенсация в этом случае подлежит взысканию в заявленном истцом размере» звучит слишком категорично.

В дальнейших выступлениях обсуждалась проблема предмета доказывания в случае истребования компенсации в твердой денежной сумме. Выступавшие подчёркивали, что для компенсаций данного вида обязательным является лишь доказывание самого факта правонарушения. **Е.А. Павлова** заметила, что вообще все компенсации за нарушение исключительного права исходят «из факта нарушения, а не из факта наличия убытков»; и если для расчётных компенсаций ещё нужно достоверно устанавливать какие-то числовые значения (стоимость и количество контрафактных экземпляров,

например), то для компенсаций в твёрдой сумме не требуется и этого. Но раз так, то требовать по данной категории дел, чтобы истец предоставлял какие-либо расчёты – по меньшей мере терминологически некорректно: можно просить, чтобы истец предоставил какое-либо «обоснование» того, что ему причинен действиями ответчика вред, но нельзя требовать от истца «расчётов» или ставить размер компенсации в зависимость от предоставления таковых. Иное, по мнению Е.А. Павловой, практически сводило бы на нет правила статьи 1252 ГК РФ об отсутствии необходимости доказывания размера убытков при взыскании компенсации.

**В.А. Корнеев** пояснил, что в Совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 приведен примерный перечень обстоятельств, которые могут рассматриваться по делам о взыскании компенсации: сюда входят, в частности, длительность и объем нарушения. «Но никто не говорит, что это должен быть цифровой математический расчет», – отмечает при этом он.

О желательности создания открытого перечня факторов, которые должны приниматься во внимание при определении размера компенсации в твёрдом размере, писал в своём отзыве **Е.А. Ариевич**. Сюда должны входить не только такие факторы, как длительность нарушения, объем выпуска контрафактной продукции, территория ее продаж, а также продолжительность использования объекта интеллектуальных прав, но и, например, наличие или отсутствие переписки между потерпевшим и правонарушителем (знал ли правонарушитель, что он нарушает чужие права). Применительно к товарным знакам **Е. А. Ариевич** отдельно указал, что суды не могут присуждать одинаковые компенсации в связи с нарушением прав на знаки малоизвестные и на всемирно признанные знаки; соответственно «при назначении размера компенсации должны учитываться те затраты времени и средств, которые понёс правообладатель для превращения рядового обозначения во всемирно известный товарный знак».

Выступавший несколько позже **А.Д. Рудаков** прежде всего обратил внимание слушателей на то, что любые указания судам требовать от истцов «предоставлять расчёт» на практике выливаются в требования о доказывании убытков в результате противозаконной деятельности ответчика. Не останавливаясь на обоснованности данного подхода в целом, **А.Д. Рудаков** отметил, что возникают сложности с определением числовых величин, которые могли бы использоваться при расчётах: обычно возможно лишь использование средних по отрасли цифр, опубликованных в статистических справочниках; зачастую это единственный способ хоть что-то подсчитать из-за непредоставления информации ответчиками, но такой подход не всегда находит понимание у судов, что неправильно. **Е.Н. Александров** в своём выступлении специально коснулся последней проблемы, отметив, что суды недостаточно активно истребуют доказательства по соответствующим делам у ответчиков, даже когда это действительно необходимо; в результате не реализуется потенциал статьи 66 АПК РФ. **В.Н. Медведев**, касаясь в своём письменном отзыве этой проблемы, специально выразил пожелание, чтобы в

итоговых документах были ясно даны разъяснения относительно необходимости со стороны судов содействовать правообладателю в получении доказательств от ответчика и других лиц.

**И.А. Зенин** в своем выступлении выразил недоумение по поводу предложения взыскивать компенсацию в минимальном размере при отсутствии обоснования размера компенсации. Дело в том, что ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера. Суд в любом случае должен учитывать все обстоятельства дела, при этом наличие или отсутствие документа-«обоснования» не может играть решающей роли.

**А.П. Сергеев** в письменном отзыве также указал, что подход, при котором непредоставление истцом обоснования и расчёта компенсации автоматически влечёт присуждение компенсации в твёрдой сумме в минимальном размере, «искажает суть данной санкции, при применении которой истец освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков», так что в этом случае «размер компенсации должен быть определен судом с учетом всех предусмотренных законом факторов». Близкую позицию занял в своём отзыве **Е.А. Ариевич**: «Представляется ошибочным в общем виде тезис о том, что если истец, заявляя требование о взыскании компенсации в твердом размере, не представит суду расчет и обоснование суммы компенсации, то при доказанности правонарушения с ответчика подлежит взысканию компенсация в минимальном размере». Сходную позицию по данному вопросу занял **Л.Н. Линник**: «Не должно быть одинаковой компенсации при доказанном длительном, виновном, неоднократном, циничном нарушении прав и при однократном, невиновном, случайном правонарушении». Аналогичные доводы приводятся в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который специально подчеркнул, что центральным при определении размера компенсации является характер правонарушения в целом, а не те или иные расчёты истца.

Проблема распределения судебных расходов вызвала активную дискуссию. Как отметил **Е.Н. Александров**, типичны ситуации вроде такой. Взыскивается компенсация. «Заявляем миллион, взыскали триста тысяч рублей... соответственно, в неудовлетворенной части иска ответчик получает право на взыскание судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя. И в некоторых случаях... размер компенсации ниже, чем расходы, которые были возмещены ответчику». Практически это означает, что «для правообладателя становится экономически невыгодным защищать свои права». Насколько такая практика верна?

По мнению **Е.Н. Александрова**, удовлетворение требования о взыскании компенсации в части (особенно если речь идет о компенсации в твёрдой денежной сумме, размер которой и вовсе устанавливается судом) не должно рассматриваться как отказ в иске в части и соответственно данная практика распределения судебных издержек нуждается в изменениях. Ещё более подробно данная позиция изложена в письменном отзыве **В.Н. Медведева**. Последний указывает, что размер компенсации в твёрдом

размере определяется только судом, а истец не может даже примерно оценить её величину. Поэтому удовлетворение иска о взыскании компенсации в твёрдой сумме ниже величины, указанной истцом, не означает необоснованности и незаконности этого требования и, соответственно, не может являться основанием для возложения судебных расходов в соответствующей части на истца.

**Л.Н. Линник** пишет: «При возмещении судебных издержек необходимо учитывать разумность и целесообразность произведенных расходов... не допуская при этом, в случае доказанности факта правонарушения и назначении судом [хотя бы] минимальной компенсации... превышения возмещения судебных расходов над размерами этой компенсации».

**В.А. Корнеев**, напротив, указал, что в описанной ситуации судебные расходы распределяются, по его мнению, правильно: если истец пользуется процессуальным правом и заявляет иск на завышенную сумму, то он несет соответствующие риски.

Данную точку зрения разделяет **Д.В. Медведева**: «в Республике Беларусь по вопросу отнесения судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований практика сложилась тождественная» (письменный отзыв).

**Л.А. Новосёлова** обратила внимание участников дискуссии, что описанная ситуация не обязательно возникает в отношении компенсаций в твёрдой сумме. Может случиться, что истец по делу о взыскании расчётной компенсации изначально заявлял явно завышенную стоимость товаров, что было опровергнуто ответчиком; при этом сложно говорить о том, что на истца могут быть возложены никакие судебные расходы. Развивая эту мысль, **С.А. Герасименко** указала, что вопрос о распределении судебных расходов может быть увязан с добросовестным поведением сторон в судебном процессе.

Подводя итоги дискуссии, **Л.А. Новосёлова** отметила, что вопрос о распределении судебных расходов оказался непростым и требующим отдельного осмысления.

**Четвёртый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания компенсации двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации или в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров, но при отсутствии данных о стоимости контрафактных экземпляров или стоимости права использования.**

По предложению **В.А. Корнеева**, ставшему отправной точкой дальнейшей дискуссии, суду предлагается в указанных ситуациях, когда истец не предоставляет в суд никакой информации о стоимости экземпляров или стоимости права пользования, признавать факт нарушения и взыскивать компенсацию в размере нуля рублей. Объясняется подобное решение тем, что суд не вправе самостоятельно перейти к компенсации в твёрдой денежной сумме, а также не вправе «наугад» определять стоимость.

**Е.А. Павлова** отметила, что в жизни возможны разные случаи.



Теоретически, действительно, возможны ситуации, когда стоимость объекта интеллектуальных прав определить невозможно. Но «далеко не всегда речь идет об уникальном произведении»; в случае нарушения права на товарный знак, что на практике встречается чаще, можно опираться на статистические данные о том, во сколько процентов от стоимости товара определяется стоимость права пользования товарным знаком. Также ничто не препятствует использовать в расчёте «цену аналогичного товара, имеющегося на рынке» (из письменного отзыва).

**А.Д. Рудаков** поддержал выступление Е. А. Павловой, специально остановившись на том, что, в отличие от произведений, «по товарным знакам, по изобретениям есть статистика». При этом он в принципе допустил возможность взыскания компенсации в нулевом размере в ситуациях, когда стоимость для целей расчёта размера компенсации суду определить не удаётся даже косвенными способами.

**И.А. Зенин**, возражая против такого подхода, заявил, что, по его мнению, в описанной ситуации у суда должно быть право самостоятельно менять вид компенсации и переходить к компенсации в твёрдой сумме. Аналогичную позицию занимает **А.П. Сергеев**, который в своём отзыве указал, что в этом случае суд «должен сам определить размер компенсации», что практически «будет мало чем отличаться от ситуации, когда потерпевший требует выплаты компенсации в твёрдом размере».

Компромиссным звучит мнение **В.В. Старженецкого**, который в письменном отзыве указал, что хотя «вариант присуждения нулевой суммы компенсации в случае недоказанности стоимости... является одним из возможных», более правильным было бы присуждение не нулевой, а минимальной (десять тысяч рублей) компенсации (впрочем, В.В. Старженецкий оставляет открытым вопрос о процессуальном механизме изменения вида расчёта компенсации).

Несколько иной подход был предложен **Д.В. Медведевой** в письменном отзыве. По её мнению, суд должен прикладывать самостоятельные усилия для установления базы для расчёта компенсации в двукратном размере. Если после этого рассчитать её всё же не удаётся, суд должен предложить истцу уточнить иски требования. Но если истец отказывается и это сделать, суд должен отказать в иске. «В практике судов Республики Беларусь в случае, когда истец не представил расчёты и не обосновал размер компенсации (убытков), суд отказывает в удовлетворении иски требований», – сообщает она.

**Л.Н. Линник** в своём письменном отзыве предлагает различать два случая: когда заявляется требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров (товаров) и когда заявляется требование о взыскании компенсации в двукратном размере права использования объектов интеллектуальных прав. В первом случае, если товары при этом были изготовлены, но никому не продавались, действительно, возможно присуждение убытков в размере нуля рублей, если истец отказывается, несмотря на предложение суда, изменить способ расчёта компенсации. Во

втором же случае убытки у правообладателя возникают в любом случае, поскольку законное создание экземпляра (товара) предполагает предварительное заключение лицензионного договора.

Решение, в чём-то сходное с двумя предыдущими, изложил в письменном отзыве **В.Н. Медведев**. Он указал, что если фактически контрафактные товары не продавались, то нарушение фактически места не имело, а значит, и компенсация в размере их двукратной стоимости взыскана быть не может. В такой ситуации суд должен предлагать истцу изменить способ расчёта компенсации, а если способ расчёта не изменён, то отказать в иске.

Далее был объявлен перерыв. После перерыва заседание продолжилось.

**Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, имеет в виду возможность снижения решением суда размера расчётной компенсации за нарушения в сфере интеллектуальных прав ниже установленной величины, то есть двукратного размера от стоимости экземпляров или стоимости использования права.**

Принципиальную возможность такого снижения можно усмотреть из содержания постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда от 02.04.2013 № 16449/12. Однако такая возможность не была зафиксирована в тексте в ГК РФ до 01.10.2014, а с 01.10.2014 она зафиксирована лишь для случаев совершения ответчиком одним действием нескольких правонарушений (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). Предлагается обсудить, возможно ли после 01.10.2014 применение позиции, изложенной в указанном постановлении Президиума, не только в явно указанных в статье 1252 ГК РФ случаях, но и в других случаях. **Е.А. Павлова** в своём выступлении и письменном отзыве высказала серьёзные сомнения относительно интерпретации положений постановления Президиума № 16449/12, которая была предложена к обсуждению и изложена выше. Она отметила, что в действительности это постановление не предполагает возможности снижения размера компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ ниже пределов, установленных законодателем. По его смыслу, влияние суда на размер расчётной компенсации может осуществляться через иные механизмы, например уменьшение стоимости экземпляра (стоимости права пользования), что никак не влияет на общий принцип взыскания расчётной компенсации в двукратном размере от стоимости. Таким образом, предлагаемый новой редакцией статьи 1252 ГК РФ механизм является дополнительным и новым механизмом определения размера расчётной компенсации, отнюдь не исключающим те принципы, которые использовались ранее.

**Е.Н. Александров** в своём выступлении акцентировал внимание на принципе фиксированного размера расчётных компенсаций: поскольку все расчётные компенсации жёстко определены в законе, то и снижаться они могут только в указанных в законе случаях, то есть в случаях, явно указанных в статье 1252 ГК РФ. Аналогичную позицию заняла в своём письменном отзыве **Д.В. Медведева**.

**А.Д. Рудаков** уточнил, что в статье 1525 ГК РФ указание на то, что компенсация может снижаться не более чем до 50 процентов «суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные» правонарушения, по его мнению, имеет в виду минимальные размеры компенсаций, взыскиваемых в твёрдой сумме: «Какие могут быть „минимальные размеры“ по отношению к двукратной стоимости?» Аналогичное уточнение сделал и **Л.Н. Линник** в своём письменном отзыве.

**Шестой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы привлечения к участию в судебном рассмотрении «соучастников», в частности лица, которое изготовило экземпляры произведения.**

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 20.11.2012 № 8953/12 отмечено, что если при рассмотрении дела о взыскании компенсации за невинное нарушение исключительного права путем распространения контрафактных экземпляров установлено также лицо, создавшее эти экземпляры, последнее лицо следует привлечь к участию в деле как соотчетчика при наличии согласия истца.

Участникам дискуссии было предложено обсудить вопрос о том, сохраняется ли подход о невозможности рассмотрения дела о взыскании компенсации с одного из нарушителей исключительного права без участия в нем всей цепочки лиц, имевших отношение к одному контрафактному экземпляру (лицу создателю экземпляра, и всем последующим распространителям), после 01.10.2014, когда вступают в действие нормы о регрессе, согласно которым, в частности, компенсация за нарушение авторских прав может быть взыскана независимо от вины лица, но невинное лицо вправе затем предъявить регрессное требование к виновным.

По мнению участников, выступивших в устной дискуссии, в привлечении к участию в процессе всех участников «цепочки» теперь нет необходимости. В частности, **Е.А. Павлова** пояснила, что ранее вопрос о необходимости привлечения всей цепочки лиц, имевших отношение к контрафактным экземплярам, возникал в связи с тем, что «общегражданские» правила о регрессе при деликтной ответственности плохо подходят для споров об интеллектуальных правах. А 01.10.2014, когда правила о регрессе включены непосредственно в IV часть ГК РФ, необходимости привлекать всех участников «цепочки» отпадает. Это было поддержано *другими участниками* устной дискуссии, которые отметили, что «каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель за изготовление, распространитель за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе». В своём письменном отзыве **Л.Н. Линник** высказался аналогично: «Каждое лицо, нарушающее исключительные права, должно отвечать за своё правонарушение», поэтому вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей.

**В.Н. Медведев** в своём письменном отзыве уточнил, что правила о регрессе в пункте 5 статьи 1250 ГК РФ распространяются только

на невиновных лиц; между тем абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ распространяет меру ответственности в виде взыскания компенсации на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, независимо от их вины (кроме непреодолимой силы). Таким образом, новые нормы IV части ГК РФ о регрессе существенным образом не влияют на решение вопроса о привлечении или непривлечении всей «цепочки» лиц, имевших отношение к правонарушению. Однако по общему правилу «требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права может быть предъявлено непосредственно к лицу, которое нарушило исключительное право своими действиями» и, соответственно, каждое такое лицо должно отвечать за свои действия самостоятельно, а привлечение к участию в деле третьих лиц необязательно и зачастую может вызвать затягивание процесса.

В письменных отзывах встречаются, однако, и другие мнения на этот счёт. Так, **В.В. Старженецкий** указал, что право на регресс существовало на основании общих норм ГК РФ и до внесения поправок, которые по сути ничего не поменяли. Поэтому привлечение к участию в деле всех участников «цепочки» целесообразно и из соображений процессуальной экономии, и чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям с стороны правообладателей (когда пытаются взыскать максимально возможные компенсации с каждого в отдельных судебных процессах). Сходную позицию занял в своём отзыве **А.П. Сергеев**, который указал, что, по его мнению, решение, по существу процессуального вопроса о привлечении других нарушителей к участию в деле никак не изменилось с вступлением норм IV части ГК РФ о регрессе. **Д.В. Медведева** в письменном отзыве указала, что привлечение к участию в деле о взыскании компенсации за невиновное нарушение права лица, создавшего контрафактные экземпляры произведения, следует сохранить и теперь, поскольку это позволяет в рамках одного процесса «одновременно учесть и решить вопрос, связанный с размером компенсации, взыскиваемой с виновных и невиновных лиц».

**Седьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался принципа недопустимости многократных обращений лица за взысканием компенсации в твёрдой сумме по поводу одного и того же правонарушения, в частности по поводу контрафактных товаров одной партии, тиража.**

Указанный принцип изложен, например, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2014 по делу № А40-82573/2011, от 27.05.2014 по делу № А50-15743/2013. Он связан, в частности, с тем, что повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение, по сути, означает попытку пересмотра сделанных по ранее рассмотренному делу (исходя из представленных в это дело доказательств) выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Кроме того, этот принцип опирается на то, что компенсация взыскивается не за отдельные факты нарушения интеллектуальных прав, а за нарушение того или иного права в целом; здесь следует обратить внимание на то, что с 01.10.2014

отменена прежняя редакция абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, согласно которой правообладатель был вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а не только за допущенное правонарушение в целом.

Несмотря на простоту формулировки, практическое применение принципа в ряде ситуаций осложнено, поскольку в точности не ясно содержание понятия «одного правонарушения».

**В.А. Корнеев** пояснил, что по сути в соответствующих вопросах речь идёт об умысле правонарушителя: правонарушитель по определению желает создать или реализовать всю партию контрафактных товаров, и это составляет единое правонарушение, за которое и наступает ответственность. В рамках судебного дела можно попытаться установить, какой объём товарной партии произвёл или реализовал правонарушитель, что в эту товарную партию входит, и учесть это при определении компенсации в твёрдом размере. Но после того, как в рамках судебного дела по данному правонарушению была присуждена компенсация в твёрдом размере, повторно взыскивать эту компенсацию нельзя, даже если истец и обнаружит какие-то новые факты, например, свидетельствующие о том, что в действительности экземпляров произведения было реализовано больше, чем предполагалось в ходе судебного процесса. Принцип недопустимости повторного взыскания за одно и то же правонарушения как общий принцип был всеми участниками дискуссии, в том числе приславшими письменные отзывы. Так, **А.П. Сергеев** прямо пишет: «Размер компенсации должен быть соразмерен нарушению в целом и недопустимо повторное взыскание компенсации за одно и то же нарушение». Аналогичная позиция выражена в письменном отзыве **Д.В. Медведевой**: «Количество проданных контрафактных единиц товара может влиять на размер компенсации, а не на количество удовлетворенных исков». Более осторожно на этот счет в письменном отзыве высказывается **В.Н. Медведев**, который предлагает в применимых ситуациях (например, когда становится известно том, что контрафактная партия товара была значительно больше, чем это предполагалось ранее) обращаться с заявлением о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

Для обсуждения также предлагался ряд связанных вопросов. Центральный из них – вопрос о делящихся правонарушениях, вопрос, по замечанию **Л.А. Новосёловой**, «весьма непростой». Например, лицо распространяет одни и те же контрафактные товары на постоянной основе. Значит ли успешное привлечение его к ответственности с выплатой компенсации в твёрдой сумме, что это лицо в дальнейшем вообще не может быть повторно привлечено к ответственности? Рассуждая по этому вопросу, **Е.А. Павлова** отметила, что случаи, когда фиксируется несколько актов продажи или изготовления контрафактного товара в небольшой промежуток времени, как правило, означают единое правонарушение (например, если с сайта пять раз подряд скачивается незаконно размещённый там файл, а затем предъявляются требования к владельцу сайта, то имеет место лишь одно

правонарушение, но не пять). Иное дело, когда лицо совершило правонарушение, было привлечено к ответственности, а затем опять совершило аналогичные деяния: здесь налицо несколько отдельных правонарушений, за каждое из которых наступает самостоятельная ответственность. Аналогичные рассуждения (на примере товарных знаков) имеются в письменном отзыве **Л.Н. Линника**: «[Представление] об однократности нарушения права на товарный знак, нанесенный на идентичные товары, допустимо только в отношении идентичных товаров, проданных в одном месте продаж и в одно время. Повторная продажа даже идентичных товаров, но в другое время представляет самостоятельное правонарушение». Сходную позицию выразил в письменном отзыве **В.Н. Медведев**.

В свою очередь, **В.В. Старженецкий** в своём письменном отзыве указывает, что последнюю ситуацию необязательно квалифицировать в рамках длящихся правоотношений: можно ограничиться предъявлением отдельного требования о прекращении нарушения и изъятия контрафактных товаров из оборота.

Другой связанный вопрос касался производства разнородных контрафактных товаров при нарушении прав на товарные знаки: значит ли привлечение нарушителя к ответственности, возникшее по поводу товаров одного вида, что данное дело имеет ввиду ответственность и за маркировку нарушителем и товаров всех других видов? По мнению **Д.В. Медведевой** из письменного отзыва, «если товарный знак незаконно помещается на различных товарах, считать их продажу одним правонарушением не представляется возможным».

**Восьмой вопрос, вынесенный на обсуждение, касался взыскания расчётных компенсаций при обнаружении новых контрафактных экземпляров или товаров.**

Предполагается, что в данном случае компенсации могут взыскиваться независимо от того, относятся ли соответствующие экземпляры (товары) к одной и той же товарной партии. Все участники дискуссии поддержали указанную позицию, отметив её принципиальную разницу с взысканием компенсации в твёрдой сумме: при взыскании расчётных компенсаций «сколькостейчас выявлено, столько сейчас и взыскали» (**В.А. Корнеев**).

**Девятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности и пределов взыскания компенсаций за одновременное незаконное использование так или иначе связанных между собой объектов интеллектуальных прав, например произведения и основанного на нём товарного знака, или группы визуально сходных товарных знаков, или товарного знака и идентичного фирменного наименования и так далее.**

Сложность состоит здесь в следующем. С одной стороны, охраняемые объекты различны и в общем случае могут охраняться различными подотраслями права интеллектуальной собственности (авторское право, патентное право, право о товарных знака и прочее). В

принципе за каждый отдельный объект интеллектуальных прав должна взыскиваться самостоятельная компенсация (применительно к товарным знакам см. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 27.11.2012 № 9414/12). С другой стороны охраняемые сущности фактически являются очень близкими (а иногда и вовсе, как указывает **В.А. Корнеев**, являются одним и тем же физическим объектом: например, «выпущен товар, форма которого зарегистрирована в качестве объёмного товарного знака, но она же является и промышленным образцом»), что вызывает известные сомнения о целесообразности из защиты «по отдельности».

Применительно к товарным знакам выработана позиция (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 26.06.2012 № 2384/12), согласно которой если защищаемые товарные знаки принадлежат одному правообладателю, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а их отличия несущественны, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

На обсуждение выносятся тезис о том, что данная позиция не может толковаться расширительно: когда нарушение затрагивает хотя и взаимосвязанные, но разнородные объекты интеллектуальных прав (например, произведение и товарный знак), меры ответственности по каждому объекту наступают самостоятельно. При этом суд может при необходимости снизить размер компенсации по правилам абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Участники дискуссии поддержали выдвинутый тезис. Как выразилась **Е.А. Павлова**, «предусмотрительный правообладатель» может даже специально, преследуя цель лучше защитить свои права, получить и свидетельство на промышленный образец, и свидетельство на товарный знак, хотя в принципе мог бы ограничиться чем-то одним. Поэтому «если нарушены два исключительных права, то оба должны получить защиту, иначе они теряют смысл». В развитие этой мысли **В.О. Калятин** отметил, что необходимость защиты права на каждый идеальный объект интеллектуальных прав «по отдельности» особенно очевидна, когда эти права принадлежат разным правообладателям: в этом случае каждый из них взыскивает «свою» компенсацию. **И.А. Зенин** также выразил поддержку предложенному подходу. Поддержали данный подход в своих письменных отзывах также **А.П. Сергеев** и **Д.В. Медведева**. Последняя указывает, что «речь идет о различных объектах исключительных прав, отличающихся по своей природе, назначению и особенностям правовой охраны», что «влечет отличия не только по основаниям применения мер ответственности, но и основанию и предмету иска, представляемым доказательствам, доказываемым фактам».

Десятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался проблемы регресса, когда правообладатель одновременно взыскивает компенсацию с виновного правонарушителя и его виновного контрагента, а затем

**невиновный правонарушитель обращается с регрессным иском к контрагенту, в результате чего тот, в конечном счете, выплачивает компенсацию несколько раз.**

**Обсуждается вопрос: должен ли суд учитывать возможность регресса и снижать размер компенсации (в установленных законом пределах)?**

**Е.А. Павлова** заметила, что в настоящее время у суда при предъявлении иска к невиновному нарушителю нет никакой возможности отказать в удовлетворении требования, поскольку такое право явно предоставлено правообладателю законом: «Суд может, конечно, разъяснить истцу, что лучше было бы обратиться с иском к виновнику нарушения, но если истец требует компенсации с [невиновного] продавца [контрафактного товара], он вправе это делать, так как он поймал его за руку». Ссылаясь на то, что компенсация за нарушение интеллектуальных прав носит штрафной характер, суд, как указывает **Е. А. Павлова** в письменном отзыве, может снижать размер компенсации в твёрдой денежной сумме в отношении безвиновных нарушителей (хотя и не может делать это для расчётных компенсаций).

При этом **Е. А. Павлова** отметила, что случаи привлечения к ответственности в сфере интеллектуальных прав при фактическом отсутствии вины на самом деле единичны. Если продавцы продают контрафакт, они это обычно «прекрасно понимают»; нашумевшее дело «Перекрёстка» (иск ЗАО «Октябрьское поле» к ЗАО «Торговый дом „Перекрёсток“», см. постановление Высшего Арбитражного Суда от 20.11.2012 № 8953/12), где к ответственности за продажу журнала, незаконно опубликовавшего фотографии, был привлечён не сам журнал, а магазин, продававший этот журнал, – редкость, исключение. Впрочем, фактические обстоятельства дела «Перекрёстка» в дальнейшем использовали в своих примерах все участники дискуссии.

В ответ на реплику **Е.А. Павловой** ведущая заседание **Л.А. Новосёлова** пояснила, что вопрос в первую очередь имеет в виду иски не к невиновным нарушителям, а последующие самостоятельные иски к их виновным контрагентам, которые уже расплатились один раз с невиновными нарушителями по регрессному требованию. Ответ на вопрос **Л.А. Новосёловой** содержится в письменном отзыве **А.П. Сергеева**, который указывает, что поскольку практически невозможно предугадать, будут ли виновному нарушителю в будущем предъявляться от безвиновных нарушителей регрессные иски или нет, и, кроме того, защита интересов нарушителя не может быть поставлена выше защиты интересов потерпевшего, постольку «возможность регресса... не должна учитываться при определении размера компенсации». Сходную позицию можно найти в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который указывает: «Наличие потенциальной возможности предъявления к нарушителю... требований в порядке регресса со стороны невиновного лица... не является безусловным основанием для уменьшения размера компенсации. В данном случае, совершая виновные действия, нарушающие исключительное право,



нарушитель должен осознавать возможные риски совершения своих противоправных действий». Аналогичную позицию по данному вопросу изложили в письменных отзывах **Л.Н. Линник** и **Д.В. Медведева**.

Далее **Л. А. Новосёлова** отметила, что потенциально у одного виновного нарушителя могут быть тысячи контрагентов, распространяющих его издания, и в этом случае размер выплат по регрессным искам от этих контрагентов, по сути, не ограничен ничем. Как будто бы возражая **Л.А. Новосёловой**, **В.В. Старженецкий** пишет в своём отзыве, что распространение одной партии товара разными лицами является единым правонарушением и такиенарушители несут солидарную ответственность, а многократное взыскание компенсации за одно и то же нарушение «будет являться недобросовестным обогащением со стороны правообладателя и должно пресекаться»; также **В.В. Старженецкий** ещё раз отметил целесообразность привлечения в ситуациях, где может иметь место регресс, всех участников «цепочки» в качестве соответчиков или третьих лиц. **Л.Н. Линник** в своём письменном отзыве предложил следующее решение проблемы «множественных регрессных исков»: «Если имущественные потери виновного лица из-за двойного взыскания компенсации составят сумму, превышающую действительные убытки правообладателя, это виновное лицо имеет возможность обратиться с иском к правообладателю в связи с его неосновательным обогащением в соответствии с главой 60 ГК РФ».

**Д.В. Медведева** в письменном отзыве предприняла попытку уточнить природу регрессных требований в связи с взысканием компенсаций в сфере интеллектуальных прав. Основываясь на деликтном обязательстве, само по себе регрессное обязательство является самостоятельным (не акцессорным). Поэтому в рассматриваемом случае регрессное требование невиновного нарушителя к виновному «не связано напрямую с нарушением исключительного права», а вытекает из «недобросовестного поведения [виновного правонарушителя] как участника гражданских правоотношений».

В ответ ряд выступающих высказали сомнение в корректности и работоспособности норм о регрессе и безвиновной ответственности в том виде, в каком они сейчас изложены в ГК РФ. Так, **В.О. Калятин** предложил считать, что в то время как требование правообладателя к безвиновному правонарушителю основывается на самом правонарушении, требование безвиновного правонарушителя к поставившему контрафактный товар контрагенту вытекает из нарушения договорного обязательства поставить «лицензионно чистый» товар. В ответ на это **Л.А. Трахтенгерц** заметила, что в таком случае регресса просто не будет – и соответственно неясно, зачем в таком случае вообще нормы о регрессе в IV части ГК РФ.

**В.О. Калятин** отметил, что в реальной жизни магазины, продающие товары, содержащие внутри себя контрафактные объекты, никак не используют эти контрафактные объекты; их привлечение к ответственности есть некий «искусственный приём». Частично к этому мнению присоединилась и **Е.А. Павлова**, которая привела аналогию между

деятельностью магазина и деятельностью типографии, которая по заказу правонарушителя, не зная этого, печатает контрафактные экземпляры произведения: «В отношении [деятельности типографии] уже решено, что здесь нет использования в авторско-правовом смысле. Так и магазин не распространяет контрафактную фотографию, он распространяет журнал, в котором содержится фотография, и он не может знать, что она находится там незаконно, он вообще не знает о ее существовании». Разумеется, эти рассуждения неприменимы к ситуациям, когда «продавец может видеть, что он реализует контрафакт». **Л.А. Новосёлова** в ответ на последние реплики заметила, что в таком случае нормы о регрессе и безвиновной ответственности оказываются ненужными.

Выступившая позже **С.А. Герасименко** отметила, что у неё вызывает большие сомнения сама юридическая конструкция, по которой правообладатель может последовательно предъявлять требования к нескольким лицам в «цепочке»: по её образному выражению, это как если бы потребитель по поводу недостатка товара обратился и к продавцу, и производителю, и дважды взыскал компенсацию за недостаток. Таким образом, возможность предъявления правообладателем многочисленных требований к разным лицам по поводу, по сути, одного и того же факта, может послужить его обогащению без основания. Кроме того, в классическом виде регресс возникает к причинителю вреда от лица, которое возместило вред в силу указания закона (например, регрессное требование владельца источника повышенной опасности лицу, причинившему вред); в данном же случае под «регрессом» в IV части ГК РФ понимается нечто иное. В ответ на это **Е.А. Павлова** заметила, что изготовление и распространение контрафактных экземпляров – это два самостоятельных правонарушения. **Л.А. Новосёлова** указала, что в этом случае безвиновная реализация конечным продавцом контрафактных товаров составляет собственное правонарушение продавца, а изготовление контрафактором этих экземпляров и передача их конечному продавцу – собственное правонарушение контрафактора, и опять-таки неясно, где здесь место регрессу, если речь идёт о двух разных правонарушениях. **Е.А. Павлова** предложила допускать заявление регрессных требований по IV статье ГК РФ лишь в специальных случаях (солидарная ответственность всех участников «цепочки», когда требование предъявляется к одному из них), однако **Л.А. Новосёлова** указала, что это лишь частный случай и что область применения норм IV части ГК РФ о регрессе должна быть шире.

В целом вопрос о регрессе оказался крайне дискуссионным.

**Одиннадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался ситуаций, когда произведение (или исполнение) создано трудом не одного автора (или исполнителя), а коллектива, и предъявляется требование о взыскании компенсации.**

Если требования предъявляют все соавторы, то суд определяет размер компенсации за нарушение в целом, а затем распределяет её между исполнителями, как правило, в равных долях. Но как быть, если в суд обращается лишь один из соавторов? Предлагается два варианта: либо после

определения размера компенсации взыскивать в пользу этого соавтора соответствующую долю, либо после определения размера компенсации взыскивать всю эту компенсацию в пользу этого соавтора с тем, чтобы он самостоятельно распределил её между всеми соавторами.

Е.А. Павлова осторожно высказалась за второй вариант: он представляется более логичным» (из письменного отзыва) и «позволяет оперативно обратиться в суд», не приводя, впрочем, подробного обоснования своей позиции. А.П. Сергеев в своём письменном отзыве также называет второй вариант «более логичным», не указывая мотивов к данному выводу. Д.В. Медведева в своём письменном отзыве указала, что считает оба варианта допустимыми, однако второй вариант представляется более рациональным с точки зрения правоприменения и создающим меньшую нагрузку на суды; юридическое основание второго способа лежит в пункте 4 статьи 326 ГК РФ.

Напротив, **Л.Н. Линник** в своём письменном отзыве указывает, что при отсутствии специального соглашения между соавторами возможен только первый вариант. Второй вариант нарушает нормы ГК РФ о праве каждого соавтора самостоятельно принимать меры к защите своих прав, поскольку разрешение иска соавтора с присуждением «полной» стоимости компенсации делает невозможным подачу аналогичных исков другими соавторами.

**В.Н. Медведев** (письменный отзыв) и вовсе указывает, что суд до рассмотрения дела по существу должен принять меры для привлечения к участию в деле всех остальных соавторов (или иных правообладателей) в качестве третьих лиц либо соистцов; если привлечь их к участию в деле не удаётся, суд должен поступать по первому варианту.

**В.О. Калятин** уточнил, что особого рассмотрения требуют случаи, когда единственный истец является автором составной части «делимого» произведения.

**Двенадцатый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации одновременного незаконного использования нескольких элементов одного произведения как единого правонарушения.**

Например, если лицо незаконно используют два, три и более персонажей изодного произведения («Маша и медведь, или Маша, медведь и ещё второй медведь», по образному примеру **Л.А. Новосёловой**), то в данном случае предлагается квалифицировать это как единый эпизод нарушения исключительного права обладателя права на это произведения. При этом не имеет значения тот факт, что права на элементы произведения в общем случае могут быть самостоятельным предметом гражданского оборота.

Указанное предложение было поддержано всеми участниками дискуссии. **Е.А. Павлова** уточнила, что необходимым условием квалификации нарушения как единого является «одновременность» использования разных элементов произведения, что можно рассматривать (**Л.Н. Линник**, письменный отзыв) как использование этих элементов в одном контрафактном произведении или ином аналогичном объекте.

В заключительной части заседания НКС Председатель Суда **Л.А. Новосёлова** поблагодарила собравшихся за участие в работе Совета.



**ПРОТОКОЛ № 6****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****14 ноября 2014 года**

На заседании рабочей группы НКС 14 ноября 2014 года обсуждался вопрос о возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр, а также вопрос о пределах, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.

В заседании участвовали:

1. Новосёлова Людмила Александровна – ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам), председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Андреева Татьяна Константиновна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

3. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

4. Зайцева Алена Григорьевна – кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда.

5. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук.

6. Корнеев Владимир Александрович – заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права.

7. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по интеллектуальным правам.

8. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

9. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

10. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

11. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

12. Сироткина Анна Александровна – кандидат юридических наук, советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда.

13. Солохин Алексей Евгеньевич – главный консультант отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по гражданским делам Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда.

14. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

15. Уколов Сергей Михайлович – судья Суда по интеллектуальным правам.

16. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам.

Заседание открыл заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам **В.А. Корнеев**.

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности заключения мирового соглашения между сторонами спора после вынесения судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр.**

В своём выступлении **В.А. Корнеев** пояснил, что по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, как показывает практика, стороны спора до принятия решения судом первой инстанции обычно не склонны к заключению мировых соглашений. Однако не редкость ситуации, когда вынесенное судом решение не устраивает ни одну из сторон, так что стороны предпочли бы заключить мировое соглашение, чтобы разрешить спор иным образом. Эта ситуация особенно типична, когда реальный интерес истца состоит в регистрации товарного знака, сходного с товарным знаком ответчика, а не в лишении ответчика прав на товарный знак, зарегистрированный последним. Возникает вопрос: возможно ли заключить мировое соглашение сделать, когда судебное решение уже вынесено, а Роспатент ещё не внес изменения в соответствующий реестр?

Согласно первому подходу, внесение Роспатентом изменений в Государственный реестр товарных знаков на основании судебного акта представляет собой стадию исполнения судебного решения. Следовательно, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений на заключение мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения (часть 1 статьи 139 АПК РФ), постольку до внесения изменений Роспатентом

в реестр соответствующее мировое соглашение может быть утверждено судом и оно обязательно для исполнения всеми лицами и органами, включая и сам Роспатент (часть 8 статьи 141 и статья 142 АПК РФ). Данный подход можно обосновать ещё и тем, что исключительное право на товарный знак признаётся при условии государственной регистрации этого знака в реестре (статьи 1232 и 1480 ГК РФ) и после вынесения судебного решения, но до внесения изменений в реестр исключительное право ответчика на товарный знак не может считаться прекращённым.

Согласно второму подходу, вынесение судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (пункт 4 статьи 1486 ГК РФ). При этом отдельной стадии исполнения судебного решения нет, поскольку отсутствует участие органов принудительного исполнения (таких как судебные приставы), а само внесение Роспатентом записи в реестр о прекращении правовой охраны является лишь технической процедурой. Здесь подчёркивается, что соответствующие иски являются разновидностью исков о признании, на которые, как известно, не выдаются исполнительные листы и исполнительное производство по смыслу федерального закона «Об исполнительном производстве» отсутствует. Правовая охрана товарного знака при этом прекращается немедленно после вступления решения в законную силу.

В ходе дискуссии был поддержан второй из предложенных подходов. Так, **И.В. Лапшина** напомнила, что Роспатент, внося изменения в реестр, оформляет их датой вступления решения суда в законную силу, а не датой фактического совершения данной операции.

**Н.А. Кручинина** в своём выступлении указала: «Когда мы принимаем судебное решение в суде первой инстанции, мы практически прекращаем существование объекта интеллектуальной собственности, то есть с момента вступления решения суда в силу объекта как такового уже нет». Следовательно, как указала **М.А. Рожкова**, при этом ни у одной из сторон нет и прав на товарный знак, которыми они могли бы распорядиться путём заключения мирового соглашения, что само по себе исключает возможность его заключения: «Стороны не могут распоряжаться правом на объект, которого нет».

Ряд выступавших отметили, что и технически утвердить мировое соглашение до внесения Роспатентом изменений в реестр затруднительно. **В.А. Корнеев** указал, что типичный срок внесения изменений Роспатентом в реестр составляет около 10 дней после вынесения судом решения, так что суд просто «не успеет утвердить мировое соглашение»; данную позицию разделила и **Н.А. Кручинина**. Как заметил **В.А. Химичев**, пока стороны будут обращаться в суд по вопросу утверждения мирового соглашения, «Роспатент просто аннулирует регистрацию».

Рассматривая возникающий в связи с этим вопрос о том, возможно ли наложение в данной ситуации судом, рассматривающим обращение сторон по поводу мирового соглашения, какого-либо временного запрета Роспатенту

вносить изменения в реестр, **Н.А. Кручинина** отметила, что ни предварительные, ни обеспечительные меры по АПК в данном случае, по-видимому, невозможны.

Ещё один довод в пользу того, что утверждение мирового соглашения после вынесения решения судом первой инстанции невозможна, заключается в том, что решения по товарным знакам носят ярко выраженный публичный характер и могут затрагивать интересы широкого круга лиц (**В.А. Химичев, М.А. Рожкова**). Допустить заключение мирового соглашения после принятия судом решения о прекращении правовой охраны товарного знака – значит допустить произвольное воссоздание товарного знака, который ранее был аннулирован судом, что нельзя считать приемлемым, на что указала **А.А. Сироткина**.

Вместе с тем утверждение о невозможности заключения мирового соглашения после вступления в законную силу решения суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака требует определённых уточнений. Как отметил **В.А. Корнеев**, стороны, не удовлетворённые решением суда первой инстанции, при любом подходе всегда могут подать жалобу в суд кассационной инстанции, который уже определённо сможет утвердить мировое соглашение независимо от того, внесены изменения в реестр или нет. Данный подход формально безупречен (рассмотрение в суде кассационной инстанции – это новая стадия судебного разбирательства), и в ходе обсуждения была выработана рекомендация для сторон именно так и поступать при необходимости. **А.Г. Зайцева** указала на искусственность данного приёма: «Странно, что заключать мировое соглашение нельзя, но если обратиться с жалобой в вышестоящий суд, то можно!». В ответной реплике **Н.А. Кручинина** пояснила, что данная ситуация связана с тем, что решение суда об утверждении мирового соглашения не может аннулировать предшествующее решение о прекращении правовой охраны, в то время как кассационная инстанция может предшествующее решение отменить.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался пределов, в которых мировое соглашение может учитываться при последующих спорах между теми же сторонами.**

**В.А. Корнеев** напомнил участникам, что в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2014 года № 50 указано: «...Если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нём иные правовые последствия для соответствующего правоотношения (включающего как основное обязательство... так и дополнительные), такое соглашение сторон означает полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим выдвижение в суде новых требований из того же правоотношения... не допускается». Возникает вопрос, в какой степени и каким образом данные положения применимы к мировым соглашениям по поводу нарушений в сфере интеллектуальных прав. Пример: пусть истец и ответчик заключили мировое соглашение, в котором ответчик признал факт нарушения интеллектуальных прав истца и гарантировал отсутствие



нарушений в будущем. Означает ли это, что истец не может подать второй иск к ответчику с требованием о взыскании компенсации за нарушение со ссылкой на признание ответчиком факта нарушения в мировом соглашении, если вопросы компенсации в мировом соглашении вовсе не затрагивались? Или же указанное мировое соглашение исключает удовлетворение последующих исков?

Данная проблема оказалась весьма дискуссионной.

Прежде всего, участники дискуссии отметили неоднозначность самих норм, содержащихся в пункте 15 упомянутого постановления Пленума. В частности, **Т.К. Андреева** указала, что в указанном пункте постановления Пленума, прежде всего, подчёркивается, что стороны в мировом соглашении могут договориться по всем вопросам, связанным со спорными правоотношениями (а не только по непосредственному предмету судебного спора); именно на это и надо делать акцент. Но в любом случае следует выявлять волю сторон, которые заключали мировое соглашение: «Истолковать договорённость сторон иначе, чем они имели в виду, наверное, неправильно». Поэтому мировое соглашение, в принципе, может разрешать спорные правоотношения лишь в части, даже если это в нём явно и не указано. **А.Е. Солохин**, напротив, поддержал более формальный подход к толкованию указанных норм: «Если стороны заключают мировое соглашение и там ничего специального не прописывают, значит, пойти истребовать компенсацию за нарушение каких-то своих прав они уже не могут».

**В.А. Корнеев**, дополняя своё выступление, заметил, что имеются значительные трудности в проведении параллелей между «основными и дополнительными обязательствами» из пункта 15 упомянутого постановления Пленума и разнообразными требованиями, связанными с одним и тем же объектом интеллектуальных прав. Например, нетрудно классифицировать требования о выплате основного долга и неустойки как основные и дополнительные. Однако требования о взыскании компенсации, изъятии контрафактного товара признании факта нарушения – все они являются самостоятельными, их нельзя разделить на основные и дополнительные.

Выступавшие указали и на трудности иного рода. Стороны могут иметь различное понимание относительно объёма урегулированных мировым соглашением правоотношений, когда одна сторона полагает, что достигнута договорённость по всем вопросам; другая же считает, что – только по их незначительной части (**В.А. Корнеев**). Может иметь место и правовая некомпетентность сторон, когда по незнанию или в результате введения в заблуждение в предмет первоначального мирового соглашения не включаются существенные вопросы, в частности вопросы о выплате компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальных прав (**Е.А. Павлова**). Во всех этих случаях встаёт вопрос о том, чьи права и интересы в большей степени требуют защиты. Один возможный вариант, который предложила **Е.А. Павлова**, – защищать «более слабого»: например, обычный автор художественного произведения, предъявивший требование к юридическому лицу – нарушителю, может не осознавать юридических

тонкостей, поэтому заключение между ними мирового соглашения о простой констатации факта нарушения не должно стать препятствием для предъявления автором в будущем требования о выплате компенсации. Другой вариант – исходить из равенства сторон. По замечанию **И.В. Лапшиной**, нарушителю нет смысла признавать свои ошибки в мировом соглашении, если на этом спор не закончится и последует требование о компенсации; соответственно у сторон должна быть возможность урегулировать свои отношения в мировом соглашении любым образом, каким они захотят в том числе и путём констатации нарушения без взыскания каких-либо компенсаций. Сходное мнение выразила **А.Г. Зайцева**, отметившая, что заключение мирового соглашения, как правило, предполагает достижение определённости в отношениях между сторонами, а не предъявление в будущем новых исков. **А.Е. Солохин**, рассуждая в сходном ключе, отметил, что «если стороны договариваются, делают это добросовестно, они урегулируют спор, и предполагается, что с новыми требованиями они не пойдут».

**М.А. Рожкова** в своём выступлении отметила, что считать, что заключение мирового соглашения исключает последующее обращение в суд – значит отрицать право на судебную защиту. И если по поводу конкретного правонарушения и заключено мировое соглашение, нельзя считать, что это заведомо исключает удовлетворение любых последующих исковых требований. «Мало ли что в мировом соглашении заключили, может быть, лишь договорились о том, что признают данное нарушение, и всё... Нельзя говорить, что заключение мирового соглашения по одному делу препятствует [удовлетворению] иного требования имущественного характера», – замечает М.А. Рожкова. Именно суд должен определять содержание мирового соглашения по первому делу и его роль в последующих делах.

**Л.А. Новосёлова** в продолжение мысли М.А. Рожковой привела ряд примеров.

Можно представить мировое соглашение, в котором стороны констатируют, что факта нарушения не было вовсе. Такое мировое соглашение, разумеется, перекрывает возможность подачи последующих исков по тем же фактам.

Заключение мирового соглашения о применении (или неприменении) одной из мер правовой защиты в норме не должно, по мнению **Л.А. Новосёловой**, в дальнейшем исключать предъявление требований с иной формой правовой защиты: «С какой стати соглашение об уменьшении размера компенсации может повлиять на право стороны требовать конфискации и уничтожения товара?». Безусловно, стороны могут договориться и о том, что «материальных претензий друг к другу не имеют», но и здесь нужна осторожность. «Является ли требование о конфискации „материальным требованием“?» – задаёт вопрос Л.А. Новосёлова. Во всех случаях от суда требуется тщательное толкование условий конкретного мирового соглашения и выявление конкретных намерений сторон.

Позиция, изложенная Л.А. Новосёловой, была поддержана многими участниками дискуссии.

В заключительной части заседания НКС, Председатель Суда **Л.А. Новосёлова** поблагодарила собравшихся за участие в рабочей группе.

**ПРОТОКОЛ № 7****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****28 ноября 2014 года**

На заседании рабочей группы НКС 28 ноября 2014 года обсуждались вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и иные вопросы коллективного управления.

В заседании участвовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, Председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса, член INTA, ECTA, MARQUES (Заместитель председателя Комитета MARQUES по географическим обозначениям), PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIRPI;

3. Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик РАЕН;

4. Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич – заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности;

5. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН;

6. Голиченков Александр Константинович – декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

7. Григоров Кирилл Константинович – главный специалист-эксперт отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации;

8. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

9. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член международной ассоциации интеллектуальной собственности (АТРИП), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность»;

10. Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

11. Козлова Наталия Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

12. Мирясова Ксения Васильевна – заместитель директора нормативно-правового департамента Министерства культуры Российской Федерации, начальник отдела правовой экспертизы;

13. Молотников Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

14. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности;

15. Павлова Анна Викторовна – представитель Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности;

16. Полонский Борис Яковлевич – заслуженный юрист Российской Федерации, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

17. Саламатина Ирина Владимировна – заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации;

18. Усольцева Светлана Валерьевна – ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации;

19. Фоков Анатолий Павлович – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом сравнительного правоведения Российской Академии Правосудия;

20. Чечушкина Дарья Петровна – референт департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации;

21. Швец Елена Владимировна – советник правового департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Письменные отзывы также предоставили:

22. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа;

23. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия;

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

25. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;

26. Новикова Светлана Алексеевна – кандидат юридических наук, доцента кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;

Судьи Суда по интеллектуальным правам:

27. Булгаков Дмитрий Александрович;
28. Голофаев Виталий Викторович;
29. Кручинина Надежда Александровна;
30. Лапшина Инесса Викторовна;
31. Погадаев Никита Николаевич;
32. Рассомагина Наталия Леонидовна;
33. Рогожин Сергей Петрович;
34. Силаев Роман Викторович;
35. Снегур Александр Анатольевич;
36. Тарасов Николай Николаевич.

Открыл заседание **А.К. Голиченков**, который поприветствовал участников НКС и сообщил присутствующим, что мероприятие проходит в историческом зале Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, в котором прошел первый попечительский совет под председательством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А.К. Голиченков пожелал собравшимся успехов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Судом по интеллектуальным правам.

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался права организации по управлению правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию, после 01.01.2013 осуществлять на основании пункта 3 статьи 1244 ГК РФ управление авторскими и смежными правами без заключения договора с правообладателями, в свете вступления России в ВТО.**

В параграфе 1218 доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО указано, что Российская Федерация пересмотрит свою систему коллективного управления правами, чтобы отменить недоговорное управление правами в течение пяти лет после вступления в силу IV части ГК РФ. В силу пункта 2 Протокола от 16.11.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», обязательство, указанное в параграфе 1218 доклада Рабочей группы (через отсылку к параграфу 1450 там же), является неотъемлемой частью Марракешского соглашения.

Пункт 3 статьи 1244 ГК РФ содержит правило, по которому организация по управлению правами на коллективной основе, получившая

государственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе управлять правами и собирать вознаграждение в том числе и для тех правообладателей, с которыми никакие договоры не заключены, и это правило до сего дня изменений не претерпело.

При рассмотрении дел с участием аккредитованных организаций ответчики нередко ссылаются на отсутствие с 01.01.2013 у таких организаций права на управление правами правообладателей, с которыми не заключен договор на управление правами на коллективной основе, ссылаясь на обязательность для Российской Федерации положений параграфа 1218 доклада Рабочей группы в силу части 4 статьи 15 Конституции.

Возможны разные подходы к решению данного вопроса.

Первый подход основывается на принципе, согласно которому международный договор лишь тогда может применяться в национальных судах непосредственно, когда он не предполагает принятие национальных нормативных актов и содержит положения, прямо устанавливающие права или обязанности субъектов национального права (см., например, пункт 2 статьи 5 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда от 31.10.1995 № 8, пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда от 10.10.2003 № 5).

Между тем в параграфе 1218 доклада Рабочей группы закреплено обязательство Российской Федерации как субъекта международного права пересмотреть на национальном уровне соответствующие нормативные акты в целях отмены бездоговорного коллективного управления авторскими и смежными правами. Данная норма не определяет порядок осуществления коллективного управления авторскими и смежными правами, не устанавливает права и обязанности юридических и физических лиц. Таким образом, указанное положение не является нормой непосредственного применения и не может действовать в России без принятия соответствующего внутригосударственного акта.

Второй подход заключается в том, что международные договоры, образующие правовую основу создания и функционирования ВТО, призваны обеспечивать предсказуемость и определенность экономической и торговой политики входящих в нее стран.

Данная позиция была отражена в докладе Рабочей группы. Так, в параграфе 214 доклада, который является обязательным для России в силу параграфа 1450 и пункта 2 Протокола закрепляется обязательство Российской Федерации обеспечить единообразное применение Соглашения ВТО на территории Российской Федерации, а также предоставлять частным лицам право «доводить до сведения государственных органов Российской Федерации... случаи неприменения или неединообразного применения положений Соглашения ВТО в Российской Федерации». Указанные правила не исключают возможность обращения в суд частных лиц, и сейчас уже есть судебная практика применения норм Соглашения ВТО при рассмотрении дел с их участием.

Нормы Соглашения ВТО были применены в решениях Высшего Арбитражного Суда от 11.04.2012 № ВАС-308/12, от 28.08.2012 № ВАС-5123/12, от 01.10.2012 № ВАС-6474/12. Таким образом, Соглашение ВТО уже непосредственно применяется в судебной практике по делам, в которых одной из сторон выступали государственные органы, а другой – частное лицо.

Следует также напомнить, что в силу статьи 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года государство не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения им международного договора.

При таком подходе отсутствие должного регулирования в национальном праве не препятствует выполнению международного договора; положения российского законодательства, допускающие бездоговорное управление правами, не могут применяться вопреки Соглашению ВТО.

Выступавшие в основном поддержали первый подход, однако в своих выступлениях сделали акцент на разные стороны проблемы.

**И.А. Блинец** указал, что возможность расширенного управления правами (управления без договора с правообладателем) давно существует в большинстве стран мира, и нет никакой необходимости ломать уже сложившуюся в России систему коллективного управления правами через судебную практику со ссылкой на документы ВТО. Более того, по мнению выступавшего, соглашения и протоколы по поводу присоединения к ВТО имеют в целом «рекомендательный характер», будучи плодом длительного переговорного процесса, что тем более не даёт возможность напрямую ссылаться на них в национальных судах; в этом смысле указанные соглашения стоят ниже, чем универсальные международные договоры в области интеллектуальных прав.

**К.В. Мирясова** указала, что нормы ВТО, которые отражены в параграфе 1218, не являются нормами прямого действия, поскольку они не устанавливают новых правил, которые должны бы были применяться в России вопреки национальному законодательству. Сам данный параграф носит рекомендательный характер, он не подразумевает, что в России нужно немедленно отменить систему расширенного управления правами.

**В.В. Орлова** не согласилась с предыдущими выступавшими в том, что позиции, отражённые в параграфе 1218, якобы являются рекомендательными: по её мнению, это всё же обязательства. К этой позиции присоединился и **В.А. Корнеев**, который подчеркнул, что спор идёт не о существовании или несуществовании обязательства, а о том, могут ли соответствующие нормы применяться национальными судами непосредственно. Как бы отвечая на этот вопрос, **В.В. Орлова** указывает, что обсуждаемые обязательства – это обязательства международного характера, и они могут быть выполнены лишь путём внесения изменений в национальное законодательство. Сходным образом высказался **И.А. Зенин**, который напомнил о приоритете международного права перед национальным правом со ссылкой на статью 7 ГК РФ, но вместе с тем отметил, что верным является путь внесения



изменений в национальное законодательство, а не путь непосредственного применения обсуждаемых положений международных соглашений.

**К.В. Мирясова** и *некоторые другие выступающие* поддержали мысль о том, что Соглашение ВТО в соответствующей части не может применяться непосредственно, а также подчеркнули, что в настоящий момент требования о необходимости непосредственного применения параграфа 1218 исходят от отдельных частных лиц, но не от других государств. **Э.Р. Вальдес-Мартинес** обратил внимание присутствующих на состав рабочей группы, в рамках которой был подписан обсуждаемый протокол: если посмотреть на состав рабочей группы со стороны иностранных государств, то можно увидеть, что в этих государствах существует расширенная система управления коллективными правами. **К.В. Мирясова** на этот счёт высказалась коротко: «Ввиду того, что такая система есть в странах – членах ВТО, именно к Российской Федерации со стороны ВТО вопросов в этой части нет».

Развернутый анализ обсуждаемого вопроса привёл в своем письменном отзыве **В.В. Старженецкий**. Прежде всего он отметил, что в целом вопрос о том, являются ли нормы ВТО нормами прямого действия, не является решённым ни в практике, ни в доктрине. Большинство государств относится к прямому применению норм ВТО скептически, что неудивительно: прямое применение норм резко сужало бы пространство для маневра в возможностях отдельных государств договариваться друг с другом по тем или иным торговым вопросам. Вместе с тем и в таких государствах используются подходы, которые позволяют учитывать и по возможности не нарушать нормы ВТО. В конечном счете может быть выработан некий средний подход, когда какие-то нормы ВТО в национальной практике будут приближаться к самоисполнимым, какие-то нет. Касаясь оценки самоисполнимости параграфа 1218, **В.В. Старженецкий** отметил, что соответствующие нормы вряд ли могут быть отнесены к нормам прямого действия из-за необходимости внесения изменений в ГК РФ и проведения соответствующей организационной работы.

Иную позицию занял в своём письменном отзыве **В.А. Близнец**. Прежде всего он обратил внимание на существенное отличие обязательств, следующих из пункта 2 Протокола, отсылающего к параграфу 2450 (в котором в свою очередь имеется отсылка к параграфу 1218), от обязательств, следующих из пункта 3 Протокола. В последнем случае речь идёт лишь о том, что Россия обязалась «предпринять определённые усилия» для реализации соответствующих обязательств, о прямом действии соответствующих норм речь не идёт. В первом же случае соответствующие обязательства стали, по крайней мере, в настоящий момент, действующей частью Марракешского соглашения. Последнее вполне отвечает критериям международного договора, который обладает для России нормативной силой, и, что важно, в данном случае «обязательство РФ заключались не столько в том, чтобы принять какой-либо акт, сколько в том, чтобы обеспечить на территории страны правовой режим, соответствующий достигнутым договоренностям». Следовательно, Марракешский договор в России «действует с условием неприменения нормы пункта 3 статьи 1244 ГК РФ»,

заключает В.А. Блинец.

По большей части поддерживая вывод о невозможности непосредственного применения параграфа 1218 доклада Рабочей группы, участники дискуссии несколько разошлись во взглядах на целесообразность продолжения существования механизма расширенного управления интеллектуальными правами в отечественном законодательстве в будущем.

В частности, **И.А. Зенин** отметил, что договорное регулирование вопросов использования произведений лучше, чем бездоговорное; в этом смысле внесение изменений в ГК РФ в ключе параграфа 1218 следует приветствовать.

Напротив, **И.А. Блинец**, признавая, что сейчас бóльшая часть авторских вознаграждений собирается на основе договора, вместе с тем отмечал, что следует «на равных условиях охранять интересы авторов» независимо от наличия договора, чему и служит система расширенного (бездоговорного) управления правами. «В масштабах нашей страны и исходя из наших возможностей, я... не вижу другого принципа, который мог бы быть применен в части защиты интересов наших авторов», — отметил он. Близкое мнение выразил **А.П. Фоков**: «Если есть правообладатель, он должен защищаться правом независимо от наличия договора».

Сходные выводы приводит в письменном отзыве **Н.А. Новикова**, которая утверждает, что «содержание пункта 3 статьи 1244 ГК РФ направлено на максимально полную защиту авторских и смежных прав правообладателей», а это вполне согласуется, например, со статьями 17 и 19 Бернской конвенции, согласно которой странам-участницам не возбраняется предоставлять авторам (правообладателям) более широкую защиту по сравнению с положениями Конвенции. Если же занять противоположную позицию и отказываться от применения пункта 3 статьи 1244 ГК РФ по мотиву несоответствия Соглашению ВТО, это приведёт к многочисленным правовым коллизиям и нарушению единообразия практики (например, в спорах с участием лиц, не являющихся гражданами стран, входящих в ВТО, пункт 3 статьи 1244 ГК РФ будет применяться). Н.А. Новикова также указывает, что в российской практике ссылки на параграф 1218 чаще всего применяют правонарушители, когда к ним предъявляет иск аккредитованная организация, не имеющая договора с правообладателем; при таких обстоятельствах упразднить возможность расширенного управления правами — означает потворствовать противоправному поведению.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался последствий размещения фонограммы на страницах интернет-сервисов типа iTunes.**

Известно, что аккредитованная организация по коллективному управлению правами вправе осуществлять управление правами и сбор вознаграждения и для тех правообладателей, с которыми договоры не заключены. Очевидно, что наличие такого права зависит от того, действует ли исключительное право конкретного исполнителя и изготовителя фонограммы на территории России, поскольку если правовая охрана не предоставляется, то и право на получение вознаграждения не может считаться возникшим.

В национальном законодательстве правила о действии на территории России исключительного права на исполнение и на фонограмму содержатся в статьях 1321 и 1328 ГК РФ (критерии национальной принадлежности, места первого исполнения или записи и некоторые другие), а также содержатся в международных договорах, прежде всего Римской конвенции и Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам (заключен в г. Женеве 20.12.1996), к которым Россия присоединилась соответственно в 2003 и 2008 годах; в силу статьи 4 Римской конвенции каждое договаривающееся государство предоставляет исполнителям национальный режим при соблюдении некоторых условий.

Исходя из содержания норм ГК и международных договоров, в предмет доказывания в спорах по поводу исполнений и фонограмм с иностранным элементом входит установление следующих обстоятельств: когда имели место первые исполнения произведений и использования фонограмм; являются ли исполнители и изготовители спорных фонограмм гражданами или юридическими лицами государства-участника Римской конвенции (критерий национальной принадлежности); имели ли место исполнения и первые публикации фонограмм в государстве-участнике Римской конвенции (критерий публикации); были ли спорные фонограммы впервые опубликованы в государстве, не являющемся участником Римской конвенции, но в течение тридцати дней со дня их первой публикации они были также опубликованы в государстве-участнике Римской конвенции (одновременная публикация).

Деятельность интернет-магазинов по онлайн-продаже музыки, таких как iTunes, в этой связи вызывает две группы вопросов: во-первых, что считать государством публикации в случае размещения на соответствующем интернет-ресурсе того или иного контента (на этот момент указала **Л.А. Новосёлова** в своём вступительном слове ко второму вопросу), и, во-вторых, могут ли выступать в качестве доказательств публикации фонограммы распечатки страниц таких интернет-сервисов.

**Э.Р. Вальдес-Мартинес** отметил, что данный вопрос в настоящее время широко обсуждается на профессиональном уровне среди организаций коллективного управления правами. Есть такое понятие, как одновременное опубликование, суть которого заключается в том, чтобы позволить одному из ведущих игроков на рынке кино и музыки в Соединенных Штатах присоединиться к Конвенции и начать давать возможность защищать фонограммы. И именно размещение в интернете признается как европейским, так и американским правом как опубликование на территории договаривающихся государств. Венгрия, например, пошла по такому пути, когда помимо конвенционной существует и договорная охрана. То есть для того, чтобы защищать все фонограммы, публикуемые в интернете, Венгрия подписала прямой договор с Соединенными штатами.

**И.А. Близнец** разделил озвученную позицию и отметил, что фонограмма, ставшая доступной для всеобщего сведения по проводам или средствам беспроводного получения связи таким образом, что представители

публики могут осуществлять к ним доступ в любом месте в любое время, по их собственному выбору, рассматривается, как если бы она была опубликована для коммерческих целей. И.А. Блинец обратил внимание коллег на то, что до 2003 года у нас фонограммы фактически не очень серьезно охранялись, хотя с 1993 года действовал закон «Об авторском праве», но после присоединения в полном объеме к Римской конвенции система охраны стала эффективней.

**Э.Р. Вальдес-Мартинес** дополнил, что в соответствии с действующим законодательством правообладатель должен получить полную информацию об объекте фонограмм (исполнитель, год опубликования и прочее). Положительный момент заключается в том, что iTunes и аналогичный сервер рассматривается как некий провайдер, как магазин и как сервер, на котором можно найти всю необходимую информацию.

**А.А. Снегур** согласился с тем, что размещение фонограммы в сети Интернет является опубликованием, однако подчеркнул, что Римская конвенция говорит при отсутствии доказательств, что опубликование фонограммы в сети интернет на том или ином ресурсе — это *первая* публикация, это критично для применения Римской конвенции.

**Н.А. Кручинина** отметила, что iTunes — это коммерческий ресурс, и из опубликованных на этом ресурсе правил становится понятно, что iTunes не несет никакой ответственности за те сведения, которые размещает. В связи с этим и возникают вопросы: первая ли это публикация, была ли она и в какой стране она была.

**В.А. Хохлов** коротко указывает в своём письменном отзыве, что сведения с сайтов типа iTunes могут служить доказательствами, в частности доказательствами публикации фонограммы, «но они не могут носить безусловный характер».

**Н.Г. Валеева** в своём письменном отзыве уточняет, что сами по себе сведения о фонограмме, размещённые на интернет-сервисе, не являются доказательствами опубликования этой фонограммы («использованием является сообщение... самих охраняемых объектов... но не сообщение об их наличии»). Однако если интернет-сервис фактически предоставляет возможность прослушать или скачать фонограмму — это будет способ её опубликования.

**И.А. Блинец** отметил, что по его мнению, принцип первого опубликования не имеет на сегодняшний день никакого значения.

**В.В. Старженецкий** в своём письменном отзыве отметил, что исходя из аутентичного английского текста Римской конвенции, «публикация» означает «предоставление» или даже «предложение» (offering) публике экземпляров произведения в достаточном количестве. Под «публикацией» поэтому может пониматься весьма широкий спектр действий. И если российским пользователям предоставляется *возможность* скачать файл с фонограммой, это также можно рассматривать как форму публикации фонограммы в России. При этом, разумеется, необходимо проводить дифференциацию между сервисами, ведущими целенаправленный бизнес в России (русский язык на

сайте, оплата в рублях и прочее; к числу таких сервисов iTunes относится) и сервисами, которые такой бизнес не ведут.

**Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался права на обращение в суд с требованием о выплате компенсации за нарушение права на вознаграждение на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ организации по управлению коллективными правами.**

В пункте 1208 доклада Рабочей группы отмечается, что ряд положений международных договоров предоставляет правообладателям право на вознаграждение в тех случаях, когда допускается использование без согласия правообладателя; такое право в России рассматривается как часть исключительного права. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 10.1 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, право на вознаграждение за свободное использование результатов интеллектуальной деятельности по смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ входит в состав исключительного права.

Согласно одной точке зрения, в случае нарушения исключительного права в сферах, переданных в коллективное управление, организация по управлению правами на коллективной основе вправе с учетом пункта 5 статьи 1242, пункта 2 статьи 1250 ГК РФ пользоваться любыми способами защиты интеллектуальных прав, в том числе требовать не только фактической выплаты вознаграждения и возмещения причиненных убытков, но и вместо этого – выплаты компенсации. В поддержку этой точки зрения можно привести также пункты 5 и 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 51.

Согласно другой точке зрения, организация по управлению правами на коллективной основе осуществляет свои полномочия путем сбора с пользователей вознаграждения и его последующей выплаты правообладателям (пункт 1 статьи 1243, пункты 3 и 4 статьи 1244 ГК РФ); права же на взыскание компенсации вместо сбора вознаграждения и порядок распределения компенсации ГК РФ не устанавливает.

Данный вопрос оказался весьма дискуссионным.

**И.А. Блинец** в своем выступлении высказал четкую позицию относительно того, что невыплата вознаграждения должна рассматриваться как нарушение права, и возможно взыскание компенсации помимо взыскания сумм за просрочку уплаты вознаграждения.

Данную точку зрения поддержала **К.В. Мирясова**, которая в своем выступлении отметила, что организации по коллективному управлению правами могут требовать выплату компенсации в том случае, если нарушено право на получение вознаграждения исполнителями фонограмм. Право на получение вознаграждения является частью исключительного права, поэтому если исключительное право нарушено, то организация вправе требовать возмещения убытков либо, вместо этого, выплату компенсации.

**Н.Г. Валеева** в своём письменном отзыве обосновала позицию, сходную с позицией К.В. Мирясовой. Соглашаясь с тем, что в пункте 1 статьи 1243 ГК РФ речь идёт лишь о сборе организациями по коллективному управлению вознаграждения, она отмечает, что деятельность

таких организаций не сводится лишь к сбору вознаграждения. Речь идёт об *управлении* правами (в том числе в тех случаях, когда индивидуальное управление затруднено), а управление – это не только сбор вознаграждения. По мнению Н.Г. Валеевой, из указания в пункте 5 статьи 1242 ГК РФ на возможность организаций по коллективному управлению правами совершать различные юридические действия, в том числе выступать в суде, для защиты прав правообладателей, следует право таких организаций применять любые законные способы защиты нарушенного исключительного права, включая, например, и взыскание компенсации.

Противоположной точки зрения придерживается **В.В. Голофаев**, который в своем выступлении указал, что право на вознаграждение по своей природе носит обязательственно-правовой характер, и, следовательно, неуплата вознаграждения является нарушением не абсолютного (исключительного) права, а права обязательственного. Таким образом, когда речь идет о праве на вознаграждение, то неуплата этого вознаграждения должна влечь ту ответственность, которая наступает вследствие нарушения именно обязательственного права, предусмотренную статьей 395 ГК РФ.

Мнение В.В. Голофаева поддержала **Е.Н. Васильева**, которая отметила, что речь идет об обязательственном праве; здесь появляются денежные обязательства, и, таким образом, ответственность наступает при неисполнении или нарушении денежных обязательств. Разумеется, в данной ситуации начинает действовать статья 395 ГК РФ, которая позволяет в сумме, непокрытой процентами, требовать возмещения убытков.

Аналогичную позицию отразил в своём письменном отзыве **В.А. Хохлов**, который отметил, что отношения по поводу взыскания компенсации являются отношениями ответственности, в отличие от регулятивных отношений по поводу платежей за использование. Право на получение вознаграждения безусловно, чего нельзя сказать о санкциях; в последнем случае лишь правообладатель может решать, требовать ли применения санкций и каких именно. Ни российское законодательство, ни международные договоры не имеют норм, которые предоставляли ли организациям по коллективному управлению правами применять меры ответственности (во всяком случае, при отсутствии явного согласия на то правообладателя). И даже в Постановлении Пленума ВАС РФ № 51, как пишет В.А. Хохлов, «дается не столь однозначная оценка возможности организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами, требовать в суде взыскания компенсации».

**А.В. Павлова** в своем выступлении указала, что в соответствии с положением гражданского законодательства организации по коллективному управлению правами заключают с пользователями договор о выплате вознаграждения, и в отношении неисполнения обязательств по выплате вознаграждения по данному договору применяются положения статьи 395 ГК РФ. Если же речь идет о выплате компенсаций, в случае, когда договор с организацией коллективного управления не заключен, положения, о вещных правах, применяться не могут. Поправки, которые были приняты с 1 октября

2014 года, развеяли на этот счёт все сомнения. В статье 1325 ГК РФ прямо сказано, что в случае нарушения права на вознаграждение правообладатель может заявлять требование о взыскании ущерба. В определенных случаях данное требование может быть заменено требованием о взыскании компенсации.

**Четвертый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался момента, с которого право правообладателя на вознаграждение считается нарушенным; допустимо обращение в суд с требованием о возмещении убытков или о выплате компенсации в связи с публичным исполнением фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, ее сообщением в эфир или по кабелю без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение и без выплаты им вознаграждения.**

К обсуждению были предложены две точки зрения на этот вопрос. Согласно одной точке зрения неуплата вознаграждения до публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю (при отсутствии договора, заключенного с организацией по управлению правами на коллективной основе) уже представляет собой нарушение исключительного права, позволяющее предъявить требование о взыскании убытков или о выплате компенсации.

Согласно другой точке зрения, само по себе публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю без разрешения правообладателя не является нарушением исключительного права. Нарушение имеет место, лишь если такое исполнение или сообщение не сопровождается выплатой вознаграждения. При этом закон не устанавливает обязанности уплатить вознаграждение до такого публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю.

Первая точка зрения оказалась среди участников дискуссии преобладающей.

**А.В. Павлова** обратила внимание участников дискуссии на то, что Российская организация интеллектуальной собственности как организация по коллективному управлению правами, исходит из того, что ГК РФ допускает использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях путем эфира и по кабелю без разрешения правообладателя. И именно это и является определяющим моментом. Также ГК РФ говорит о том, что использование фонограмм таким способом должно осуществляться с обязательной выплатой вознаграждения. Законодательством установлен определенный период выплат вознаграждения, осуществляемого не менее четырех раз в год. Если исходить из практики, то при предъявлении иска всегда соблюдается досудебный порядок урегулирования спора: РАИС уведомляет пользователя о том, что был зафиксирован факт исполнения фонограммы и соответственно возникла необходимость в выплате вознаграждения. Если данная претензия пользователем игнорируется, то это и есть момент нарушения исключительного права на вознаграждение, и возникает необходимость обращения в суд за защитой нарушенного права.

**К.В. Мирясова** подчеркнула, что не следует исходить из того, что исключительное право нарушается в момент «нажатия кнопки», поскольку это противоречит положениям статьи 1326 ГК РФ, которая четко определила, что исполнителю и изготовителю принадлежит право на получение вознаграждения в случае осуществления публичного исполнения без их согласия.

**В.В. Старженецкий** указал в письменном отзыве, что в рассматриваемых правоотношениях, учитывая их специфику, «предварительная уплата вознаграждения не всегда возможна и уместна». Поэтому верен подход, согласно которому сама по себе уплата вознаграждения *после* публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю не означает нарушение права. **В.А. Хохлов** (письменный отзыв) выразил позицию, сходную с позицией В.В. Старженецкого, отметив, что закон не предусматривает обязанности всякого, кто пожелает использовать фонограмму или исполнение (не в личных целях) непременно предварительно заключить договор». Аналогичная позиция была отражена и в письменном отзыве **Н.Г. Валеевой**.

При этом **В.А. Хохлов** дополнительно отметил, что обсуждаемый вопрос возник из-за того, что современная система взаимоотношений по публичному использованию фонограмм и передач организована не вполне удовлетворительно (в том числе отсутствуют ясные и прозрачные правила о фонограмм и передач в публичных целях); в частности, желательным было бы нормативное регулирование срока, в течение которого вознаграждение при отсутствии договора должно быть выплачено.

**В.А. Химичев** выразил полное несогласие с позицией, высказанной А.В. Павловой и другими участниками дискуссии. По его мнению, момент нарушения исключительного права происходит с момента исполнения фонограммы.

Особую позицию отразил в своём письменном отзыве **Д.В. Мурзин**. Он указал, что в соответствии со статьей 12 Римской конвенции, а также согласно законодательству большинства стран, вторичное использование фонограмм, изготовленных с разрешения артиста-исполнителя, подчиняется режиму принудительных лицензий, поэтому в силу указанной статьи обращение пользователя к аккредитованной организации с требованием заключить договор должно, видимо, квалифицироваться как предварительное действие, достаточное для получения принудительной лицензии. Следовательно, «вторичное использование» фонограммы будет незаконным, если такому использованию не предшествовало хотя бы обращение пользования к аккредитованной организации.

Таким образом, право правообладателя на вознаграждение считается нарушенным с момента «вторичного использования» фонограммы, если отсутствует договор о выплате вознаграждения с аккредитованной организацией или хотя бы предварительное обращение пользователя к аккредитованной организации.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание на сложный состав данного



правонарушения. Она отметила, что неправомерное использование имеет место, если не была произведена выплата вознаграждения. Таким образом, сам факт исполнения, если вознаграждение было выплачено, впоследствии по требованию правообладателя, нарушением не является.

В заключение обсуждение вопроса **Э.Р. Вальдес-Мартинес** обратил внимание присутствующих на то, что ситуация, когда речь идёт исключительно о вознаграждении за использование фонограммы, не очень типична, чаще встречается ситуация, когда пользователь выплачивает вознаграждение не только за смежные, но и за авторские права (например, фонограмма и музыкальное произведение).

В заключительной части заседания НКС **Л.А. Новосёлова** поблагодарила участников НКС за продуктивное обсуждение вопросов.

**ПРОТОКОЛ № 8****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****18 февраля 2015 года**

На заседании рабочей группы НКС 18 февраля 2015 года обсуждались вопросы о характере прав унитарных предприятий, в том числе казённых предприятий, на объекты интеллектуальной собственности.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новосёлова Людмила Александровна – ведущий заседания, председатель Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам;

3. Козырь Оксана Михайловна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда в отставке;

4. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права;

5. Попов Владимир Валентинович – кандидат юридических наук, судья Верховного Суда;

6. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству;

7. Трахтенгерц Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

На заседании также присутствовали:

8. Данилов Георгий Юрьевич – судья, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

9. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

10. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по

интеллектуальным правам;

11. Рогожин Сергей Петрович – судья Суда по интеллектуальным правам;

12. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

13. Уколов Сергей Михайлович – председатель 1 судебного состава, судья Суда по интеллектуальным правам;

14. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, председатель 2 судебного состава, судья Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы предоставили:

15. Абова Т.Е. – доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра цивилистических исследований Института государства и права Российской академии наук.

16. Павлова Е.А. – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации **Л.А. Новосёлова**, пояснившая, что выносимые на обсуждение вопросы были поставлены перед рабочей группой по просьбе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

**Первый (основной) вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, какими правами в отношении объектов интеллектуальной собственности могут обладать унитарные предприятия (в том числе казённые предприятия).**

Данный вопрос возникает в связи с тем, что унитарные предприятия могут быть субъектами лишь ограниченных вещных прав (право оперативного управления, право хозяйственного ведения), но и не могут иметь вещи на праве собственности. Распространяя противопоставление права собственности и ограниченных вещных прав на сферу интеллектуальных прав, некоторые суды закрепляли права на объекты интеллектуальной собственности за унитарными предприятиями (в частности, права на товарные знаки) на ограниченном вещном праве, что образует первый подход.

Согласно второму подходу, вещные и исключительные права представляют собой две категории прав, и нет никаких оснований применять по аналогии нормы о вещных правах унитарных предприятий при рассмотрении вопросов об исключительных правах. В соответствии с последним подходом за унитарным предприятием может быть признано исключительное право на объект интеллектуальной собственности как таковое, в полном объёме; а также возможны договоры об отчуждении исключительных прав, где приобретателем выступают унитарные предприятия, которые по таким договорам приобретают исключительное право в полном объёме.

По большей части соответствующие споры относятся к товарным знакам (**Л.А. Новосёлова**). В частности, не может быть «государственного» фирменного наименования – это сфера оказывается целиком в ведении самих предприятий (**О.М. Козырь**).

Выступившая первой **Л.А. Трахтенгерц** подчеркнула, что режимы вещных прав и исключительных прав различались всегда, и этот вопрос в цивилистической доктрине сомнений не вызывал и не вызывает. Так, «право оперативного управления – атрибут права собственности... такая система не распространяется на исключительные права, которые в соответствии с ГК РФ входят в состав интеллектуальных прав и имеют иную правовую природу, обусловленную нематериальным характером самого объекта». Судебная же практика, по которой за унитарными предприятиями интеллектуальные права закреплялись на праве хозяйственного ведения или оперативного управления никогда не отвечала действующему законодательству и вызывает упрек, отмечает **Л.А. Трахтенгерц**.

Вместе с тем **Л.А. Трахтенгерц**, **Е.А. Павлова** и другие выступавшие подтвердили существование не только судебной практики, закрепляющей за унитарными предприятиями объекты интеллектуальной собственности на ограниченном вещном праве, но и практики регистрации товарных знаков «за унитарным предприятием от имени Российской Федерации», и практики закрепления за унитарным предприятием объектов интеллектуальной собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании ненормативных актов государственных органов. Соответствующие факты отражались в бухгалтерском учёте и в уставных документах унитарных предприятий. Итак, до последнего времени права на объекты интеллектуальной собственности могли закрепляться как ограниченные вещные права, это до определённой степени признавалось и было нередким явлением.

Если утверждать, что у соответствующих правообладателей – унитарных предприятий все эти годы, по выражению **Е.А. Павловой**, «были неправильные права», это без дополнительных уточнений может привести к крайне нежелательным последствиям. На это прямо указывает **Л.А. Новосёлова**: «ряд сделок по отчуждению... совершался именно в режиме имущества, находящегося в оперативном управлении... Мы эти сделки опорочим во многом, если мы скажем, что там не тот субъект права, который распоряжался... Мы поставим под угрозу договоры, которые предприятия заключали по отчуждению или по представлению лицензии на эти права». Рассуждая сходным образом, **Е.А. Павлова** указывает, что применительно к интеллектуальным правам категорически отрицать конструкцию оперативного управления (хозяйственного ведения) нельзя, поскольку это приведёт к разрушению сложившейся системы правоотношений.

**Е.А. Павлова** указала на один из возможных источников сложившейся ситуации с закреплением объектов интеллектуальной собственности в режиме

ограниченного вещного права. Дело в том, что в статье 128 ГК РФ среди объектов гражданских прав перечислены вещи и «иное имущество, в том числе имущественные права», а, например, в статье 113 ГК РФ указано, что «унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней собственником имущество». Отсюда можно сделать скоропалительный вывод о том, что интеллектуальные права как права имущественные относятся к «имуществу» и могут «закрепляться» собственником имущества унитарного предприятия на ограниченном вещном праве. Однако данный вывод ошибочен уже потому, что в ГК РФ термин «имущество» многозначен. Так, в статье 113 ГК РФ в контексте «закрепления имущества за предприятием» речь идёт только о телесных, осязаемых вещах, что исключает возможность существования ограниченных вещных прав на объекты интеллектуальной собственности. (Другой вопрос, что в некоторых контекстах «имущество» включает в себя вообще все вещи и имущественные права, в том числе и интеллектуальные. Например, как указывает **Л.А. Новосёлова**, если имеется в виду предприятие как имущественный комплекс по статье 132 ГК РФ, то, разумеется, в состав имущества предприятия будут входить и интеллектуальные права.)

**Т.Е. Абова** в письменном отзыве расставила акценты несколько иначе. Если ограничиваться товарными знаками, то в СССР они вообще не имели ценности. Только после 1991 года была установлена имущественная ценность товарных знаков, которая нашла отражение в балансах предприятий, в том числе и казённых. В профильном законодательстве тех лет (это, в частности, Закон о товарных знаках, а также Федеральный закон от 12.12.2006 «О товарных знаках и знаках обслуживания, зарегистрированных в бывшем СССР») нет никаких указаний о том, что товарные знаки — не вещь. В то же время закрепление государством за казёнными предприятиями товарных знаков на праве оперативного управления давало возможность предприятиям владеть этими правами и реализовывать их. Поэтому, подчёркивает **Т.Е. Абова**, нет оснований считать конструкцию, по которой товарные знаки закреплялись на праве оперативного управления, какой-то ущербной; здесь **Т.Е. Абова**, по сути, вступает в заочный спор с **Л.А. Трахтенгерц**. Безусловно, указывает **Т.Е. Абова**, после введения в статью 1227 ГК РФ пункта 3 ситуация изменилась, но лишь на будущее время.

Продолжая своё выступление, **Л.А. Трахтенгерц** обратила внимание собравшихся на недавнее постановление Правительства РФ от 12.02.2015 № 117 «О передаче федеральному казённому предприятию „Союзплодоимпорт“ исключительных прав на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию», по которому государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом должно заключить с «Союзплодоимпортом» «договоры об отчуждении... исключительных прав на товарные знаки». Вопрос о принадлежности соответствующих товарных знаков, указывает **Л.А. Трахтенгерц**, возник в связи с продолжающимся судебным спором в США: американской

юридической системе непонятно, как государственное предприятие может «представлять интересы, но не быть представителем, и защищать права, но не быть правообладателем». Пояснить мысль Л.А. Трахтенгерц может реплика **В.А. Корнеева**: если считать, что при наличии права оперативного управления единственным правообладателем является государство, то это автоматически означает, что предприятие правообладателем не является и при формальном подходе американского суда никаких исков предъявлять не может. Как указывает **Е.А. Павлова**, все эти затруднения характерны именно для США; в европейских судах, где с концепцией оперативного управления знакомы, соответствующих трудностей не возникает.

Данная проблема может разрешаться, по сути, единственным способом. Как подчеркнула **Л.А. Трахтенгерц**, нет никаких сомнений, что унитарные и казённые предприятия могут обращаться в суд за защитой интеллектуальных прав и тогда, когда эти права закреплены за ними по типу ограниченных вещных прав. При этом точная правовая квалификация соответствующего права предприятия вторична: «Такое право есть, независимо от того, что мы его квалифицируем или нет как „ограниченное“» (**Л.А. Новосёлова**). Главное – что предприятие всегда может защищаться в суде самостоятельно и это, безусловно, подтверждается российской судебной практикой (на последний момент со ссылкой на постановления Высшего Арбитражного Суда обратил внимание **В.А. Корнеев**). А раз оно может это делать в России, то оно может это делать и в других странах. Как указала **Е.А. Павлова**, встречающееся в США восприятие оперативного управления как якобы не дающего возможности полноценно представлять интересы правообладателя является ошибочным.

Что же касается заключения договора об отчуждении в пользу «Союзплодоимпорта», то по мнению **Л.А. Новосёловой**, даже если этот договор и будет заключён, он ничего не сможет изменить на прошлое время, а скорее, наоборот, создаст видимость того, что «Союзплодоимпорт» до этого никаких прав не имел, что не только нежелательно, но и не соответствует прежнему положению дел.

Ряд выступавших (**Е.А. Павлова**, **Л.А. Трахтенгерц**) констатировали, что в предшествовавшие годы фактически сложилась система параллельного оформления интеллектуальных прав для государственных предприятий. Не без иронии **О.М. Козырь** отметила, что «те предприятия, кто неправильно поняли», шли по оперативному управлению, а те, кто „правильно поняли“, выбивали себе правильное оформление», то есть оформление исключительного права непосредственно на имя предприятия.

**В.А. Корнеев** заметил, что дело тут не в «понятливости». Конечно, предприятия могли становиться непосредственными правообладателями. Однако если правообладателем была Российская Федерация, то «поскольку до введения в действие IV части ГК РФ не существовало механизма использования Российской Федерацией своих интеллектуальных прав, постольку Российская Федерация использовала известный механизм оперативного управления... через этот механизм она распоряжалась своим

правом, потому что у неё другого механизма не было». Иными словами схема с передачей в оперативное управление использовалась не как попало, а для тех и только для тех прав, которые «изначально» принадлежали Российской Федерации, и использовалась вынужденно, при отсутствии иных правовых механизмов. В последнем случае, как отметил **В.В. Попов**, речь идёт по большей части о «советских» товарных знаках. Что же касается постсоветского периода, то **В.А. Корнеев** привёл в качестве примера недавно рассмотренное Судом дело, где Суд признал за унитарным предприятием права на результат интеллектуальной деятельности работника этого предприятия, несмотря на возражения государственного органа, считавшего, что правообладателем здесь стало само государство.

Подводя некоторый итог, **Л.А. Новосёлова** отметила, что во взаимоотношениях с третьими лицами предприятие должно рассматриваться как правообладатель в обоих случаях (при «прямом» оформлении и при оформлении по типу ограниченного вещного права). Что же касается деталей взаимоотношений между предприятием и учредившим его публичным образованием (государством), то они как бы остаются за скобками отношений по поводу интеллектуальных прав. Таким образом, делает вывод **Л.А. Новосёлова**, действующие положения ГК РФ о нераспространении режима вещных прав на интеллектуальные права означают, что «унитарные предприятия теми исключительными правами, которые закреплены за ними, могут распоряжаться самостоятельно без каких бы то ни было ограничений».

**Е.А. Павлова** поддержала сделанный выше вывод, однако уточнила, что при этом всё равно действуют правила о распоряжении особо ценным имуществом, ограниченной правоспособности и тому подобном, которые имеются в ГК РФ для унитарных (казённых) предприятий. При этом выступавшие отметили, что в федеральном законе «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» нет ни слова об интеллектуальных правах, что, конечно, не способствует ясности вопроса, в особенности для руководства самих предприятий, которые предпочитают изучать не ГК РФ, а специальное законодательство о деятельности таких предприятий».

В ряде реплик прозвучала мысль о возможных нежелательных последствиях признания «всех прав» на результаты интеллектуальной деятельности за предприятиями, даже если эти объекты были закреплены на ограниченном вещном праве; в частности, **Л.А. Новосёлова**, отвечая на одну реплику, заметила: «Осталось только государству объяснить, что, оказывается, оно теперь уже ни при чём». Так, в некоторых случаях, как отметила **Л.А. Трахтенгерц**, объекты интеллектуальных прав передавались унитарным предприятиям на основании постановлений Правительства РФ, причём в этих постановлениях правомочия предприятий могли прописываться явно и подробно, иногда даже отдельно указывалось право на судебное представительство и защиту. Если считать, что такой «расщеплённый» режим не действует, то всё это может кончиться распродажей унитарными предприятиями товарных знаков по принципу «это моё, и я могу распоряжаться этим без ограничений».

Наряду с указанными случаями имеются, как заметила **Л.А. Новосёлова**, и случаи, когда никаких постановлений Правительства Российской Федерации не было и права закреплялись (передавались) на основании двухсторонних актов, при этом пределы полномочий никак не прописывались; по существу это означало передачу всех возможных полномочий. **Н.Н. Тарасов** в связи с этим привёл в качестве примера сходные события, по поводу которых были судебные дела в Арбитражном суде города Москвы, указав, что значительное количество результатов интеллектуальной деятельности было передано бывшим ФГУПам по актам, составленным с одной стороны Росимуществом, с другой стороны ФГУПами, было отмечено также, что указанные акты не устанавливали никаких пределов объёмов использования результатов интеллектуальной деятельности.

В ходе дискуссии **О.А. Рузакова** выдвинула предложение ввести следующую презумпцию: если из акта органа государственной власти не следует иное, то унитарные предприятия, имеющие закреплённые за ними на ограниченном вещном праве объекты интеллектуальной собственности, наделяются полномочиями по осуществлению исключительного права и иных прав, но субъектом этих прав остаётся государство.

Вместе с тем, как ещё раз подчеркнула **Е.А. Павлова**, «исключительное право либо есть, либо его нет»; предотвратить разбазаривание объектов интеллектуальных прав можно только через механизм ограниченной правоспособности унитарных предприятий, согласия учредителя на совершение определённых сделок и так далее (об этом говорилось выше). Функционально такой механизм, как отмечает **В.А. Корнеев**, поддержанный **В.А. Химичевым**, мало чем отличается от режима оперативного управления: «У правообладателя-предприятия есть исключительное право, но распоряжаться им можно только с согласия учредителя, то есть по аналогии с оперативным управлением».

**На обсуждение также были вынесены два побочных вопроса.**

**Второй вопрос касался того, могло ли государство – как до, так и после 1 октября 2014 года – передать на основании договора унитарному предприятию полный объём прав в отношении товарного знака (произвести его отчуждение).**

По мнению **Е.А. Павловой**, ответ на поставленный вопрос положительный независимо от даты передачи. При **Е.А. Павлова** отметила следующее. Во-первых, передача того или иного объекта интеллектуальных прав унитарному предприятию на ограниченном вещном праве (этот вопрос был подробно обсуждён выше) не исключает в дальнейшем для государства по своему усмотрению полностью передать права на соответствующий объект этому предприятию. Во-вторых, отчуждение в пользу унитарного предприятия объекта интеллектуальных прав в принципе возможно не только на основании закона, но и на основании ненормативного акта органа власти.

**Третий вопрос касался применения пункта 3 статьи 1227 ГК РФ, введённого законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, к казённым предприятиям.**

Изложенная в указанном пункте норма права закрепляет, что к



интеллектуальным правам не применяются положения о вещных правах.

Отвечая на вопрос, **Е.А. Павлова** сделала вывод о том, что соответствующая норма имеет силу на будущее время, то есть с 1 октября 2014 года не допускается оформление унитарными предприятиями объектов интеллектуальных прав на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). Однако эта норма не препятствует признанию существования и действительности таких прав, оформленных в прошлом, в том числе, например, товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом в реестре за казёнными предприятиями «от имени Российской Федерации». Аналогичное мнение выражено в отзыве **Т.Е. Абовой**, которая особо подчеркнула, что «правообладателям товарных знаков, обладавших правом оперативного управления на них до вступления в силу статьи 1227 ГК РФ, принадлежит право на предъявление иска с целью защиты их исключительных прав на товарные знаки, нарушенные ответной стороной».

В заключительной части заседания НКС, Председатель Суда **Л.А. Новосёлова** поблагодарила собравшихся за помощь Суду и участие в рабочей группе.

**ПРОТОКОЛ № 9****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****20 марта 2015 года**

На заседании рабочей группы НКС 20 марта 2015 года обсуждались некоторые вопросы применения норм процессуального и материального права в спорах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, а именно вопрос учёта однородности товаров в подобных спорах и вопрос о процессуальных последствиях изменения правообладателя в ходе судебного разбирательства.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

4. Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

5. Васильева Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент по специальности;

6. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;

7. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции 2 класса Российской Федерации;

8. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ;

9. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

Также выступали:

10. Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, «Боровицкий и партнёры»;

11. Разумова Галина Валерьевна – заведующий отделом судебного представительства Роспатент (Федеральное агентство интеллектуальной собственности Российской Федерации);

12. Робинов Алексей Александрович – доцент кафедры международного права Московский государственный институт международных отношений (МГИМО);

13. Рогожин Сергей Петрович – кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам;

14. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы предоставили члены НКС:

15. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

16. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии.

17. Медведев Валерий Николаевич – патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный;

18. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

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

**Вопросы, предложенные к обсуждению на заседании, касались прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке вследствие его неиспользования.**

Такое прекращение предусмотрено пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ: «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался».

Аналогичные нормы имеются в международных соглашениях (подпункт 1 пункта С статьи 5 Парижской конвенции, статьи 15 и 19 Соглашения ТРИПС).

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, в какой степени при решении в судебном порядке вопроса о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования должна учитываться однородность товаров.** Данный вопрос возник в связи со следующим.

При регистрации товарного знака заявка на его регистрацию должна содержать перечень товаров, в отношении которых регистрация испрашивается. При этом возможно указание как конкретных видов товаров, так и обобщённых наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя (см. приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 № 41).

В ГК РФ понятие «однородности» товаров возникает в контексте запрета на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками других лица, если товары, идентифицируемые теми и другими товарными знаками, являются «однородными» (подпункт 1 пункта 6 статьи 1483). Понятие «однородности» товаров истолковывается, например, как принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю. Вывод об однородности может быть сделан как на основании родовидовых характеристик товаров (например, оба товара являются мячами для гольфа), так на основании иных данных (условия реализации товаров, возможность их «пересечения» в розничной сети, круг потребителей и прочее). При этом отнесение товаров к одному и тому же классу МКТУ никакого значения не имеет.

В судебной практике возник вопрос о том, должен ли правообладатель, чьё право на товарный знак оспаривается по мотиву неиспользования, для сохранения своего права доказать (а) фактическое использование товарного знака в отношении каждого товара из перечисленных в свидетельстве на товарный знак, или же (б) использование товарного знака в отношении какого-либо из однородных товаров. Также возникает вопрос о том, как поступать в ситуациях, когда в свидетельстве виды товаров указаны обобщённо.

Первый подход, доминирующий в современной судебной практике, на что указала в вводном слове **Л.Д. Новоселова**, основывается на том, что правообладатель, чтобы сохранить охрану товарного знака в отношении того или иного товара, должен всякий раз доказывать, что товарный знак фактически используется в отношении именно этого товара (тот факт, что товарный знак используется в отношении товаров, однородных со «спорным» товаром, не является достаточным). Данный подход можно усмотреть из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда от 29.11.2011 № 8817/2011.

Вместе с тем указанный подход нуждается в уточнении. В частности, может быть сохранена правовая охрана в отношении товара в целом, если

доказано использование товарного знака в отношении некоторых форм этого товара (например, если доказано использование для шампуня-пасты, то сохраняется правовая охрана и для крема-мыла для волос). Развитием этого подхода является сохранение правовой охраны в отношении товаров, определённых в свидетельстве родовым наименованием, если доказано использование товарного знака в отношении какого-либо товара, подходящего под это родовое наименование (например, если доказано использование товарного знака для ряженки, то сохраняется правовая охрана для «молочных продуктов» в целом, поскольку ряженка является одним из видов молочных продуктов) (см. соответственно постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2014 № СИП-78/2014 и 03.09.2014 № СИП-78/2014).

Второй подход основывается на том, что определяющей является однородность товаров независимо от того, в отношении каких товаров и с какими формулировками товарный знак зарегистрирован: при доказанности использования товарного знака в отношении одного товара должна быть сохранена правовая охрана в отношении всех однородных с ним товаров. Данный подход основывается на рекомендациях ВОИС, согласно которым при использовании товарного знака по одному товару охрана должна предоставляться по всем однородным товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Кроме того, использование второго подхода предотвращает ситуации, когда заинтересованное лицо, добившись прекращения правовой охраны в отношении однородных товаров исключительно по мотиву неиспользования, не может в дальнейшем зарегистрировать товарный знак само.

Выступившие в основном поддержали первый подход, но с известными уточнениями.

Так, открывший обсуждение **А.А. Робинов** указал, что «по букве закона использование рассматривается в отношении каждого товара». Иное приводит к необоснованному расширению перечня товаров, по которым охрана предоставляется. Это связано с тем, что правовая охрана товарному знаку предоставляется не только на указанные в свидетельстве товары, но и на однородные с ними товары; если сохранять охрану не только в отношении реально используемых товаров, но и в отношении любых однородных с ними, то в конечном счёте это может привести к тому, что «знак используется для одних товаров, а охрана будет предоставляться и для тех товаров, которые по сути неоднородны с ним». Например, организация зарегистрировала товарный знак для конфет и для печенья, но фактически производит только конфеты; оспаривает регистрацию другая организация, которая производит хлебобулочные изделия. Так как первая организация производит только конфеты, охрана её товарного знака не должна распространяться на печенье. Кроме того, когда на рынке один производитель использует товарный знак для конфет, а другой - для хлебобулочных изделий, никакого смешения не возникает.

Вместе с тем **А.А. Робинов** указал на другую проблему – проблему описания товара очень широким родовым наименованием. Данная проблема особенно характерна для товарных знаков, зарегистрированных не позднее начала 2000-х годов. Как отметил выступавший, здесь возможны оба подхода: охранять позицию целиком, как она сформулирована, несмотря ни на что, или «дробить» её. В первом случае возникают абсурдные ситуации, когда, например, в свидетельстве товар определён как «двигатели» и под этот термин подпадает «почти всё»: и ракетные двигатели, и двигатели моторных лодок. Во втором же случае возникает вопрос: «Как дробить?» - но удовлетворительного ответа на этот вопрос в российском праве нет (при этом, например, в Европейском патентном ведомстве есть подробное руководство на этот счёт).

**Д.А. Гаврилов** также поддержал первый подход. В своём выступлении он подчеркнул, что правообладатель должен понимать, что товарный знак есть средство индивидуализации товара; если он регистрирует товарный знак по тому или иному товару, он должен его производить или намереваться производить. Иной подход, когда товарный знак регистрируется в том числе по товарам, которые производить не собираются, означает недобросовестность правообладателя, попытку «монополизировать» те или иные средства индивидуализации (см. определение Конституционного Суда от 02.10.2003 № 393-О).

Касаясь проблемы регистрации товарных знаков с очень широким родовым наименованием товара, **Д.А. Гаврилов** высказался за возможность «дробления» позиции, описывающей товары, охраняемые товарным знаком, в той мере, в какой соответствующие товары несопоставимы «по функциональному значению, применению, качественным и техническим характеристикам и иным, по которым потребитель может заменить один товар на другой». В приведённом **А.А. Робиновым** примере, отмечает **Д.А. Гаврилов**, совершенно ясно, что двигатели ракет и двигатели моторных лодок - совершенно разные товары, с разными потребителями, продавцами, ценами, условиями ввода в эксплуатацию и прочим.

**Е.А. Ариевич** посвятил своё выступление проблеме регистрации товарных знаков по товарам с широким родовым наименованием. Как указал **Е.А. Ариевич**, в мире есть небольшое количество стран (например, Аргентина), где достаточно использовать товарный знак в отношении хотя бы одного товара в пределах класса МКТУ, чтобы защита распространялась на любые товары в этом же классе независимо от их использования. Ряд стран использует сходные подходы, где детализация идёт не по классам МКТУ, а по подклассам этих классов (Китай).

Однако доминирующим в мире, подчеркивает **Е.А. Ариевич**, является подход, согласно которому защита может распространяться только непосредственно на те товары, которые фактически используются правообладателем. Этот подход используется и в России: «Норма пункта 1 статьи 1486 ТрК РФ должна толковаться буквально, требуя от правообладателя доказательств использования товарного знака

применительно к каждой позиции перечня товаров и услуг в оспариваемой части регистрации». Дело тут не только в противодействии «монополизации»: исключая из реестра неиспользуемые позиции перечня товаров и услуг, мы избавляем реестр от ненужного балласта, чтобы на рынок могли выходить новые правообладатели. Тот же факт, что в России нет серьёзных препятствий в регистрации товарных знаков в отношении товаров, определённых неоправданно широкими родовыми признаками, означает лишь, что российские суды должны быть готовы прекращать регистрацию в отношении неиспользуемых товаров в подобных случаях.

Свои доводы выступавший также изложил в письменном отзыве.

Вместе с тем ряд участников дискуссии поддержал второй подход, согласно которому при решении вопроса о прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака следует проверять неиспользование товарного знака в отношении не только товара, указанного в реестре, но и однородных ему товаров.

Так, **Н.А. Радченко** отметила, что во всех приведенных ранее примерах описывается примерно следующая ситуация: истец производит товар А и обращается с требованием о прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, зарегистрированного по группе товаров В, со ссылкой на то, что ответчик товар А не производит, а производит только товар Б (предполагается, что оба товара А и Б входят в группу товаров В). Например, истец производит фотоаппараты, а ответчик производит лупы и товарный знак зарегистрировал для оптических приборов вообще. Так вот, указывает Н.А. Радченко, возможно, и верно будет прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товара А – но не потому, что А и Б просто «разные товары», а потому, что исходя из обстоятельств дела они являются неоднородными и у потребителей не может возникнуть смешения между товаром А и товаром Б. И напротив, если А и Б являются однородными товарами, то правовая охрана товарного знака сохраняется в полном объёме.

В ответ на выступление Н.А. Радченко **Е.А. Ариевич** отметил, что предложенный Н.А. Радченко подход возможен, если однородность товаров понимается в узком смысле, то есть, когда товары считаются неоднородными при наличии любых сомнений («бесспорная однородность»). При этом данное понимание однородности не будет универсальным. Так, истец по иску о прекращении охраны товарного знака вследствие неиспользования должен доказать не только его неиспользование, но и собственную заинтересованность. Заинтересованность истца означает, что истец должен доказать, что он сам производит какие-либо товары, однородные с товарами ответчика. Однако требования для признания товаров однородными в последнем случае гораздо мягче.

В сходном ключе с Е.А. Ариевичем высказался в письменном отзыве **Д.В. Мурзин**, который указал, что изучение по существу вопроса об однородности товаров не должно относиться к предмету доказывания в процессе о досрочном прекращении охраны товарного знака по мотиву его неиспользования (кроме случаев «бесспорной однородности»). Вместе с тем

проигравший по такому иску правообладатель не лишён предъявлять возражения на регистрацию товарного знака или использование незарегистрированного товарного знака (подпункт 1 пункта 6 статьи 1483 и пункт 3 статьи 1483 ГК РФ), ссылаясь на однородность с теми товарами, в отношении которых правовая охрана товарного знака сохранена. Итак, как резюмировала **Л.А. Новосёлова**, однородность товаров будет пониматься по-разному для разных целей.

В ответ на реплику Е.А. Ариевича **Н.А. Радченко** высказала сомнения в том, что подобное различие подходов к оценке неоднородности является корректным. Кроме того, напомнила Н.А. Радченко, не следует забывать, что в любом случае имеется понятие однородности товаров, определяемой при регистрации нового товарного знака. Например, был зарегистрирован товарный знак в отношении вин. По требованию заинтересованного лица, доказавшего, что ответчик производит только белые вина, правовая охрана товарного знака была оставлена только в отношении белых вин. Однако наивно предполагать, что после этого истец сможет зарегистрировать такой же товарный знак в отношении, скажем, красных вин: товары слишком однородны и такая регистрация противоречила бы ГК РФ. **Е.А. Павлова** поддержала последнее замечание Н.А. Радченко и отметила, что не видит смысла в том, чтобы допускать прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров, если истец потом всё равно не сможет зарегистрировать идентичный или сходный товарный знак на эти товары. Если же предположить, что прекращение охраны товарного знака в отношении каких-то товаров автоматически даёт возможность регистрации этого товарного знака в отношении этих же товаров другим лицом независимо от наличия или отсутствия однородности, то это означало бы во многих случаях введение потребителей в заблуждение, что в примере Н.А. Радченко с винами ясно видно.

Сходные доводы приведены в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который указал, что предъявление требования о прекращении регистрации товарного знака в отношении каких-то товаров преследует возможность регистрации тождественного или сходного обозначения. Поэтому «доказанность использования для одного из товаров, включённых в перечень оспариваемой регистрации товарного знака, конечно же не свидетельствует об использовании этого знака в отношении однородных товаров, но является достаточной для сохранения правовой охраны в отношении этих однородных товаров».

Предоставившая письменный отзыв **В.В. Орлова**, также поддерживая второй подход, заостряет внимание на несколько иной стороне проблемы, а именно на равноправии сторон в процессе о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Как указывает В.В. Орлова, заинтересованное лицо в типичном случае должно доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны в отношении лишь одного или нескольких товаров из всего списка товаров, в отношении которых осуществляется правовая охрана данного товарного знака; при этом не важно,



имеет ли истец заинтересованность по другим, однородным товарам. Напротив, правообладатель, защищая своё исключительное право на товарный знак, должен доказать его использование в отношении всех товаров, в отношении которых правовая охрана осуществляется, и, если он этого не делает в отношении того или иного товара, правовая охрана прекращается. Именно такой дисбаланс и может скорректировать второй подход, когда учитывается однородность товаров.

**В.О. Калятин** в ответ на выступления Н.А. Радченко и Е.А. Павловой указал, что запрет на использование сходных с товарным знаком обозначений на товарах, однородных с товарами, по которым этот товарный знак зарегистрирован, преследует в первую очередь общественные интересы, а не защиту исключительного права обладателя товарного знака. Поэтому само по себе аннулирование регистрации товарного знака в отношении части товаров лишь изменяет доказывание при спорах относительно неправомерного использования товарного знака, маркирующего соответствующие товары, но не исключает возможность таких споров. Например, у лица был товарный знак в отношении чая и кофе, но в отношении кофе охрана была позднее аннулирована. Если кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении чая, то правообладатель может просто сослаться на то, что у него есть товарный знак и он зарегистрирован в отношении того же товара (чая). Если же кто-то неправомерно использует товарный знак в отношении кофе, правообладателю придётся дополнительно доказывать, что это приводит к смешению. Итак, делает вывод В.О. Калятин, «когда мы говорим об аннулировании товарного знака по неиспользованию, мы должны смотреть только на неиспользование этого товарного знака, а не на перспективу последующей регистрации; это два разных вопроса».

Некоторые выступавшие, не выразив полной поддержки второму подходу, всё же указали на необходимость известного учёта фактов использования товарного знака в отношении однородных товаров. Так, **Е.Н. Васильева** обратила внимание на неоднозначность ситуации, когда товарный знак регистрируется в отношении товара, определённого родовым понятием. Дело в том, что соответствующая группа товаров может быть определена весьма узко и восприниматься потребителем как однородная (например, молочная продукция»). Если компания зарегистрировала товарный знак в отношении такой группы товаров в целом, было бы, по мнению Е.Н. Васильевой, несправедливым лишать соответствующий товарный знак защиты в отношении всей группы товаров по одному только мотиву, что какой-то конкретный товар из группы в данный момент не производится; более того, в этом можно усмотреть и недобросовестное поведение со стороны лица, предъявляющего соответствующее требование в суде. В весьма сходном ключе высказался **И.А. Близнец**, который отметил, что если имеется «общий» товарный знак, зарекомендовавший себя на рынке, но любой желающий может аннулировать его правовую охрану в отношении всех товаров, которые фактически не используются, это, во-первых, будет нарушать интересы потребителей, а, во-вторых, может внести серьёзную опасность для рынка.

В ходе дискуссии обсуждался ряд смежных вопросов.

Так, **Л.А. Новоселова** заметила, что дискуссия во многом сводится к проблеме регистрации товарных знаков в отношении товаров с широкими родовыми наименованиями (обобщающими названиями), и попросила представителя Роспатента пояснить, как складывается сегодняшняя практика.

В ответ на это **Г.В. Разумова** пояснила, что, к сожалению, Роспатент вынужден регистрировать товарные знаки в отношении товаров с обобщающими названиями, если соблюдены формальные требования: «Если в заявке указана “алкогольная продукция“, мы её и регистрируем». Если по решению суда сохраняется охрана в отношении конкретных товаров, указанных в решении суда, то в реестр вносятся изменения с использованием формулировки «а именно», например: «алкогольная продукция, а именно вино». Эта формулировка означает, что товарный знак охраняется только в отношении товаров, указанных после слов «а именно», а в отношении родового понятия в целом охрана не охраняется.

Кроме того, **Л.А. Новоселова** подняла проблему учёта отношений типа «сырьё – конечный продукт» или «деталь – конечный продукт». Имеются в виду ситуации, когда товарный знак зарегистрирован правообладателем как для конечного продукта, так и для сырья или деталей, из которых этот продукт производится, а применяется только для чего-то одного (например, товарный знак зарегистрирован в отношении мяса и пельменей, а применяется только в отношении мяса либо только в отношении пельменей).

Обсуждая данную ситуацию, **Д.А. Гаврилов** заметил, что в целом нет оснований считать данную ситуацию чем-то особенной: сырьё или детали – это один товар (товары), конечный продукт – другой товар. Отклонения от этого правила возможны, когда сырьё и конечный продукт почти идентичны (например, сырое молоко и пакетированное молоко), но это редкие исключения. Эту позицию поддержал **Е.А. Ариевич**, заметивший, что в общем случае сырьё и конечный продукт разные, непересекающиеся товары, так что «использование товарного знака в отношении сырья не подтверждает использование в отношении конечного продукта и наоборот». Аналогичная точка зрения высказана в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, который указывает, что «очень редко соотношение товаров как сырьё – конечный продукт свидетельствует об их однородности». Для примера В.Н. Медведев рассмотрел в отзыве пару зерно – мучные изделия. Для производства выпечки используется мука, получаемая из зерна, и, следовательно, зерно можно было бы рассматривать как сырьё для производства мучных изделий. Однако зерно как товар, с учётом известных критериев однородности, не является однородным к мучным изделиям.

Выступавший позже **Н.Н. Тарасов** дополнительно заметил, что, выстраивая цепочки сырьё – продукт, можно «соединять» не имеющие ничего общего между собой товары («водка делается из спирта, спирт делается из картофеля либо из зерна - выходим на однородность картофеля и зерна»), что, конечно, не может быть признано допустимым.

Иное мнение изложил в письменном отзыве **Д.В. Мурзин**. По его мнению, было бы логичным, если правовая охрана в отношении конечного продукта распространяется и на сырье или детали (составные части) для него (но не в «обратном направлении», от сырья или деталей к конечному продукту). Например, если товарный знак «КаМАЗ» зарегистрирован в отношении автомобилей, то правовая охрана должна распространяться и на дверные ручки для автомобильных дверей, но не наоборот. **В.В. Орлова** в письменном отзыве кратко указала, что «поскольку сырье/детали» по большинству признаков и в большинстве случаев являются однородными», в соответствующих ситуациях «нужно оставлять в силу правовую охрану».

Завершая обсуждение первого вопроса, **Л.А. Новоселова** отметила, что целью обсуждения было выявление возможных теоретических подходов, а не какого-либо единственного решения, и указала, что в настоящий момент отсутствует необходимость в радикальном пересмотре сложившейся судебной практики.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался процессуальных последствий смены правообладателя в процессе рассмотрения Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.**

Данный вопрос возник в связи со следующим. Исковое заявление о прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования подаётся истцом к правообладателю на момент подачи иска. Однако решение о прекращении правовой охраны может быть вынесено только в отношении правообладателя на момент вынесения решения. Что делать, если правообладатель меняется в ходе процесса?

Можно использовать следующие подходы решения данной проблемы: замена ненадлежащего ответчика (часть 1 статьи 47 АПК РФ); процессуальное правопреемство (статья 48 АПК РФ); привлечение соответчика (часть 5 статьи 45, часть 2 статьи 74 АПК РФ).

Замена ненадлежащего ответчика надлежащим отвечает сложившейся судебной практике по данной категории дел. При этом в случае согласия истца на замену такая замена производится, а в случае несогласия дело рассматривается в отношении первоначального правообладателя и в иске отказывается по мотиву предъявления иска к ненадлежащему ответчику. Один из недостатков данного подхода состоит в том, что замена ответчика влечёт рассмотрение дела с самого начала, что приводит к затягиванию рассмотрения дела. Второй недостаток состоит в том, что замена ответчика практически эквивалентна предъявлению иска к новому ответчику, что может повлечь за собой новое исчисление сроков неиспользования товара и так далее. Между тем более логичным было бы, чтобы по спорным отношениям предмет доказывания (заинтересованность истца, неиспользование товарного знака в период до предъявления иска) оставаться тем же в ходе процесса.

Использование механизма процессуального правопреемства обосновывается тем, что, хотя при смене правообладателя не происходит, как

правило, ни сингулярного, ни универсального правопреемства, лицо, которому принадлежит исключительное право, меняется и к нему переходят (за незначительными исключениями) все права и обязанности, следующие из этого права. Несомненное достоинство данного механизма заключается в том, что в случае процессуального правопреемства рассмотрение дела не начинается с самого начала, а продолжается. Кроме того, данный механизм может быть применён на любой стадии процесса, в то время как статья 47 АПК РФ применяется только при рассмотрении в суде первой инстанции. Препятствием же использования процессуального правопреемства являются формулировки статьи 48 АПК РФ, согласно которым данный механизм применяется при выбытии стороны в спорном правоотношении (реорганизация организации, уступка долга и прочее), в то время как в данном случае выбытия как такового не происходит. И, как указала в начале обсуждения **Л.А. Новоселова**, статья 48 АПК РФ, вообще не предусматривает такого основания для правопреемства, как переход прав на объект интеллектуальных прав к другому лицу.

Привлечение соответчиком нового правообладателя при сохранении статуса ответчика за старым правообладателем имеет то достоинство, что в деле максимально полно привлекаются все заинтересованные лица. С другой стороны, в отношении старого правообладателя, поскольку он правообладателем уже не является, не может быть вынесен судебный акт. Таким образом, хотя прежний правообладатель и может участвовать в процессе на правах ответчика, реально в иске к нему в любом случае будет отказано. Соответственно возникает вопрос о корректности оставления в качестве стороны в деле лица, в отношении которого суд не может вынести решение.

Выступавшие в большинстве поддержали использование механизма процессуального правопреемства при смене правообладателя в ходе процесса.

Так, **Д.А. Гаврилов**, поддерживая использование механизма процессуального правопреемства, указал, что для нормы статьи 1486 ГК РФ, предусматривающей прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в течение определённого срока, безразлично, имело ли место закрепление товарного знака за одним и тем же лицом или его право переходило от одного лица к другому. Иное, указывает Д.А. Гаврилов, привело бы к злоупотреблениям, когда лица, желающие избежать аннулирования товарного знака, просто всё время переоформляли бы его на подставных лиц, в том числе расположенных в иностранных юрисдикциях, а суд был при этом всякий раз начинал процесс с самого начала.

**С.П. Рогожин**, в целом поддержав использование механизма процессуального правопреемства, отметил, что оно, к сожалению, не может быть обосновано явной нормой права, а использование аналогии в процессуальном законодательстве сильно ограничено. Есть надежда, что с внесением изменений законодательство в части процессуальной аналогии эта проблема будет разрешаться легче и даст возможность обосновать применение статьи 48 АПК РФ. **В.А. Корнеев** отметил, что в

действительности вообще ни один из предложенных подходов не предусмотрен специально в АПК РФ, так что в любом случае мы вынуждены использовать процессуальную аналогию. В практике судов процессуальная аналогия используется, несмотря на неурегулированность этого вопроса писанным правом. Если это так, отметила **Л.А. Новоселова**, то следует просто решать вопрос о том, какая из норм более точно соотносится со спорными отношениями.

Продолжая выступление, В.А. Корнеев отметил, что процессуальное правопреемство оказывается незаменимым в случае, когда замена правообладателя происходит незадолго до вынесения судом решения и суд об этой замене не знает. Процессуальное правопреемство может использоваться и после вынесения решения и разрешать указанные выше ситуации. В противном случае, если процессуальное правопреемство не применять, то окажется, что решение вынесено в отношении ненадлежащего ответчика.

Были высказаны и иные подходы.

**С.А. Герасименко**, отметила, что из общих соображений целесообразно, чтобы в процессе участвовали оба правообладателя - старый и новый. Новый правообладатель заинтересован в том, чтобы была оставлена товарная охрана его товарному знаку. Старый правообладатель таким интересом напрямую не обладает, однако его участие в деле нужно, поскольку доказательства того, что как использовался или не использовался товарный знак, находятся в основном у него, и он может успешнее, чем новый правообладатель, возражать на доводы истца (на этот последний момент также обратила внимание **Е.А. Павлова**). Подход, когда суд заменяет одного ответчика другим, а в случае несогласия истца отказывает в иске, явно неоптимальный; оптимален, видимо, подход, основанный на процессуальном правопреемстве. Однако многое определяется обстоятельствами конкретного дела.

Особую позицию занял **А.А. Робинов**. Он пояснил, что, по его мнению, наиболее правильным было бы прекращение правовой охраны товарного знака не с момента принятия судом решения, а с момента подачи иска. При этом суд должен будет указывать в судебном акте дату, с которой прекращать правовую охрану, и, что наиболее важно, иск будет рассматриваться к первоначальному правообладателю, даже если имела место передача знака. Поскольку иск рассматривается только к одному лицу, на корню пресекаются процессуальные уловки, направленные на затягивание дела. Этот подход обосновывается тем, что, по мнению А.А. Робинова, в законе нигде прямо не сказано, с какого в точности момента в таких ситуациях прекращается охрана товарного знака, а значит, и препятствий лишать его правовой охраны с даты подачи заявления в суд нет.

В ответ на выступление А.А. Робинова **Л.А. Новоселова** заметила, что предложенный подход неприменим хотя бы потому, что в законе используется формулировка о прекращении правовой охраны товарного знака с даты внесения записи в реестр и института «внесения записи задним числом» нет. Более того, судебный акт в любом случае должен быть вынесен в отношении

того лица, которое в реестре указано правообладателем, чтобы Роспатент мог исполнить решение суда. Чтобы изменить сложившуюся практику в этой области, следует всё-таки вносить изменения в закон.

При этом ряд выступавших (Е.Н. Васильевна, Л.А. Новосёлова) отметили, что независимо от того, какой подход используется, прежний правообладатель может быть привлечён к участию в деле по ходатайству нового правообладателя в качестве третьего лица. Это может быть обосновано аналогией с «правилом об эвикции, когда лицо, которому угрожает судебная процедура по прекращению его прав, обязано пригласить к участию в деле прежнего правообладателя». Однако такое привлечение не является обязательным.

**В заключительной части** заседания Л.А. Новоселова поблагодарила всех членов НКС и других участников дискуссии за представленные письменные мнения и за высказанные позиции.

**ПРОТОКОЛ № 10****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****22 апреля 2015 года**

На заседании НКС 22 апреля 2015 года обсуждались вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет.

Заседание проходило в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной практики по промышленной собственности», организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации совместно с Судом по интеллектуальным правам под эгидой ВОИС (VIII Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век»).

В заседании НКС приняли участие:

1. Штефан Гёрэ – судья Высшего земельного суда земли Франкфурта-на-Майне;
2. Ина Шнурр – судья Федерального патентного суда Федеративной Республики Германии;
3. Силви Неро – судья Парижского Апелляционного суда;
4. Хии Йонг Джионг – судья суда округа Даижён Южной Кореи;
5. Юн Джун Мин – старший юридический советник отдела обеспечения уважения интеллектуальной собственности ВОИС;

российские судьи, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители юридического и делового сообщества.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

6. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;
7. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
8. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;
9. Близнац Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

10. Васильева Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент по специальности;

11. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук; преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

12. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса;

13. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ;

14. Кастальский Виталий Николаевич – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, управляющий партнер АК PATENT LAW GROUP, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

15. Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

16. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права;

17. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп»;

18. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);

19. Руйе Николя (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

20. Томас Вестваль – профессор, Германия, адвокат Коллегии Адвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI.

Также выступали:

21. Ананьев Денис Владимирович – КА «МЗС и партнёры»;

22. Баханец Роман Игоревич – адвокат в Cliff Legal Service;

23. Гербутов Виктор Станиславович – компания «НЁРР»;

24. Грунюшкина София Александровна – Инфоэкспертиза;



25. Крупко Светлана Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Институт государства и права РАН;

26. Мишутина Алла Альбертовна – юридическая фирма «Ай Пи Про»;

27. Осокин Александр Александрович – адвокат;

28. Зуйков Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Зуйков и партнёры», патентный поверенный;

29. Залесов Алексей Владимирович – начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

Письменный отзыв предоставила:

30. Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своём вступительном слове Л.А. Новоселова пояснила, что на заседании НКС будут обсуждаться вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет.

Информационным посредником в соответствии с легальным определением (пункт 1 статьи 1253.1 ГК РФ являются следующие лица: 1) «лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети „Интернет“»; 2) «лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети»; 3) «лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети».

Применительно к ответственности за нарушение интеллектуальных прав своеобразие положение информационного посредника определяется тем, что, во-первых, информационный посредник несёт ответственность лишь при наличии вины (в то время как все остальные участники предпринимательской деятельности отвечают независимо от вины) и, во-вторых, при несоблюдении условий освобождения от ответственности, предусмотренных пунктах 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ.

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался выработки практических критериев и признаков, позволяющих применять нормы об информационных посредниках, при размещении товарных знаков в интернет-ресурсах, используемых для реализации товаров через Интернет.** Дело в том, что критерии, предложенные в статье 1253.1 ГК РФ, нельзя назвать четкими и определенными, что затрудняет ее применение на практике.

В частности, говоря об интернет-ресурсах, используемых для реализации товаров, можно, исходя из функциональной классификации

интернет-ресурсов, указать на следующее. Разумеется, не стоит применять нормы об информационных посредниках, если интернет-ресурс продает принадлежащие ему товары от собственного имени за свой счет – речь идет об обычном интернет-магазине, который в полной мере отвечает за нарушения интеллектуальных прав. Однако возможны и другие ситуации: реализация товаров других лиц, но от имени владельца интернет-ресурса (по типу комиссионной продажи); публикация объявлений о продаже товаров другими лицами за плату (в виде платы за публикацию или процента от цены состоявшейся продажи) или вовсе бесплатно; оказание услуг по поиску в сети Интернет предложений о продаже товаров без получения доходов, непосредственно связанных с такой продажей.

Нарушения интеллектуальных прав могут при этом быть весьма разнообразными: непосредственная реализация контрафактных товаров, использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя (хотя бы сами продаваемые товары и не были контрафактными) и другое.

Судебной практике известны и некоторые практические критерии квалификации интернет-ресурсов подобного рода. Эти критерии в основном негативные, то есть определяющие случаи, когда при размещении информации на интернет-ресурсе определён не информационном посреднике. Так, по критерию извлечения прибыли не могут применяться нормы об информационных посредниках, если интернет-ресурсы позволяют получать вознаграждение непосредственно от продажи экземпляров (товаров). Данный подход был выработан ещё до принятия статьи 1253.1 ГК РФ (см. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 01.11.2011 № 6672/2011), однако представляется достаточно логичным. По критерию ответственности за размещение информации не являются информационными посредниками лица, в результате действий которых на интернет-ресурсе была размещена информация о конкретном товаре. Близок к этому критерию и критерий наличия модерации: имелась возможность предварительной проверки размещаемой информации либо должна была проводиться проверка (с учётом экономической целесообразности и технической возможности таковой), то соответствующий субъект не может быть отнесён к информационному посреднику.

Вынесенные на обсуждение вопросы вызвали обстоятельную дискуссию.

Выступившая первой **М.А. Рожкова** отметила условность использования таких выражений, как «ответственность интернет-ресурса», «продажа интернет-ресурсом товаров» и им подобных. Дело в том, что «интернет-ресурс», «сайт», «поисковая система», «домашняя страница» – это всё технические понятия. В крайнем случае их можно отнести к квазиобъектам права. Между тем «несут ответственность» и «продают товары», разумеется, не объекты права, а субъекты права – юридические и физические лица. В ответ **Л.А. Новоселова** пояснила, что в данном случае, конечно же, имеются в виду владельцы соответствующих интернет-ресурсов и речь идёт об их

ответственности. При этом Л.А. Новоселова предложила ограничиться общим представлением о владельце интернет-ресурса как о лице, осуществляющем контроль над его содержанием, и избегать при обсуждении поставленного вопроса дискуссий о различиях между, например, владельцем сайта и администратором доменного имени: последнее есть «самостоятельный вопрос, который нуждается в отдельном обсуждении».

**С.И. Крупко** отметила, что в предложенной классификации всё-таки следует отделить интернет-ресурсы, где продаются товары иных лиц от своего собственного имени, от интернет-ресурсов, где продажа товаров осуществляется от чужого имени или не осуществляется вообще. Первый случай не сильно отличается от случая, когда осуществляется продажа от собственного имени своих же товаров; в этих случаях речь идёт о *собственной* коммерческой деятельности по продаже товаров, что не оставляет места самому понятию информационного посредничества. Второй же случай допускает возможность квалификации соответствующей деятельности как деятельности информационного посредника.

Мнение С.И. Крупко о том, что деятельность интернет-ресурсов, предоставляющих возможность размещения объявлений третьих лиц о продаже товаров от имени последних, может быть отнесена к информационному посредничеству; разделяет и **Д.А. Гаврилов**, который в своём выступлении также указал, что незаконное использование товарного знака должно устанавливаться в таких случаях в первую очередь непосредственно по отношению к лицу, осуществляющему оборот соответствующих товаров.

Далее в своём выступлении **С.И. Крупко** указала, что информационное посредничество может иметь место, когда центр тяжести в деятельности информационного посредника лежит в технической сфере, если посредник не вмешивается в правоотношения, связанные с продажей товаров; или, точнее говоря, если воля информационного посредника непосредственно не влияет на заключение и исполнение сделок по продаже товаров. Выступающая отметила, что, хотя зарубежная практика в данном вопросе не отличается единообразием, представление, согласно которому информационные посредники должны оказывать технические услуги и не вмешиваться в сам процесс продажи, является в мире доминирующим.

Данная позиция была поддержана рядом выступающих. Так, **В.А. Корнеев** отметил, что во всех приведённых выше примерах товар может покупаться «через» тот или иной интернет-ресурс, и этот интернет-ресурс может восприниматься потребителями как интернет-магазин. Но это не значит, что во всех случаях договор купли-продажи будет заключаться с владельцем интернет-ресурса. Соответственно, основной критерий – выявление лица, с которым потребитель фактически вступает в договорные отношения по поводу договора купли-продажи.

Контрдовод к данной позиции, приведённый в реплике из зала, заключается в следующем. Обычный, «невиртуальный» магазин может быть привлечён к ответственности за продажу контрафактных товаров просто по

факту наличия этих товаров на витрине, при этом никого не будет интересовать, продаёт ли этот магазин товары от своего имени или это третьи лица выставляют товар для продажи на витрине магазина. Но если это так для обычного магазина, то почему всё должно быть иначе для интернет-магазинов, зачем мы должны в каких-то случаях называть последние информационными посредниками и освобождать их от ответственности? Данный подход, при всей своей прямолинейности, не был поддержан выступавшими; в частности, **в ответной реплике** было указано, что «такие интернет-площадки предоставляют сервис по поиску и подбору товаров» и качественно отличны от обычных магазинов.

Отвечая на вопрос **Л.А. Новоселовой** о применимости иных предложенных к обсуждению практических критериев (извлечение прибыли, ответственность, наличие модерации), **С.И. Крупко** отметила, что данные критерии, по её мнению, вторичны по отношению к изложенному ею критерию оказания информационным посредником технических услуг.

**С.А. Грунюшкина** отметила, что нарушение прав на товарный знак может иметь место не только на разного рода ресурсах, где предлагаются к продаже товары; такое нарушение может иметь место в интернет-ресурсах любого рода, в том числе в социальных сетях, в форумах. Такие ресурсы могут зарабатывать на публикации рекламных объявлений, напрямую не связанных с размещённым спорным контентом. Во всех этих случаях критерий извлечения прибыли становится беспредметным.

Кроме того, **С.А. Грунюшкина** выразила мнение о необходимости принятия специального закона, который детально регулировал бы статус различных субъектов отношений в сети Интернет: хостинг-провайдеров, контент-провайдеров и других. Впрочем, в отсутствие такого закона аналогичную роль могут сыграть внутренние акты сообщества интернет-бизнеса, которые потенциально позволяют решать большинство споров во внесудебном порядке, что и имеет место, например, в Европе.

**В.С. Гербутов** в своём выступлении уточнил предложенный к обсуждению критерий ответственности за размещение информации. Согласно этому критерию, как указывалось выше, освобождается от ответственности лицо, которое не обязано контролировать размещение на интернет-ресурсе информации. Однако в каком смысле понимать отсутствие обязанности? Недопустимой, отметил выступавший, является практика, когда лицо, которое фактически имеет все возможности для контроля содержимого интернет-ресурса, в спорных ситуациях приносит в суд договоры с «конечными пользователями» такового, в которых прописывается возложение всей ответственности на этих конечных пользователей; и тем самым обосновывает, что оно-то никаких обязанностей по контролю за содержимым сайта не несёт (пример: администратор домена передал домен «в аренду» и в договоре с «арендатором» указал, что всю ответственность за соблюдение законодательства в области интеллектуальных прав несёт «арендатор»). Напротив, обязанность по контролю за содержанием или отсутствие такой обязанности должны определяться объективно, то есть, в первую очередь,

исходя из технической возможности осуществлять контроль. Исходя из этого, ответственностью информационных посредников можно считать не то, что они непосредственно, своей волей, размещают те или иные противоправные материалы; а то, что они сознательно интеллектуальных прав третьих лиц.

**С.А. Копылов**, обсуждая вынесенные на обсуждение практические критерии отнесения деятельности интернет-ресурсов к деятельности информационных посредников, выразил уверенность в том, что критерий извлечения прибыли «лёгок для ухода от ответственности» и малоприменим практически. Что касается двух других критериев (ответственность и наличие модерации), эти критерии должны использоваться совместно, поскольку наличие ответственности за содержание интернет-ресурса практически и проявляется в модерации, то есть в возможности допускать к размещению или удалять те или иные материалы.

**Л.А. Новоселова** также отметила «дефектность» критерия получения прибыли: интернет-ресурс может получать вознаграждение за разные действия, и если вознаграждение получается за оказание технических услуг (даже когда его размер определяется как процент от стоимости товара), то критерий становится беспредметным. «Мы вряд ли сможем разделить здесь ситуацию, когда получается доход от реализации товаров и когда он получается от других источников, и, наверное, этот критерий не годится», – указала она.

**Е.А. Павлова** в своём выступлении обратилась к иной стороне проблемы. Когда статья 1253.1 ГК РФ всегда обсуждалось, предполагалось, что в ней будут только два вида информационных посредников: оператор связи и хостинг-провайдер. Деятельность и тех и других лицензируется, определена в административных предписаниях. Однако когда статья 1253.1 была принята, в ней, во-первых, в пункте 1 появился информационный посредник, который предоставляет информацию, по которой можно найти некие ресурсы в сети (по сути это поисковые системы); а, во-вторых, появился пункт 5 о том, что «правила настоящей статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих доступ к материалу и информации, необходимого для его получения». В итоге термин «информационный посредник» стал крайне неточным. Между тем деятельность сайтов типа Ebay собственно и деятельности информационных посредников (операторами связи или хостинг-провайдерами) не является, а просто приравниваются нашим законодательством к таковым.

*Ряд выступавших обсудили смежные проблемы.*

Так, судья Парижского Апелляционного суда Силви Неро обратила внимание, что дискуссия строится на неявном тезисе о существовании единственного лица, ответственного за нарушение интеллектуальных прав; и освобождении от ответственности всех остальных. Между тем правообладателю не так важно, кто конкретно считается правонарушителем; ему важно прекратить нарушение своих прав и получить компенсацию. Не будет ли правильным, и нет ли возможности в рамках российского законодательства накладывать, по крайней мере в некоторых ситуациях,

солидарную ответственность и на непосредственного правонарушителя, и на информационного посредника, чтобы они между собой разбирались уже потом? Например, если будет доказано, что провайдер хостинга имел «активное отношение» к правонарушению, совершённому посредством размещённого у него сайта, то можно было бы привлекать к ответственности и провайдера хостинга, и владельца сайта. **Л.А. Новоселова** в ответ на данную реплику пояснила, что данная система выглядит заманчиво, но на практике (при судебном рассмотрении соответствующих споров) легко разбивается о возражения информационных посредников о том, что они никакой ответственности не несут; это, кстати, было проиллюстрировано делом РЖД к Apple.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался определения круга «необходимых и достаточных мер», которые должны предпринимать информационные посредники по обращениям правообладателей, чтобы избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьими лицами.** Вопрос связан с тем, что подпункт 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ содержит указание на то, что перечень таких мер «может быть установлен законом», но на настоящий момент такие законы отсутствуют.

Выступивший первым **А.А. Осокин** ярко описал всю противоречивость нынешней ситуации. В частности, закон не предусматривает даже конкретной формы «письменного обращения» правообладателя к информационному посреднику. (Как было указано в **реплике из зала**, имеется положительный опыт саморегулирования отрасли в данном вопросе – например, Координационный центр домена RU разработал специальную форму, которую должен заполнять правообладатель – однако это частное решение, которое не может заменить отсутствие детального законодательного регулирования вопроса о форме письменного обращения.) Но главное – закон и не указывает, какие конкретно действия должен предпринять информационный посредник, чтобы понять, имеет ли место нарушение пользователем интернет-ресурса интеллектуальных прав или нет. Например, требуется ли от посредника в случае подозрения о нарушении права на товарный знак проверить данный знак по базе данных Роспатента; установить, включены ли соответствующие спорные товары в список позиций, по которым предоставляется правовая охрана; имеется ли однородность; а если товарные знаки не полностью идентичны, не являются ли они однородными до степени смешения, и так далее. Учитывая, что соответствующие вопросы являются непростыми даже для судов, информационный посредник, который будет рьяно защищать права третьих лиц на товарный знак, попросту «распугает всех своих клиентов», а в противном случае рискует быть привлечённым к ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

В ответ на данное выступление **В.С. Гербутов** отметил, что утверждать, что информационные посредники в настоящее время несут серьёзные риски в связи с обработкой обращений правообладателей, было бы преувеличением. Судебная практика по данной категории дел только начинает складываться и

пока скорее не в пользу правообладателей: даже в совершенно очевидных случаях суды могут встать на сторону информационного посредника. Например, на сайте открыто предлагаются к продаже копии часов известной марки, правообладатель несколько лет извещает провайдера хостинга об этом факте с приложением всех документов, провайдер эти обращения игнорирует, – но суды становятся на сторону провайдера хостинга. При таких обстоятельствах обсуждение того, что какие меры информационных посредников «необходимы и достаточны», беспредметно. В целом же, по мнению В.С. Гербутова, является правильным, когда сами информационные посредники заранее, ещё при заключении договоров со своими клиентами, устанавливают определённый порядок урегулирования ситуаций, возникающих при обращении правообладателя. Именно так решают данную проблему провайдеры хостинга.

Мнение, высказанное В.С. Гербутовым, было поддержано в **реплике из зала**, в которой было ещё раз отмечено, что на данный момент практика по привлечению информационных посредников к ответственности за незаконное использование товарных знаков по существу ещё не наработана. Единственное известное дело такого рода – это дело РЖД к Apple, однако, как известно, нижестоящие инстанции в итоге отказали правообладателю в иске.

**А.А. Мишутина** поддержала высказанный ранее тезис о том, что информационный посредник не может подменять судебные органы. Действительно, правообладатель, увидев, что его права нарушаются, не только может, но и должен – поскольку он должен активно защищать свой товарный знак – обратиться к информационному посреднику и указать на факт нарушения. Это тем более правильно, что информационный посредник в большинстве случаев может быть легко идентифицирован, в отличие от лица, которое непосредственно нарушило права правообладателя (публикатора объявления и так далее). Однако, как указывает выступающая, «когда информационный посредник получает информацию о том, что имеет место факт нарушения исключительных прав, он не может установить единолично, действительно это так или же нарушение отсутствует». Поэтому информационный посредник должен уведомить разместившее информацию лицо о факте обращения и предложить удалить информацию; если на это последует отказ, то информационный посредник должен уведомить об этом правообладателя и предоставить ему сведения о соответствующем лице, чтобы спор можно было решить в суде. «Сам информационный посредник не может подменить функцию суда и разрешить частноправовой спор, он не может посредничать, он не может выполнять функцию медиатора», – подчеркнула выступавшая.

Сложный вопрос: должен ли информационный посредник блокировать информацию (или, применительно к ресурсам типа Ebay, возможность совершения сделок) при наличии соответствующего заявления правообладателя. По мнению **А.А. Мишутиной**, это в принципе возможно, но с серьёзными оговорками: «Если у информационного посредника есть возможность заблокировать сделку [по продаже товара], тогда он, наверное,

должен это сделать. Но если получено возражение от лица, разместившего объявление о продаже товаров... и правообладатель, узнав о возражении, не принимает никаких активных действий, тогда информационный посредник может возобновить размещение данной информации, поскольку правообладатель должен быть активен в защите своих прав».

Иную позицию по вопросу о блокировках высказал **С.А. Копылов**: по его мнению, получив (обоснованную) претензию от правообладателя, информационные посредники должны блокировать соответствующий контент, так как лишь такая мера прекращает совершение правонарушения. Если же они этого не делают, то они сами должны нести ответственность. Сходную позицию изложила в письменном отзыве **А.П. Рабец**: по её мнению, достаточными мерами являются удаление или блокировка материалов, нарушающих интеллектуальные права, а «критерием, свидетельствующим о достаточности мер, предпринимаемых информационным посредником, будет являться то обстоятельство, что указанные меры полностью пресекают действия, нарушающие интеллектуальные права или создающие угрозу их нарушения в результате размещения материалов в сети Интернет».

Выступавший ранее **А.П. Гринкевич** также указал на порочность практики, в рамках которой возможна блокировка материалов, якобы нарушающих права на объекты интеллектуальных прав, по внесудебным заявлениям правообладателей в адрес информационных посредников. Нормальный порядок защиты прав на товарный знак заключается в том, что наличие или отсутствие нарушений оценивает суд. В случае же обращения к информационному посреднику обязанность определить, есть ли нарушение прав или нет, вменяется не суду, а коммерческой организации. Следовательно, сделал вывод выступающий, принятие информационным посредником по заявлению правообладателей мер в виде блокировки информации должно носить исключительный характер, «когда по-другому невозможно защитить права на товарный знак».

Закрывая обсуждение второго вопроса, **Л.А. Новоселова** поддержала высказанные тезисы о необходимости развития саморегулирования отрасли в вопросе о мерах реагирования на обращения правообладателей («Если, к сожалению, о правильной реакции не позаботится сама и действующие в информационной среде субъекты, боюсь, что здесь не поможет только судебное вмешательство, потому что по каждому из огромного количества фактов невозможно реагировать»); а также о том, что необходимым действием информационного посредника при обращении правообладателя является «знакомство» правообладателя и предполагаемого нарушителя, передача между ними сообщений и информации друг о друге. Что касается «проблемы блокировок», то приходится констатировать невозможность выработки ясных критериев в данном вопросе на текущий момент. Однако требовать от любого информационного посредника во всех случаях, чтобы он по информации правообладателя заблокировал соответствующий ресурс было бы явно чрезмерной реакцией, в том числе и потому, что принятие такой меры в



большинстве случаев несоразмерно самому нарушению, если речь идет о товарных знаках.

**Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, имеет ли место множественность правонарушений, если товарный знак неправомерно используется не на одной, а на нескольких страницах одного и того же интернет-ресурса, или же в данном случае имеет место одно правонарушение.** К обсуждению был предложен следующий подход: множественность правонарушений в данном случае отсутствует, однако количество страниц интернет-ресурса, на которых незаконно размещён соответствующий товарный знак, может учитываться при определении размера компенсации. При этом уточняется, что множественность правонарушений отсутствует, если один и тот же товарный знак используется в отношении нескольких артикулов (моделей) **одного и того же** товара, но имеется при незаконном использовании товарного знака в отношении различных товаров.

Изложенный подход был поддержан выступавшими. Так, представитель пивоваренной компании «Балтика», Аветисян С.Г., отметил, что предложенный подход представляется ему «наиболее правильным»: «это одно правонарушение, хотя может быть несколько эпизодов, которые выражаются в том, что загружено это в разное время, либо с разных страниц сайта». При этом выступавший указал, что даже размещение нарушающей права на товарный знак информации на разных сайтах (а не просто на разных страницах одного сайта), в принципе, может признаваться одним правонарушением.

**А.А. Осокин**, в свою очередь, указал, что поскольку товарные знаки регистрируются в отношении видов товаров, совершенно правильна позиция, при которой не учитываются различия артикулов, моделей, размеров и так далее. Например, если речь идёт о футболках, то не имеет никакого значения, что на сайте предлагается один или несколько размеров этих футболок.

Совершенно аналогичный подход был изложен в письменном отзыве **А.П. Рабец**, которая указала, что «подход, согласно которому использование на одном сайте в сети Интернет одного товарного знака без разрешения правообладателя в отношении предлагаемой к продаже группы товаров одного вида, для индивидуализации которых зарегистрирован этот знак, или однородных товаров образует единое правонарушение независимо от количества моделей товара, содержащихся на интернет-сайте, или количества страниц этого интернет-сайта, представляется логичным и заслуживает всяческой поддержки».

Как позже отметила **Л.А. Новоселова**, изложенный подход естественным образом распространяется на случаи неправомерного использования объектов авторских и смежных прав: независимо от того, размещён ли соответствующий объект, нарушающий авторские или смежные права, на одной или нескольких страницах интернет-ресурса, имеет место одно правонарушение. Это можно обосновать даже чисто технически (**С.А. Копылов**): «Как правило, картинка подгружается из единого кода на

любую открываемую страницу. То есть по сути это один раз – показ перед одним пользователем, который заходит на любую страницу сайта».

**Четвёртый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ к случаям нарушения исключительного права на товарный знак в сети Интернет.** Дело в том, что указанной нормой предусмотрено взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака «в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак». Однако если товарный знак ни на какие товары не наносится, а лишь незаконно размещается на странице интернет-ресурса, где соответствующий товар предлагается к продаже, возможность применения соответствующего способа расчёта компенсации вызывает вопросы. Предлагается обсудить, возможно ли применение взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров в описанном случае; и если да, то как конкретно следует рассчитывать эту компенсацию.

Выступивший по данному вопросу первым **В.А. Корнеев** пояснил, что в данном вопросе рассматривается именно ситуация, когда товарный знак незаконно используется на интернет-ресурсе, но при этом не наносится на сам товар; и на интернет-ресурсе не публикуются изображения товара с незаконно нанесённым товарным знаком («условно говоря, товарный знак нанесён не на товар, а на соответствующую страницу»).

В ходе обсуждения были высказаны разные точки на данную проблему. Так, в **реплике из зала** была высказана следующая позиция: «Не имеет значения, где наносится товарный знак: на товар или сверху над товаром есть информация с использованием товарного знака; он в любом случае индивидуализирует этот товар, что является нарушением». В ответ на данную реплику **В.А. Корнеев** подчеркнул, что при таком подходе возникает вопрос: исходя из чего считать сумму компенсации; ведь по буквальному указанию закона компенсация взыскивается в размере двукратной стоимости товара, на который нанесён товарный знак, а в данном случае знак на товар всё же не нанесён.

**А.А. Осокин** заметил, что позиция законодателя в данном случае вполне понятна. Если товар уже произведён и промаркирован товарным знаком, права правообладателя нарушены максимально и взыскание в размере двукратной стоимости товара логично. Но как можно определить стоимость товара и его количество, когда товара вообще не существует, когда есть лишь какая-то реклама? В данном случае, по мнению выступавшего, правильным является взыскание компенсации в твёрдой сумме, а иначе «мы будем выдумывать некий несуществующий товар».

**Д.В. Ананьев** присоединился к данной позиции, но дополнительно отметил, что в изложенной ситуации не исключается взыскание компенсации в двукратной стоимости прав на использование товарного знака (а не самих товаров), что полностью соответствует той же статье 1515 ГК РФ. **А.В. Залесов** также поддержал позицию, согласно которой правильным является взыскание компенсации в твёрдой сумме; это

соответствует и буквальному толкованию статьи 1515. Аналогичная позиция была высказана в письменном отзыве А.П Рабец, которая указала, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расширительному толкованию не подлежит, то есть компенсация в двукратном размере стоимости товара возможна лишь в случае реального использования товарного знака на самом товаре, его упаковке и так далее. В данном же случае речь идёт о так называемом номинальном использовании товарного знака (вывески, реклама и прочее), и следует исходить из других предусмотренных пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ вариантов расчёта компенсации.

**Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касается того, есть ли множественность правонарушений при нарушении интеллектуальных прав на один и тот же художественный объект при его использовании в сети Интернет в различной форме или различными способами.** Примеры: на сайте одновременно размещены текст песни, её аудиозапись и рингтон.

Вынося на обсуждение данный вопрос, **Л.А. Новоселова** предложила исходить из того, являются ли в данном случае различные «формы» художественного объекта различными объектами авторских и смежных прав или нет. Например, размещены текст песни и фонограмма её исполнения. Текст песни является объектом авторского права, а фонограмма представляет собой объект смежных прав, у них даже могут быть различные правообладатели – соответственно, имеется множественность правонарушений. Данная позиция была в целом поддержана выступавшими. Так, в **репликах выступавших** было отмечено, что «количество правонарушений будет соответствовать количеству объектов авторских прав», что «если есть три совершенно разных объекта авторских прав, мы при всем желании не можем сказать, что это одно нарушение». **А.П. Рабец** в письменном отзыве также указала на то, что в приведённых примерах мы имеем дело с многократным нарушением авторских и смежных прав.

**В.А. Корнеев** обратил внимание на сложности использования данного подхода. Не всегда так уж очевидно, является ли объект авторских и смежных прав «тем же самым» или нет. Например, первоначально была сочинена песня в виде слов и музыки и материально зафиксирована в виде аудиозаписи. Если эту песню позже зафиксировать в виде нотной записи с текстом, это будет «то же самое» произведение или «другое»? Нельзя забывать, что статья 1270 ГК РФ прямо предусматривает, что произведение может использоваться в любой форме независимо от того, в какой форме оно создано изначально, и в том числе допускает воспроизведение произведения с изменением формы его выражения. **Л.А. Новоселова** в ответ отметила, что подобные ситуации возможны и должны решаться исходя из конкретных обстоятельств дела; однако в любом случае нельзя игнорировать тот факт, что конкретный творческий результат с точки зрения права может охватывать объекты исключительных прав нескольких лиц.

Как указал **Р.И. Баханец**, наряду с предложенным возможен и более практический подход, который основывается на техническом и экономическом аспекте. Множественности правонарушений нет, если

художественный объект размещён в нескольких форматах исходя из технических ограничений разных устройств, и при этом имеется в виду одна область его использования (примером может быть размещение видеозаписи в нескольких видеоформатах). Однако если речь идёт о существенно различных способах пользования художественным объектом, множественность правонарушений имеет место. Пример: «Текст предназначен для прочтения, рингтон можно использовать как звонок в телефоне; всё-таки это разный способ использования, потому что текст явно не используется для звонка». По всей видимости, данный подход не исключает, а лишь дополняет основной подход, изложенный выше.

В заключительной части заседания **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех выступавших за участие в дискуссии и выраженные мнения. Также Л.А. Новоселова выразила благодарность всем организаторам конференции.

**ПРОТОКОЛ № 11****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****3 июня 2015 года**

На заседании рабочей группы НКС 3 июня 2015 года обсуждалась практика применения статьи 10 ГК РФ.

К заседанию для обсуждения были предоставлены два справочных документа:

– обзор практики применения законодательства о недобросовестной конкуренции Судом по интеллектуальным правам, вместе с проектом постановления президиума Суда об утверждении этого обзора (далее – Обзор);

– справка о практике применения статьи 10 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (далее – Справка).

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного совета) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

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

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

4. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

5. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда в отставке;

6. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

На заседании также присутствовали:

7. Варламова Алла Николаевна – доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

8. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

9. Закутская Светлана Анатольевна – судья Десятого арбитражного апелляционного суда;

10. Курциньш Светлана Эдуардовна – председатель судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда;

11. Левченко Наталья Ивановна – кандидат юридических наук, судья Девятого арбитражного апелляционного суда;

12. Мухин Станислав Михайлович – судья Девятого арбитражного апелляционного суда;

13. Никифоров Святослав Леонидович – председатель второго судебного состава Арбитражного суда города Москвы.

Письменный отзыв предоставлен:

14. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своём вступительном слове она пояснила, что предлагается обсудить границы применения норм статьи 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, в том числе соотношение норм статьи 10 ГК РФ, с одной стороны, и норм статьи 10.bis Парижской конвенции, нормами законодательства о защите конкуренции специальными нормами IV части ГК РФ, с другой стороны. Л.А. Новоселова напомнила собравшимся, что ранее НКС уже собирался для обсуждения сходных проблем (заседание от 27 декабря 2013 года). При этом Л.А. Новоселова отметила, что обсуждение не носит окончательного характера, главное – наметить круг тем, которые должны быть проработаны более подробно к следующим заседаниям. В соответствии с данным замечанием и шла дискуссия.

**1. Проблема «популярности» статьи 10 ГК РФ.** Центральная мысль, которую высказало большинство участников обсуждения, касалась того, что нормы о злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ) в настоящее время применяются неоправданно часто.

Как заметил **В.А. Корнеев**, применение института злоупотребления правом по логике гражданского законодательства должно, носить исключительный характер. Исходя из этого наличие подробных разъяснений по условиям применения института злоупотребления правом нежелательно, поскольку такие разъяснения на практике превращают институт из исключительного в обыденный. В.А. Корнеев указал на следующее: Высший Арбитражный Суд в конце концов дал определённые разъяснения, «открылся ящик Пандоры», тяжущиеся стороны стали часто ссылаться на статью 10 ГК РФ.

При этом **В.А. Корнеев** отметил, что в очень многих случаях ссылка на статью 10 ГК РФ – излишняя, поскольку существуют более специальные

нормы, в том числе нормы о недобросовестной конкуренции. «Если есть обычные механизмы, то нужно применять их, а не статью 10 ГК РФ», – сказал он, приведя в качестве примера отказ суда в иске по мотиву отсутствия у истца заинтересованности в его удовлетворении вместо ссылки на злоупотребление истцом правом. «Может, стоит прекратить расползание норм о недобросовестности на всё подряд?» – отметил выступающий.

Не стоит забывать, как указывает **В.А. Корнеев**, и то, что законом предписаны разные последствия нарушения запрета злоупотреблением правом других норм. При злоупотреблении правом суд отказывает в защите этого права. В других случаях могут наступить иные последствия, вплоть до административной ответственности (при недобросовестной конкуренции).

**Н.И. Левченко** указала, что в большинстве случаев статья 10 ГК РФ применяется арбитражными судами всё-таки при наличии соответствующих ссылок в исковом заявлении и других процессуальных документах. Если же истец соответствующий довод не приводит, то и суд статью 10 ГК РФ, как правило, не применяет.

**А.Н. Варламова** отметила, что одна из причин применения статьи 10 ГК РФ состоит в том, что, как это ни парадоксально, стандарт доказывания по статье 10 ГК РФ может быть ниже, чем по тем или иным специальным нормам. Эта статья не имеет конкретного, формального перечня признаков, не требуется доказывать и наличие умысла на причинение вреда истцу. Например, ответчик ранее зарегистрировал товарный знак с общеупотребительным элементом, чтобы потом предъявлять претензии по его «незаконному» использованию очень широкому кругу лиц, оформил на себя то, что по сути не охраноспособно. В данной ситуации доказать, что ответчик хотел причинить вред конкретно истцу, подающему заявление о прекращении регистрации товарного знака, затруднительно (на это указала в реплике **Е.А. Павлова**), а недобросовестность доказать гораздо легче. Поэтому истец, чтобы не затруднять себя аргументацией, ссылается на статью 10 ГК РФ, а суд, по выражению **Л.А. Новоселовой**, в вопросе правовой квалификации «идёт на поводу у истца», даже когда истец не ссылается на специальные нормы просто в силу их незнания. **Е.А. Ариевич** обратил внимание на зарубежный опыт. В вопросах, связанных с защитой от недобросовестной конкуренции суды Германии и Франции используют примерно те же подходы, что и российские суды. Главное отличие состоит в том, что западные суды крайне редко применяют механизмы недобросовестности (злоупотребления правом). Кроме того, для недобросовестности выработаны относительно формализованные критерии, при выполнении которых суд может сделать вывод о её наличии.

В ходе обсуждения возник вопрос: если суд более низкой инстанции указал на применение статьи 10 ГК РФ, а суд более высокой инстанции обнаруживает, что следовало применять специальную норму, каковы последствия? По мнению **Л.И. Левченко**, суд более высокой инстанции может изменить мотивировочную часть решения без изменения резолютивной. **Е.А. Павлова** высказалась более сдержанно: поскольку обычно нельзя

сказать, что статья 10 ГК РФ «не охватывает соответствующие вопросы» и суд просто взял общую норму вместо специальной, постольку в изменении мотивировочной части нет необходимости. В любом случае, все выступившие поддержали мнение, что ссылка на статью 10 ГК РФ при возможности применения более специальной нормы не может сама по себе привести к отмене решения. «Если исковые требования удовлетворены обоснованно, то нельзя отменить решение только по мотиву того, что сослались на статью 10 ГК РФ, а не на другую норму» – выразил данную позицию **Д.А. Гаврилов**.

**2. Содержание статьи 10.bis Парижской конвенции, соотношения со статьёй 10 ГК РФ.** Как известно, формулировка статьи 10 ГК РФ («Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)») является очень широкой и применимой в любых гражданско-правовых отношениях, в том числе и в отношениях с участием граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

С другой стороны, под формулировку статьи 10.bis Парижской конвенции («Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах») при буквальном толковании не подпадает деятельность, не являющаяся предпринимательской.

Однако в судебной практике, как упомянул **В.А. Корнеев**, зачастую имеются ссылки на статьи 10 ГК РФ и 10.bis «через запятую». Насколько это правильно и как разграничить случаи применения данных статей?

Существуют разные точки зрения относительно того, имеет ли в виду статья 10.bis Парижской конвенции только недобросовестную конкуренцию, или же в ней речь идёт о недобросовестном ведении бизнеса вообще. На этот счёт были высказаны разные точки зрения. Так, письменный отзыв Роспатента ближе к первой позиции: при применении статьи 10.bis требуется устанавливать наличие рынка, наличие конкурентных отношений. Однако большинство выступавших поддержали вторую позицию. Например, **В.А. Корнеев** указал на то, что формулировка статьи 10.bis включает в себя разные виды нечестного ведения бизнеса; недобросовестная конкуренция как таковая есть лишь важный частный случай. Аналогичную позицию высказал **Е.А. Ариевич**, указавший, что такое широкое понимание смысла статьи 10.bis содержится в методических рекомендациях ВОИС.

При этом выступавшие были едины в том, что нет оснований применять статью 10.bis Парижской конвенции для пресечения нечестной деятельности как таковой.

Так, **Е.А. Ариевич** указал, что хотя и статья 10 ГК РФ, и статья 10.bis Парижской конвенции говорят о недобросовестности, но пределы применения этих двух норм разные.

**А.Н. Варламова** в своём выступлении отметила, что в науке имеется множество точек зрения на соотношение понятий недобросовестности и



злоупотребления правом (одно и то же, общее и частное и другое). Но в практической деятельности возможность сослаться на наличие недобросовестности делает излишней ссылку на злоупотребление правом, применение статьи 10 ГК РФ становится излишним; иными словами, «если в судебных решениях написано и про недобросовестность, и про злоупотребление, то достаточно сослаться на недобросовестность». При этом А.Н. Варламова указывает, что, в частности, недобросовестная конкуренция есть изначально недозволенный, незаконный акт, в то время как злоупотребление правом всё же подразумевает выбор недопустимой конкретной формы поведения при общей его дозволенности и законности.

**В.О. Калятин** отметил, что понятия недобросовестной конкуренции по статье 10-bis Парижской конвенции и злоупотребление правом по статье 10 ГК РФ являются лишь частично пересекающимися и ни одно не является подмножеством другого. Например, в принципе нельзя говорить о злоупотреблении правом, если субъективное право у лица отсутствует, однако действия лица могут быть при этом недобросовестной конкуренцией.

**Д.А. Гаврилов** в отдельном выступлении подчеркнул, что недобросовестной конкуренцией, как правило, могут признаваться не отдельные действия (например, регистрация товарного знака), а поведение лица в целом. Например, в одном деле компания ушла с рынка и отсутствовала более трёх лет. Тем временем её конкурент не просто (1) подал заявление о регистрации на себя такого же товарного знака, но и (2) начал производство идентичных товаров, (3) маркированных этим товарным знаком, а также (4) подал заявление о прекращении правовой охраны товарного знака на имя предыдущей компании. Федеральная антимонопольная служба установила, что недобросовестной конкуренцией являются не отдельно действия 1-4, а вся их совокупность, и применила статью 10.bis Парижской конвенции («генеральный деликт»).

При этом совершенно необязательно, чтобы состав, образующий недобросовестную конкуренцию, начинался именно с регистрации спорного товарного знака: он может начинаться, например, с передачи товарного знака от одного лица другому.

**В.О. Калятин** был более категоричен: по его мнению, сама по себе регистрация товарного знака никогда не может быть недобросовестной конкуренцией, хотя и может быть одним из признаков таковой.

Близкий пример привёл **В.А. Корнеев**: «Вероятно, само по себе то, что лицо зарегистрировало товарный знак и его не использует, не является злоупотреблением правом. Здесь есть специальные последствия в виде досрочного прекращения правовой охраны через три года». Безусловно, ситуация будет иной, если такая регистрация была произведена в отношении товарного знака, широко распространённого за рубежом, но не зарегистрированного в России, когда таким способом лицо «ставит палки в колёса» иностранному производителю, уточняет выступающий.

**Е.А. Ариевич** привёл пример, близкий к примеру Д.А. Гаврилова: компания зарегистрировала товарный знак на товар, который под этим знаком

был известен с советских времён, и пыталась вытеснить конкурентов с рынка, ссылаясь на наличие регистрации. Он отметил, что в таких делах важнейшим признаком, позволяющим квалифицировать деятельность лица как недобросовестную, является его осведомлённость: лицо знает, что товарный знак уже давно используется, но, действуя с умыслом, завершает регистрацию с целью дальнейшего предъявления претензий менее расторопным участникам гражданского оборота. Напротив, если товарный знак был зарегистрирован при добросовестном заблуждении, что он на текущий момент третьими лицами не используется, нет оснований признавать такую деятельность недобросовестной конкуренцией.

### **3. Специальные нормы законодательства о защите конкуренции и IV части ГК РФ и их соотношение с нормами ГК РФ и Парижской конвенции.**

**Д.А. Гаврилов** начал своё выступление с примера, касающегося киберсквоттинга со стороны физического лица, которое не занимается предпринимательской деятельностью. Такие действия не должны признаваться ни недобросовестной конкуренцией, ни вообще недобросовестным ведением бизнеса – за отсутствием самого бизнеса. Поэтому здесь, как и во многих других сходных случаях, нельзя применить ни нормы статьи 10.bis Парижской конвенции, ни нормы статьи 14 ГК РФ «Запрет на недобросовестную конкуренцию» Закона о защите конкуренции. Однако при этом вполне применимы нормы о злоупотреблении правом. При этом Д.А. Гаврилов констатировал, что практика в данном вопросе пошла по несколько иному пути (см. доменный спор по делу *Mumt*), что нельзя считать верным. Однако если есть конкурентные отношения, то, безусловно, статья 10.bis Парижской конвенции и статья 14 Закона о защите конкуренции могут быть применены.

**Е.А. Павлова** предложила выработать иерархическую систему норм и указать, в каком случае какая конкретно норма — из I части ГК РФ, из Парижской конвенции, из Закона о защите конкуренции, из IV части ГК РФ должна применяться. «Нужно чётко определиться с очерёдностью мер», говорит она. При этом Е.А. Павлова отметила, что по общему правилу при решении споров в области охраны товарных знаков следует исходить из добросовестности правообладателя и соответственно применять нормы IV части ГК РФ, специально предназначенные для споров данного вида (примером является норма о прекращении регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием). Ссылки на другие нормы должны носить исключительный характер.

Отдельной темой обсуждения стала регистрация товарных знаков с обыденными (общеупотребительными) элементами. Например, регистрируется товарный знак для сайдинга «Изосайдинг», затем правообладатель начинает «собирать дань» со всех производителей сайдинга (пример привёл **В.А. Корнеев**). Как указала **Н.И. Левченко**, подобная деятельность весьма распространена. Безусловно, такие знаки вообще не должны регистрироваться, а соответствующая деятельность – пресекаться,

однако вызывает затруднения правовая квалификация оснований для отказа правообладателю в иске к производителю, якобы «незаконно» использующем этот товарный знак, если сам этот правообладатель сайдинг не производит, то есть конкурентных отношений как таковых нет. Дискуссия по этому вопросу, в духе предыдущего обсуждения, в основном сводится к тому, имеет ли здесь место нарушение статьи 10.bis Парижской конвенции (поскольку имеется нечестное ведение бизнеса) или же этого нет и можно применять лишь статью 10 ГК РФ.

Закрывая заседания рабочей группы, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всехвыступивших за плодотворную дискуссию и выразила уверенность, что все изложенные позиции будут сведены в единый документ, который будет разослан для окончательного обсуждения членам НКС. Предложение о создании единого документа по итогам нынешнего обсуждения с использованием материалов Обзора и Справки было поддержано НКС.

**ПРОТОКОЛ № 12****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****29 июня 2015 года**

На заседании НКС 29 июня 2015 года обсуждались вопросы применения положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в частности толкование выражения «использование товарного знака иным лицом под контролем правообладателя».

Члены НКС, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (председатель Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;
2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;
4. Вестваль Томас (Германия) – профессор, адвокат;
5. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции 2 класса;
6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;
7. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной собственности «Пепеляев групп»;
8. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации;
9. Руйе Николя (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

На заседании также присутствовали:

10. Голофаев Виталий Викторович – судья Суда по интеллектуальным правам;
11. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по интеллектуальным правам;

12. Михайлов Семён Викторович – советник председателя Суда по интеллектуальным правам;

13. Погадаев Никита Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

14. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

15. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

16. Уколов Сергей Михайлович – судья, председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам;

17. Химичев Виктор Афанасьевич – судья, председатель 2-го состава Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своём вступительном слове она пояснила, что выносимый на обсуждение вопрос об определении того, когда имеет место использование товарного знака «под контролем правообладателя», достаточно часто встречается в судебной практике и нуждается в детальном рассмотрении.

Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака. При этом согласно пункту 2 этой статьи использованием товарного знака признаётся, во-первых, его использование самим правообладателем, и, во-вторых, использование иным лицом на основании лицензионного договора либо иным лицом, «осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя».

В правоприменительной практике возник ряд вопросов, касающихся толкования приведённых выше положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

#### **1. Сфера применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.**

Участники дискуссии были единодушны в том, что правила пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют узкое применение, а именно – выделяют ряд случаев использования товарного знака, при которых охрана товарного знака не может быть прекращена по мотиву его неиспользования, «оставления» правообладателем.

**В.О. Калятин** указал, что обсуждаемые правила пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеют в виду лишь то, можно или нет аннулировать регистрацию товарного знака при наличии тех или иных обстоятельств. Применять ли эти правила для каких-то других ситуаций, расширяя область их применения, нет оснований. Данную реплику поддержали **Л.А. Новоселова** и **Е.А. Павлова**.

**В.А. Корнеев** отметил, что сама формулировка «под контролем» появляется в IV части ГК РФ единственный раз в статье 1486 и только для вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака. Вопрос о том, законно ли соответствующее использование товарного знака, «нужно оставить в стороне», говорит **В.А. Корнеев**.

Резюмируя, можно сделать вывод, что перечисление некоторых вариантов использования товарного знака в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ *не может* определять, является ли использование товарного знака иным лицом законным или не законным. Возможны ситуации, когда использование товарного знака будет признаваться использованием для целей сохранения правовой охраны товарного знака в связи с его использованием, несмотря на то, что такое использование не будет соответствовать правовым нормам. Например (Е.А. Павлова), товарный знак может использоваться третьим лицом по договору с правообладателем на производство пробной партии товара, который, в нарушение правила статьи 1490 ГК РФ об обязательной регистрации договоров об использовании товарных знаков (лицензионных договоров), не был зарегистрирован в Роспатенте. Такое использование нельзя назвать во всех смыслах «законным», однако оно подпадает под гипотезу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

## **2. Соотношение между использованием товарного знака иным лицом на основании лицензионного договора и «под контролем правообладателя».**

Как видно, в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ перечисляются два случая использования товарного знака иным лицом: (а) по лицензионному договору и (б) «под контролем правообладателя». Возникает вопрос о точном содержании этих двух понятий и соотношении между ними.

Согласно позиции, изложенной в Справке, следует исходить из того, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения ТРИПС (вступило в силу для России 22.08.2012) устанавливает, что «использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака». Эта формулировка в Соглашении ТРИПС, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило – в рамках лицензионного договора.

Следовательно, смысл пункта 2 статьи 1486 ГК РФ заключается в том, что по общему правилу для целей сохранения правовой охраны товарного знака по мотиву его использования требуется наличие лицензионного договора. Однако в исключительных случаях и при отсутствии лицензионного договора может быть признан факт использования товарного знака под контролем правообладателя; тогда требуются фактическое соглашение между правообладателем и другим лицом и согласованные действия, направленные на поддержание качества товара.

При этом в справке подчеркнута, что данная позиция противоречит западноевропейской практике, в которой главным является наличие простого согласия правообладателя на использование товарного знака третьим лицом, а не контроль качества товара.

Изложенная позиция была подвергнута детальному обсуждению. Большинство выступавших не согласилось с тем, что толкование статьи

1486 ГК РФ необходимо производить в соответствии с американским подходом, и в той или иной степени присоединились к позиции, согласно которой пункт 2 статьи 1486 ГК РФ, используя формулировку «под контролем правообладателя», имеет в виду в первую очередь наличие простого согласия правообладателя.

Так, **Е.А. Павлова** отметила, что в первоначальной редакции Соглашения ТРИПС использовалась формулировка «с согласия правообладателя» и лишь в конце она была заменена на более привычную для американских юристов формулировку «под контролем правообладателя». Речь идёт о том, что договор на использование товарного знака может быть не обязательно лицензионный, что пункт 2 статьи 1486 ГК РФ и выражает, пусть и не лучшим образом.

Вместе с тем, по мнению Е.А. Павловой, «законодатель не предполагал», что нормой статьи 1486 ГК РФ будут охватываться случаи «фактического» использования, то есть использования в отсутствие любого договора.

**Л.А. Новоселова** в ответ на последнее замечание Е.А.Павловой возразила: если считать, что в статье 1486 ГК РФ имеется в виду только договорное использование, будут исключаться ситуации, когда договора как такового нет, а контроль за использованием товарного знака очень жёсткий, например, когда лица связаны корпоративным контролем.

В ответ на данные реплики **С.А. Герасименко** выразила беспокойство по поводу того, что любое толкование нормы пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеет свои недостатки. С одной стороны, эту норму нельзя толковать слишком ограничительно, поскольку законодатель явно хотел показать, что законное использование товарного знака может быть и без лицензионного договора. С другой стороны, при широком толковании можно «выпустить джина из бутылки», когда практически любые действия сторон, любые акты и документы придётся проверять на предмет того, не относятся ли они к «использованию под контролем».

Выступивший следующим **Е.А. Ариевич** отметил, что в современных условиях расширительное толкование нежелательно. Лицензионный договор на использование товарного знака, по крайней мере, регистрируется и это сильно упрощает работу суда. В принципе можно допустить в качестве оснований «использования под контролем» и другие договоры. Но что касается недоговорных оснований использования, то, по мнению **Е.А. Ариевича**, здесь целесообразно ограничиться корпоративным контролем – аффилированностью нескольких юридических лиц.

**Е.А. Павлова** в дополнение к реплике Е.А. Ариевича отметила, что если речь идёт не об использовании на основании лицензионного договора, следует требовать реального использования товарного знака. **Н.Л. Рассомагина** отметила в связи с этим, что проверять использование товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ нужно всегда, и проверяет это суд.

**Н. Руйе** в своём выступлении указал, что в праве стран Европы, в частности Швейцарии, от правообладателя в ситуациях, когда ставится вопрос о прекращении товарного знака по мотиву его неиспользования, требуется

лишь, чтобы использование товарного знака иным лицом происходило с согласия правообладателя. Не требуются ни контроль за качеством товара, ни наличие договора. Выступавший также отметил, что Соглашение ТРИПС, используя формулировку «под контролем правообладателя», устанавливает наиболее жёсткий стандарт к использованию товарных знаков другими лицами для целей сохранения регистрации товарного знака. Любая страна вправе смягчить этот стандарт с тем, чтобы уменьшить число оснований для прекращения правовой охраны товарного знака, что европейские страны и делают, хотя они также являются участниками Соглашения ТРИПС. Кроме того, доказать наличие согласия на использование товарного знака легко, в отличие от наличия контроля за его использованием. Практикой признаётся, что согласие, в принципе, может быть и неявным. **Т. Вестваль** также отметил, что трудностей с доказыванием наличия согласия у правообладателя, как правило, не возникает. **В.А. Корнеев** отметил: «Если правообладатель говорит: это лицо использовало товарный знак по моей воле, и приносит документы, предоставленные третьим лицом, то какие у нас основания ему не верить?»

**Л.А. Новоселова** заметила, что требование контроля за качеством товара в тексте статьи 1486 ГК РФ отсутствует, не говоря уже о том, что даже если какой-нибудь лицензионный договор и предусматривает право правообладателя контролировать качество товара, этим правом пользуются единицы правообладателей.

Тем не менее (на что указывает **В.А. Корнеев**) нельзя упускать из виду, что законодатель всё-таки использует не формулировку «использование товарного знака с согласия правообладателя», а формулировку «использование товарного знака под контролем правообладателя». Что всё же означают слова «под контролем», помимо наличия согласия правообладателя?

**Е.А. Павлова** высказала предположение, что нужно исходить из вида использования. Очевидно, например, что в случае импорта готовых товаров контролю качества товара говорить не приходится, максимум, о чём тут можно говорить – контроль за объёмом ввезённого товара. В случае производства товаров ситуация, конечно, более сложная.

**Л.А. Новоселова**, подытожив высказанные позиции, отметила, что, по всей видимости, нельзя приравнивать положение пункта 2 статьи 19 Соглашения ТРИПС и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку у них объективно разное содержание, несмотря на общность словесной формулировки. Российский законодатель в статье 1486 ГК РФ устанавливает случаи, когда правовая охрана может быть прекращена, и устанавливает их для *большого* числа ситуаций, чем Соглашение ТРИПС. Далее можно рассмотреть отдельные примеры договорного и бездоговорного использования товарного знака, но при этом следует считать, что главное – наличие согласия правообладателя. «Контроль» из статьи 1486 ГК РФ – это «контроль воли»; контролирует ли правообладатель качество товара – это вопрос не для целей статьи 1486 ГК РФ, а для других статей ГК РФ.



### **3. Примеры использования товарного знака «под контролем правообладателя» при отсутствии лицензионного договора, рассмотренные в ходе дискуссии.**

А). Отсутствие государственной регистрации предоставления использования товарного знака другому лицу не является препятствием для квалификации использования товарного знака как использования под контролем правообладателя. Это связано с тем, что лицензионный договор принимается как доказательство наличия воли, поэтому отсутствие его государственной регистрации для целей применения статьи 1486 не является проблемой (**Л.А. Новоселова**). Аналогичные выводы можно сделать в отношении любого договора, связанного с использованием товарного знака, который позднее был признан незаключённым или недействительным, поскольку и в этих ситуациях выявляется согласованная воля сторон на использование товарного знака.

Б). Следует признавать, что договоры подряда или коммерческой концессии фактически закрепляют не только согласие правообладателя на использование товарного знака, но контроль качества товара (поскольку в силу положений статей 721, 783 ГК РФ качество выполняемой работы должно соответствовать условиям соответствующего договора). При этом **В.О. Калятин** обратил внимание на ситуации, когда третье лицо не использует товарный знак от своего имени, хотя и производит маркированную им продукцию (например, завод по договорус правообладателем изготавливает продукцию, маркирует её товарным знаком правообладателя и поставяет эту продукцию правообладателю же): здесь товарный знак используется скорее не «под контролем правообладателя», а самим правообладателем.

В). Наличие корпоративных отношений, например, внутри холдинга, может подтверждать использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя. При этом оформление согласия на использование какими-то явными актами или отсутствие такового не играет определяющей роли (**В.О. Калятин**), главное то, что согласие на использование товарного знака в принципе было.

Г). Применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ может проявляться при обращении правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности с указанием списка уполномоченных импортёров (см., например, дело № СИП-193/2013, товарные знаки «Perrier»).

Д). Администрирование доменного имени не самим правообладателем, а третьим лицом может быть квалифицировано как использование товарного знака под контролем правообладателя по тем же основаниям, что и в прочих случаях.

Закрывая заседание рабочей группы, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех участников дискуссии и выразила уверенность, что все замечания будут учтены при подготовке окончательного варианта Справки.



**ПРОТОКОЛ № 13****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****27 ноября 2015 года**

На заседании НКС состоявшемся 27 ноября 2015 года обсуждался ряд вопросов, возникающих при применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ (случаи, когда регистрация товарного знака не допускается по мотиву отсутствия различительной способности, введения потребителей в заблуждение, противоречия общественным интересам и т. п.).

Заседание проводилось в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Члены НКС, выступившие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна – ведущая заседания, председатель Совета, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

3. Иванова Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, член Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI);

5. Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента;

4. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

5. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права;

6. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции «Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности» ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных;

7. Линник Лев Николаевич – доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht. Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член

Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных (также предоставил письменный отзыв);

8. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной практике в «Пепеляев групп» (также представила письменный отзыв);

9. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права;

10. Руйе Николя (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

11. Штефан Русслис – адвокат Коллегии адвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI.

В заседании также участвовали судьи Суда по интеллектуальным правам и работники аппарата суда.

Письменные отзывы представили члены НКС:

12. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

13. Медведев Валерий Николаевич – член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный поверенный;

14. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного публичного и частного права НИУ Высшей школы экономики, государственный советник юстиции 2 класса.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своём вступительном слове поприветствовала руководителя Роспатента **Г.П. Ивлиева**, выразив мнение, что правовые проблемы, обсуждаемые на заседаниях Совета, являются во многом общими для судебных и административных органов и совместное осмысление этих проблем должно благоприятно сказаться на их решении, а также по возможности гармонизировать практику Роспатента и судов.

**Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался классификации оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, перечисленных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.**

В указанном пункте говорится, что «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также навремя, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров».

Согласно первому подходу, такое основание отказа для регистрации товарного знака, как отсутствие различительной способности, является самостоятельным, независимым от других оснований, перечисленных в нумерованных подпунктах 1–4 данного пункта. Согласно второму подходу, в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено единственное основание для отказа в регистрации товарного знака – отсутствие различительной способности обозначения. В этом случае нумерованные подпункты 1–4 становятся лишь частными случаями или примерами отсутствия различительной способности.

Выбор между этими двумя подходами важен при рассмотрении Роспатентом возражений против регистрации товарного знака со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ. При первом подходе возражения рассматриваются в контексте конкретного основания для отказа в регистрации товарного знака, применение которого обосновывается заявителем. При втором подходе возражения рассматриваются в контексте пункта 1 статьи 1483 ГК в целом. Пример: возражение подано со ссылкой на то, что обозначение является общепринятым термином. Роспатент, рассмотрев возражение, видит, что заявитель не доказал, что обозначение является общепринятым термином, однако из предоставленных им материалов следует, что обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров определённого вида. При первом подходе в удовлетворении заявления следует отказать (при этом заявитель может впоследствии подать новое заявление, заменив основание), при втором подходе заявление следует удовлетворить.

**Л.А. Новоселова** пояснила, что обсуждаемый вопрос имеет в виду в основном ситуации, когда фактически различительная способность отсутствует, заявитель это понимает, но пытается «подогнать» свои рассуждения под конкретные подпункты пункта 1 статьи 1483 (в пункте есть подпункты, заявитель считает, что должен указать конкретное правовое основание, то есть конкретный подпункт), в результате чего и получает отказ. Как было выявлено в ходе дискуссии, вопрос можно разделить на два вопроса: о точном смысле пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и о пределах рассмотрения возражений о регистрации товарного знака в Роспатенте и в суде. Второй из этих вопросов, как указал **В.А. Корнеев**, по существу является вопросом правовой квалификации: если заявитель привёл доказательства, но при этом сослался не на тот подпункт или абзац пункта 1 статьи 1483, то должны ли Роспатент или суд выполнить «переквалификацию» возражений, сославшись на применимые нормы, или

же они должны отказать заявителю?

В отношении точного смысла пункта 1 статьи 1483 мнения участников дискуссии разделились. Бóльшая часть выступавших склонялась к тому, что в этом пункте имеются в виду два разных основания или группы оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, **Г.П. Ивлиев** в своем выступлении отметил: мы не можем не учитывать, что в тексте пункта 1 статьи 1483 ГК РФ заложен союз «или», который сам по себе предполагает «раздельное существование» такого основания, как отсутствие различительной способности, и других, перечисленных в нумерованных подпунктах, оснований. Безусловно, параллели между разными основаниями проведены быть могут, но сама норма предполагает раздельное рассмотрение данных оснований. Этот подход был ясно виден из Правил регистрации товарных знаков № 32, где в пункте 2.3 все эти основания рассматривались как независимые. Сейчас он нуждается в определённом уточнении в связи со вступлением в силу Правил регистрации товарных знаков, где в пункте 34, указано, например, следующее: «В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью... К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся... сведения... характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар», то есть по существу смешиваются основания абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 (отсутствие различительной способности) и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 (элементы, характеризующие товары). Однако правильность нового подхода вызывает сомнения, и в целом отказываться от подхода, предполагающего различие между отсутствием различительной способности и прочими основаниями, нельзя.

**В.В. Орлова**, ссылаясь на текущую практику (пункт 34 Правил регистрации товарных знаков), на предшествующее законодательное регулирование в России (в частности на оригинальную редакцию статьи 6 Закона о товарных знаках) и на европейский опыт (директива 89/104/ЕЕС о товарных знаках) делает аргументированный вывод о наличии в пункте 1 статьи 1483 двух групп оснований: «Первая группа относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Вторая группа относится к обозначениям, состоящим исключительно... из обозначений, которые перечислены в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

По мнению **Е.А. Ариевича**, отсутствие различительной способности и основания, перечисленные в нумерованных подпунктах, есть качественно разные основания. Отсутствие различительной способности у обозначения попросту означает, что данный знак не способен выполнить индивидуализацию товаров, то есть находится в сфере отношений «потребитель–товарный знак». Остальные же основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483, раньше назывались «описательными»; запрет на регистрацию таковых связан с тем, что соответствующие обозначения должны находиться в свободном обращении, поскольку предоставление

исключительного права на таковые кому-либо из участников оборотанарушит права других участников.

Вместе с тем эта позиция не была полностью единодушной.

Так, **Л.Л. Кирий** отметила, что, по её мнению, в широком смысле можно считать, что такое свойство, как «различительная способность», есть общая характеристика для всех оснований, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. Это особенно ясно видно из пункта 11 статьи 1483 ГК РФ, где предусматривается, что если обозначение состоит только из элементов, определённых в нумерованных подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но сочетание этих элементов приобретает различительную способность, то такое обозначение охраноспособно.

**В.В. Старженецкий** в письменном отзыве указал, что «сравнительно-правовой анализ показывает, что отсутствие различительной способности (*distinctive character*) является единственным основанием для отказа регистрации товарного знака по законодательству абсолютного большинства государств, остальные же предполагаемые основания... обычно рассматриваются именно как примеры отсутствия различительной способности». Именно данный подход является предпочтительным; соответственно, пункт 1 статьи 1483 ГК РФ следует толковать в том смысле, что эта статья предусматривает единое основание для отказа, а перечисленные в нумерованных подпунктах этого пункта случаи представляют собой примеры-презумпции, которые потенциально (в силу пункта 11) можно опровергнуть, как то в своё время имело место в отношении конфет *Rafaello*. Обратный подход, как указывает **В.В. Старженецкий**, может быть обоснован ссылкой на формулировки статьи 6-*quinquies* Парижской конвенции, однако является менее предпочтительным.

В некотором смысле синтезирует оба подхода **В.Н. Медведев**. В его письменном отзыве указано, что если говорить об едином основании для отказа в регистрации товарного знака из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, то это основание можно сформулировать как неспособность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товара (услуги), что требуется от любого товарного знака в силу статьи 1477. Однако данная ситуация может возникать как в силу «отсутствия различительной способности (абзац 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; в Парижской конвенции это обозначения, которые «лишены отличительных признаков»), так и в силу того, что отличительные признаки образованы такими элементами, которые должны быть свободны для использования любыми лицами (нумерованные подпункты пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Если же это единое основание для отказа в регистрации из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ называют «отсутствием различительной способности» (как это делают **В.В. Старженецкий** и отчасти **Л.А. Новоселова**), фактически имеют в виду именно неспособность выполнять индивидуализирующую функцию. Мнение, аналогичное изложенному **В.Н. Медведевым**, высказала **Н.А. Радченко**.

Весьма сходную позицию изложил **Ю.Т. Гульбин** в своём письменном

отзыве. В качестве примера он рассмотрел элементы обозначения, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и указал, что их «никак нельзя отнести к не обладающим различительной способностью, поскольку они содержат явно идентифицирующие и, как следствие, различительные признаки заявляемого на регистрацию обозначения». В данном случае «различительная способность» может восприниматься как абстрактная, принципиальная возможность сравнить два объекта по какому-либо признаку и сделать вывод об их отличии (независимо от того, является этот признак «полноценным» товарным знаком или просто весом или общей геометрической формой объекта).

**Л.Н. Линник** (письменный отзыв) по данному вопросу занял близкую позицию, указав следующее: в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ разделены два вида обозначений: (1) обозначения, вовсе не обладающие различительной способностью; (2) отдельные виды элементов обозначений, которые могут как обладать различительной способностью, так и не обладать ей, но в предоставлении которым исключительного права на использование общество в любом случае не заинтересовано. Первый вид обозначений соответствует абзацу 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; второй – нумерованным подпунктам того же пункта, где «перечислены элементы, в отношении которых установлено дополнительное требование в виде... неохрания в составе знака».

Участники дискуссии были в основном едины в том, что независимо от того, как мы понимаем соотношение между абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нумерованными подпунктами пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, рассмотрение возражений и в административном, и в судебном порядке должно держаться тех оснований, в том числе правовых, которые указаны в возражениях.

Как подчеркнул **Г.П. Ивлиев**, процедура рассмотрения в Роспатенте предусматривает, что возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку и это обоснование должно быть явным. Роспатент связан мотивами, указанными в возражении, и не может оценивать соответствие товарного знака тем условиям охраноспособности, на несоответствие которым в возражении не указано. Следовательно, сделал вывод выступавший, «обратный подход, в соответствии с которым при наличии в возражениях хотя бы одного мотива, по которому у товарного знака отсутствует различительная способность, Роспатент и суд обязаны проверить и иные мотивы, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, по которым товарный знак может не обладать различительной способностью, представляется неправильным».

К данному мнению присоединилась **Л.Л. Кирий**, которая заметила: «Нельзя считать, что при рассмотрении спора мы должны путать и объединять все основания». При рассмотрении вопроса о первоначальном предоставлении правовой охраны обозначению Роспатент, действительно, должен изучить все основания, по которым в правовой охране знака может быть отказано. Однако – отмечает **Л.Л. Кирий** – если оспаривается уже прошедшая регистрация



товарного знака, Роспатент должен проверять только те доводы и мотивы, которые указаны в возражении, а в случае обжалования решения Роспатента в суд последний не должен выходить за пределы тех мотивов, которые были указаны в исходном возражении, иначе Роспатент оказывается в неравном положении и теряется смысл судебной процедуры как проверки конкретного решения административного органа.

Изложенную позицию поддержал **Е.А. Ариевич**, который отметил, что «рассмотрение должно проводиться в рамках тех оснований, которые приводятся, поскольку заявитель (лицо, подавшее возражение) не лишён возможности многократно обращаться в Роспатент», указывая разные основания. Совершенно аналогичную позицию заняла **Г.В. Разумова**: «Очень важно, чтобы не Роспатент не выходил за пределы *мотивов обоснования* возражений, а суд затем рассматривал решение Роспатента, не выходя за эти же пределы»; при необходимости же заявитель может подавать возражения многократно, уточняя основания.

Мнение **Г.В. Разумовой** о том, что Роспатент и особенно суд не должны выходить за пределы правовой квалификации, предложенной в исходном возражении, подверг сомнению **Д.Г. Гаврилов**: «Если податель возражения сослался не на тот абзац статьи 1483 ГК РФ, но, при этом представил доказательства, и Роспатент видит, что здесь действительно нет различительной способности, в том числе по другому нормативно-правовому основанию, почему в рамках живого процесса не дать ему возможность пояснить доводы? Почему ему нужно формально подавать дополнительную жалобу? Потому что он, якобы, ошибся, хотя доказательства представил надлежащие?» В ответ на эту реплику **Г.П. Ивлиев** заметил, что если анализировать соотношение между административной и судебной процедурами, то именно их неоднородность, невозможность в суде даже первой инстанции рассмотреть спор столь же детально, как в Роспатенте, и предполагает осторожное отношение суда к правовой переквалификации и, соответственно, исследованию доводов, которые Роспатентом не рассматривались. В целом же **Г.П. Ивлиев** призвал к возможной гармонизации судебных и административных процедур.

Дискуссионным является вопрос о необходимости ссылки на конкретный абзац пункта 1 статьи 1483. Большинство выступавших этот вопрос специально не рассматривало. Однако **В.Н. Медведев** в своём письменном отзыве указал на отсутствие необходимости ссылаться непременно на конкретный абзац пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; по его мнению, достаточной является ссылка на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ в целом. Аналогичным образом **Л.Н. Линник** в письменном отзыве указывает, что «целесообразно в качестве основания для оспаривания рассматривать не отдельные виды обозначений, а обозначения, описываемые целиком пунктом 1 статьи 1483 ... в противном случае каждый из подпунктов 1-4 также можно было бы рассматривать в качестве самостоятельного основания, как и отдельные перечисленные элементы, например, назначение, ценность, вид, количество, качество и т. п.». Однако отсутствие ссылки на конкретный абзац

из текста закона, как нетрудно заметить, не означает, что заявитель не должен указывать своими словами, в чём конкретно состоит нарушение.

**Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался применения абзаца 9 (последнего) пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Этот абзац гласит, что положения подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ «применяются с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения». Данная норма направлена в первую очередь на недопущение признания недействительной правовой охраны товарного знака, когда знак хотя и не отвечал условиям охраноспособности на момент регистрации, но приобрёл её впоследствии. Возникает вопрос о том, как следует поступать в обратной ситуации, когда на момент регистрации товарный знак был охраноспособен, но затем перестал быть таковым.**

В ходе дискуссии было поддержано предложение, согласно которому правовая охрана товарного знака в обсуждаемой ситуации не может быть прекращена на прошлое время (например, с даты регистрации товарного знака), а должна прекращаться на будущее, но при этом некоторые отметили трудности при последовательном нормативном обосновании такой позиции.

Так, **Л.А. Новоселова** указала, что если бы имелась возможность аннулировать регистрацию товарного знака «задним числом» по мотиву утраты им охраноспособности, то вся система регистрации товарных знаков стала бы абсолютно бессмысленной. **Ю.Т. Гульбин** отметил в письменном отзыве, что «прекращение правовой охраны на будущее более отвечает хозяйственным реалиям рынка, нежели признание недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку применение в указанный временной период было правомерным и нельзя допустить, чтобы период правомерного использования не стал периодом недействительной регистрации, а возможно, и неправомерного использования товарного знака», однако реализация данной идеи затрудняется нынешним текстом статьи 1512. **Л.Л. Кирий** отметила, что в ГК РФ содержится достаточно норм, позволяющих прекратить регистрацию товарного знака на будущее время, например в случае неиспользования товарного знака или утраты различительной способности (статьи 1486, 1514) и в использовании абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 в ситуациях, когда знак обладал охраноспособностью, но утратил её, нет никакой необходимости.

**Н. Руйе** указал, что в праве Швейцарии аннулировать товарный знак, если он уже зарегистрирован, может только суд. При этом ущерб, вызванный утратой товарным знаком своей функции, может быть возмещён лишь до момента, когда он эту функцию имел. В свою очередь, **Д.В. Иванова**, описывая опыт Беларуси, отметила, что в белорусском законодательстве нет аналога статьи 1512 ГК РФ, а просто указывается, что «в результате решения административного органа, патентного ведомства или суда регистрация аннулируется».

**Л.Н. Линник** указал в выступлении и в письменном отзыве, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании вывода об охраноспособности, который делается на момент предоставления товарного

знака. Но вывод об охраноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. «В частности, в случае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности... возникает новый юридический факт – вывод об утрате различительной способности... и должен применяться подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака», – говорит он. К близким выводам приходит в письменном отзыве **В.В. Орлова**: «При регистрации товарного знака не могло быть обстоятельств, связанных с его последующим использованием. Такие обстоятельства могут сложиться только после регистрации товарного знака». **В.Н. Медведев** пишет в отзыве: «...при охраноспособности товарного знака на дату подачи заявки... отсутствуют основания для признания регистрации недействительной с даты подачи заявки» и, в частности, в такой ситуации не может быть применён подпункт 1 пункта 2 статьи 1512. При этом **В.Н. Медведев** указывает, что в ГК РФ не рассмотрена общая ситуация утраты знаком охраноспособности (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 охватывает далеко не все возможные ситуации, в частности он не охватывает ситуацию, когда товарный знак утратил способность выполнять свою индивидуализирующую функцию вследствие несанкционированного использования третьими лицами), однако эта ситуация разрешается в судебной практике (определение ВАС от 01.10.2013 № ВАС-13062/13).

**В.В. Старженецкий** (письменный отзыв), замечая, что в целом в описанной ситуации имеет место пробел в законе, который не может быть полностью закрыт использованием подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ (поскольку данный подпункт имеет в виду лишь очень узкий круг ситуаций, в то время как реальных ситуаций, когда правовая охрана прекращается в связи с утратой охраноспособности), вместе с тем констатирует: «Возможность ретроспективной отмены охраны товарного знака, который на момент регистрации удовлетворял всем необходимым условиям... не соотносится с фундаментальными правовыми принципами. Конституционный суд неоднократно указывал, что... возможность ретроспективного толкования допускается только в особых случаях и только при наличии специальных указаний (см., например, определения от 29.11.2012 № 2348-О и от 04.06.2013 года № 966-О). Несмотря на то, что в нашем случае речь идёт не совсем об обратной силе закона, логика аргументации в данном случае совпадает. Возможность лишения правовой охраны товарного знака в ретроспективном порядке... существенно снижает уровень правовой определённости и может серьёзно дестабилизировать гражданский оборот, нарушая права его добросовестных участников».

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, **Л.А. Новоселова** поддержала общую позицию, но при этом отметила, что за рамками данного обсуждения остаётся вопрос о порядке возмещения убытков, которые возникают в связи с отменой регистрации товарного знака, который был

охраноспособен на момент регистрации, но впоследствии охраноспособность утратил.

**Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, заключался в том, совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ («Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя»), если соответствующее обозначение ранее использовалось иным производителем.**

На обсуждение, со ссылкой на пункт 37 Правил регистрации товарных знаков, а также подпункт 1 пункта 3 Рекомендаций по экспертизе обозначений, выносятся позиция, согласно которой сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для того, чтобы сделать вывод о том, что введение потребителя в заблуждение возможно, требуется наличие доказательств, во-первых, введения товаров со сходным обозначением новым производителем в гражданский оборот, и, во-вторых, и это главное, возникновения и сохранения ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим производителем.

Второй из изложенных критериев (наличие ассоциативной связи между товаром и старым производителем) был поддержан единодушно всеми выступающими, а также в некоторых письменных отзывах (**Ю.Т. Гульбин, Л.Н. Линник, В.В. Орлова**).

В отношении же обязательности выполнения первого критерия (введение новым производителем соответствующих товаров в оборот) ряд выступавших высказали сомнения. Так, **В.О. Калятин** заметил: «Наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя. Поэтому указывать [данный критерий] как обязательный, мне кажется, совершенно неправильно». **В.В. Старженецкий** в своём письменном отзыве также констатировал, что существенными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который *возник бы* в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным. С другой стороны, **Л.Н. Линник** и **Ю.Т. Гульбин** в своих письменных отзывах предпочитают рассматривать введение товара в оборот новым производителем как обязательное условие. А **В.В. Орлова** в своём письменном отзыве развила систему критериев, которые могут учитываться по таким делам, куда вошли, наряду с наличием ассоциативной связи, также сходство сравниваемых обозначений, однородность товаров, разработчик обозначения, информации в общедоступных источниках об обозначении,

товаре и его первоначальном и текущем производителе.

Выступающие также отметили, что в критерии наличия ассоциативной связи между товаром и старым производителем ключевые слова – это именно ассоциативная связь. Один лишь факт того, что ранее другой производитель выпускал товар под аналогичным знаком, ещё ничего не значит, а иное означало бы, что в России был бы введён режим правовой охраны товарных знаков независимо от их регистрации (**В.О. Калятин**; близкую мысль высказала **Е.А. Павлова**), что нельзя признать правильным. Сейчас это может проверяться в отдельных случаях, в основном по мотивам недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, на что указали в своих выступлениях **Р. Штефан**, **Л.Л. Кирий** и **Э.П. Гаврилов**; последний, в частности, напомнил собравшимся о прецеденте: болгарская компания, длительное время присутствовавшая в нашей стране ушла с рынка, её товарный знак был прекращён; российская компания решила «занять» товарный знак и подала заявку на его регистрацию, одновременно начав производство товаров, маркированным данным знаком; в итоге Роспатент отказал в регистрации товарного знака со ссылкой на недобросовестную конкуренцию, поскольку болгарская компания была на рынке очень длительное время и регистрация знака за другой компанией вводила бы потребителя в заблуждение.

Выступавшая по данному вопросу предпоследней судья Суда по интеллектуальным правам **Н.Л. Рассомагина** отметила, что один из источников затруднений – неопределённость в точном сроке, по истечению которого после прекращения регистрации товарного знака можно гарантированно его «занять», не опасаясь предъявлений претензий бывшими правообладателями, отказа в регистрации товарного знака и т.п. (срок, который будет «достаточен в среднестатистической ситуации для того, чтобы потребитель как бы забыл [о товарном знаке]»). В некоторых правовых системах, но не у нас, такие сроки определены, с сожалением отмечает **Н.Л. Рассомагина**.

Подводя итоги, **В.А. Корнеев** выразил мнение, что процедура, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может быть применена только в тех случаях, когда «у потребителя на момент регистрации товарного знака имеется какая-то особая ассоциативная связь с производителем, которая на тот момент сохранена». Такая связь на самом деле – редкость: в подавляющем большинстве случаев потребитель не имеет никаких представлений о предшествующем производителях. При этом бремя доказывания обстоятельств, предусмотренных указанным подпунктом, должно лежать на Роспатенте.

**Четвёртый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей по мотиву правдоподобности обозначений.**

В подпункте 2 пункта 3 вышеупомянутых Рекомендаций Роспатента указано, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения

целесообразно отвечать на вопросы: описывает ли элемент товару ложно? может ли элемент вызвать ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести в заблуждение? Если на какой-либо из этих вопросов потенциально может быть дан утвердительный ответ, целесообразно проверить, являются ли соответствующие описания или ассоциативные представления правдоподобными, то есть «поверит» ли им потребитель. Если элемент неправдоподобен, то его квалификация как ложного или способного ввести в заблуждение нецелесообразна. См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу № СИП-837/2014.

Пример: обозначению «Сок» для минеральной воды правовую охрану предоставлять нецелесообразно, так как слово «сок» является правдоподобным и невнимательный потребитель может принять сок за минеральную воду. Однако обозначению «Нектар жизни» для той же минеральной воды правовую охрану предоставить можно, так как, хотя минеральная вода и не является нектаром (сладким соком, выделяемым цветками медоносных растений), на практике это обозначение будет восприниматься потребителями как фантазийное, неправдоподобное.

По данному вопросу выступавшие, в основном поддержав предложенную позицию, отметили сложность отделения «ложных» элементов от элементов, «вводящих в заблуждение». «На практике очень сложно разграничить ложность и способность ввести в заблуждение», — пояснила **Л.Л. Кирий**. **В.О. Калягин** заметил, что при необходимости ложность можно определить как объективное несоответствие, а введение в заблуждение – как несоответствие субъективное, однако в ходе дальнейшего обсуждения (**Е.А. Павлова**, **Л.А. Новоселова**) была показана уязвимость такого подхода (торговый центр «Лондонский молл», а находится в Москве – утверждение ложное? Возможно, но как быть, если у владельца торгового центра филиал в Лондоне? Где точная граница?)

При этом выявилось определённое расхождение позиций в отношении элементов, ложных при буквальном прочтении (вроде вышеупомянутого «Нектара жизни»), но являющихся неправдоподобными. Так, по мнению, **Л.Н. Линника** (письменный отзыв) неправдоподобные, фантазийные элементы в принципе не могут быть отнесены к ложным или вводящим в заблуждение независимо от того, являются ли они «буквально» ложными. С другой стороны, **Ю.Т. Гульбин** в письменном отзыве предостерегает: «Понимая позитивное значение шутки в бытовой жизни, к сожалению, приходится констатировать, что с правом не шутят. Регистрация обозначений, хотя бы и в шутку несущих в себе потенциал заблуждения, может стать плохим примером для подражания»; в частности, в приведённом примере «даже такое шутливо-фантазийное обозначение, как „Нектар жизни“ в отношении минеральной воды вряд ли может быть зарегистрировано... При употреблении слова „нектар“ происходит ассоциация с фруктовым напитком или другим напитком подобного рода».

В свою очередь, в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, обсуждаемый вопрос рассматривается преимущественно в контексте товарных знаков с

географическими указаниями и отмечается противоречивость современной практики: традиционно требуется либо строгое соблюдение географической мотивированности (производство или сбыт соответствующих товаров должны осуществляться в месте, которое соответствует данному указанию), либо явная фантазийность, нереальность географической связи (товарный знак «Арктика» для мороженого и т. п.), однако «на сегодняшний день складывается практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих в качестве доминирующего элемента „немотивированное“ географическое указание... без указания... на исключение таких элементов из охраны, например...Токуо Table – для услуг кафе, на имя правообладателя, находящегося в Москве».

**Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение**, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей в зависимости от групп товаров (услуг). Предлагается подход, согласно которому данная квалификация должна проводиться строго по отношению к тем товарам (услугам), в отношении которых испрашивается правовая охрана. Это связано с тем, что одно и то же обозначение может для одних товаров быть чисто описательным, для других – ложным, для третьих – фантазийным (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2015 по делу № СИП-1025/2014).

Изложенная позиция была поддержана выступавшими, а также в письменных отзывах (**Л.Н. Линник, В.В. Орлова, В.Н. Медведев**), где было отмечено, что оценка соответствия заявленного обозначения требованиям пунктам 1-3 статьи 1483 ГК РФ всегда проводится относительно того перечня товаров и услуг, для которых предполагается регистрация, что и влечёт правильность изложенного подхода.

Закрывая заседание НКС, **Л.А. Новосёлова** поблагодарила всех участников дискуссии за активное участие.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К заседанию НКС были подготовлены дополнительные вопросы, которые не были предметом устного обсуждения непосредственно в заседании, но по которым был представлен ряд письменных заключений.

Ниже приводятся эти вопросы с позициями к обсуждению, сформулированной на основе практики Суда по интеллектуальным правам, и мнениями, изложенными в письменных отзывах.

### **1. Вопросы по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ**

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара – конечным адресатом соответствующих товаров.

Например, в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. Поэтому доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих у барменов – лиц, продающих коктейли, ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014).

Необходимость учёта ассоциативных связей именно средних потребителей – и в отношении именно тех товаров, на которые знак регистрируется – специально подчеркнул **Л.Н. Линник**.

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Поэтому при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учёту имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015).

**В.Н. Медведев** указал, что отсутствие различительной способности обозначения устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых его предполагается использовать, поскольку если обозначение труднопроизносимо, сложно для восприятия и т. п., соответствующий вывод не зависит от того, для каких товаров или услуг его использование планируется.

**Л.Н. Линник** обратил внимание, что исследование вопроса о различительной способности должно производиться отдельно для каждой категории товаров, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям



пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

В силу пункта 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки. С учётом этого именно на дату приоритета товарного знака подлежат учёту имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015).

**В.В. Старженецкий** отмечает, что изложенная позиция сформулирована без учёта положений абзаца 9 пункта 2 статьи 1512, который допускает иной подход (на этот момент также обращает внимание **В.В. Орлова**). Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может производиться и с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513), так как со временем восприятие потребителем тех или иных обозначений может измениться. На аналогичные моменты указывает **Л.Н. Линник**.

1.4. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Положения части IV ГК РФ, вообще говоря, не исключают возможности правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана, ср. статью 1486. Однако правовая охрана предоставляется именно обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а не фактически используемому обозначению.

Поэтому при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в свидетельстве или заявке на товарный знак (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015).

Данная позиция была поддержана **Л.Н. Линником**.

1.5. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в частности обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования

разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации (пункт 34 Правил регистрации товарных знаков).

Вместе с тем сам по себе факт использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак не достаточен для установления ассоциативных связей, которые возникли или *могли возникнуть* у потребителей в отношении этого обозначения, и соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциативных связей в отношении конкретного обозначения.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдалённостью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014, от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014).

**В.Н. Медведев** выражает согласие с тем, что «длительность использования конкретного обозначения... не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности»; по его мнению, скорее, наоборот, именно «оригинальность обозначения способствует его использованию разными производителями».

**Ю.Т. Гульбин** уточняет, что «интенсивность использования можно разделить на хозяйственно-производственную (например, объем выпускаемой продукции) и рекламно-информационную (упоминание в рекламе, СМИ)».

1.6. При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя с этим обозначением. Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в отношении обозначения (см. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-322/2013).

**Л.Н. Линник** указывает, что «при оценке аспектов, относящихся к различительной способности обозначений, предусмотренных пунктом 1, целесообразен учёт обстоятельств, связанных с личностью заявителя, только в том случае, если эти обстоятельства не нарушают и не могут стать причиной нарушения прав третьих лиц на регистрацию аналогичного знака, фактически используемого ими в обороте».

**В.Н. Медведев** уточняет, что обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего охрану товарного знака, всё же должны учитываться в тех случаях, когда потребитель научился выделять соответствующую продукцию среди однородной и ассоциировать её с конкретным лицом.

**В.В. Старженецкий** отмечает, что товарный знак призван индивидуализировать конкретные товары и, соответственно, на его способность осуществлять свою основную функцию по общему правилу не должна влиять личность правообладателя. Однако в некоторых случаях личность лица все же может учитываться наряду с иными обстоятельствами, например, когда речь идёт о злоупотреблении правом, проявлениях недобросовестной конкуренции (см., например, подход определение ВС РФ № 310-ЭС15-2555 по спору о товарном знаке «Афродита»).

**В.В. Орлова** указала, что хотя тезис о том, что «различительная способность представляет собой свойство обозначения», бесспорен, различительная способность проявляется не сама по себе, а именно вследствие деятельности заявителя, в частности в результате выпуска им соответствующих товаров, то есть отрицать существование любых связей с личностью заявителя в данном случае нельзя.

Вместе с тем **Ю.Т. Гульбин** выразил полное согласие с изложенным подходом, отметив, что делать вывод о наличии или отсутствии различительной способности товарного знака, основываясь хотя в части на оценке личности субъекта, испрашивающего правовую охрану, ошибочно.

1.7. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно упомянутому подпункту не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара, что исключает регистрацию в качестве товарных знаков географических наименований, если они могут восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя.

Однако нужно учитывать, что потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определённой степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением могут быть условно разделены на две группы:

- известные географические названия, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;
- малоизвестные названия, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

В частности, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название – такое, что источники информации не содержат сведений о нем, либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, – ему может быть предоставлена

правовая охрана. Дело в том, что при недоступности соответствующей информации для рядового потребителя такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение (см. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП-161/2013).

**Ю.Т. Гульбин** выразил несогласие с изложенной позицией: по его мнению, «любое географическое название должно охватываться запретом для регистрации товарного знака», поскольку даже малоизвестные географические названия в большинстве случаев легко определяются потребителями как географические по морфологической структуре и заставляют потребителей предполагать связь товарного знака с соответствующим географическим объектом.

**Л.Н. Линник** в целом согласился с изложенной позицией, однако внёс ряд уточнений. Так, вопрос определения малоизвестности географического названия требует определения круга источников, которые следует учитывать, и, возможно, при этом следует ограничиться массовыми школьными учебными пособиями, а также информацией из СМИ (с учётом тиражей). Также Л.Н. Линник обратил внимание, что в эпоху Интернета полная неизвестность географического названия (его полная недоступность потребителю) практически невозможна, речь идёт именно об относительной доступности и массовости распространения соответствующих знаний.

1.8. Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара?

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В судебной практике возник вопрос о том, какие обозначения можно считать указывающими на назначение товаров. Под назначением товара обычно понимают способность этого товара удовлетворять потребности в чем-либо.

Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

- понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?
- воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Достаточным для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара будет установить, что:

- обозначение указывает на то, что товары адресованы определённой

группе потребителей, или

- обозначение указывает на то, что товар адресован, в том числе определённой группе потребителей, или

- обозначение указывает на определённый результат, получаемый потребителями товаров, или

- товар предназначен в первую очередь для удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением, но может использоваться и по назначению, на которое указывает обозначение (см., например, дело № СИП-116/2015).

**В.Н. Медведев** указывает, что элементы вроде «текстиль для дома» и т. п. являются неохраняемыми в силу указания на вид товара и его назначение.

**Ю.Т. Гульбин** отмечает, что предложенные выше критерии, «достаточные для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара» являются неисчерпывающими, например, можно добавить такой критерий: «обозначение указывает на профессиональную, социальную или иную сферу использования».

**Л.Н. Линник** выразил уверенность в том, что при признании обозначения описательным, то есть отсутствия у обозначения различительной способности по причине необходимости обеспечения возможности использования такого описания всеми участниками рынка, следует учитывать, в какой форме осуществляется такое указание с точки зрения защиты интересов участников гражданского оборота. Если форма является новой и оригинальной для рынка указанных товаров, а также формирует у потребителей дополнительные ассоциации, то обозначению может быть предоставлена охрана и в случае, если при этом указывается на адресацию товаров определённой группе потребителей и на определённый результат.

## **2. Вопросы по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ**

2.1. Определяет ли однородность товаров возможность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?

Роль однородности товаров различается в зависимости от вида товаров. Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (пункт 3.1.5 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198). В отношении товаров широкого потребления при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, поскольку во втором случае вероятность смешения меньше (товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли)

Далее, при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (автомобили,

компьютеры, ювелирные изделия и др.) покупатели более внимательны и вероятность смешения невелика; наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования, в частности продуктов питания, степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. См. пункт 3.1.6 упомянутых Методических рекомендаций.

В целом же можно сделать вывод о том, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-9/2013).

**В.Н. Медведев** отметил что последнее утверждение (о возможности введения в заблуждение в случае формально неоднородных товаров) из действующего законодательства напрямую не вытекает. При необходимости его обосновать наиболее естественный способ – ссылка на недобросовестную конкуренцию. Однако этот подход затруднителен для применения Роспатентом, поскольку выявление акта недобросовестной конкуренции вне компетенции последнего.

**Л.Н. Линник** избрал другой подход и указал, что, по его мнению, изложенные выше критерии (частота использования товаров, целевая аудитория, цена), по существу, и определяют «формальную однородность» товаров, в связи с чем последнее утверждение становится тавтологичным.

2.2. Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должно учитываться восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учётом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений («скандальных знаков») не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

Например, в пункте 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 отмечено, что при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что таким обозначениям относятся, в частности, неэтично применённая национальная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, непристойные слова и изображения, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила

орфографии. Ясно, что данный перечень не является исчерпывающим, а сама оценка связана, в том числе с национальными традициями и культурой.

Например, обозначение «В кругу семьи», зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам (см. судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-509/2014, СИП-592/2014, СИП-604/2014, СИП-16/2013).

**Ю.Т. Гульбин** отмечает, что «в свете недавних политических событий» в редакции подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ можно было бы использовать более развёрнутую формулировку вида «...противоречащие общественным интересам, принципам религиозной веротерпимости, гуманности, морали и нравственности».

**Л.Н. Линник** сделал маленькое замечание: положение, касающееся противоречия обозначения общественным интересам слов с нарушениями правил орфографии, следует применять только если обозначение способно вызвать негативные ассоциации. В противном случае под действие этого пункта попадали бы все фантазийные, не имеющие семантического значения обозначения.

2.3. Сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещённым на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения выводов о противоречии государственной регистрации общественным интересам. Вместе с тем установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака является основанием для признания его противоречащим публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Так, регистрация спорного обозначения, разработанного ранее и активного используемого многими предприятиями, на имя заявителя, не имеющего отношения к разработке и продвижению этого товарного знака и не являющегося производителем соответствующих товаров, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах и, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. В этом смысле регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322/2014).

Вместе с тем наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение (см. судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-141/2014).

**В.Н. Медведев** отмечает противоречие между последним выводом

пункта 2.3 приложения и выводами в пункте 2.1 приложения: по пункту 2.3 приложения выходит, что наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении идентичных товаров «не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение», а по пункту 2.1 наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров может свидетельствовать об этом.

**Л.Н. Линник** обратил внимание на то, что в описанной пункте 2.3 ситуации обычно требуется учитывать и авторские и смежные права разработчиков товарного знака.



**ПРОТОКОЛ № 14****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****29 апреля 2016 года**

На заседании НКС 29 апреля 2016 года обсуждались процедурные вопросы, возникающие при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Заседание прошло в рамках конференции «Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с охраной и защитой интеллектуальных прав», организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации совместно с Судом по интеллектуальным правам, Федеральной службой по интеллектуальной собственности; и стало заключительным мероприятием IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходившего под эгидой и при поддержке ВОИС.

В президиум заседания вошли:

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, представитель Президента Российской Федерации в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член – корреспондент РАН, заслуженный юрист России.

3. Ивлиев Григорий Петрович – кандидат юридических наук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

4. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции «Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности» ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных.

5. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

6. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук,

доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

7. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

Члены НКС, присутствовавшие на заседании:

8. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН.

9. Войниканис Елена Анатольевна – ведущий эксперт, координатор экспертного направления НП «ОКЮР», член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, член Научного совета по экономическим проблемам интеллектуальной собственности при отделении общественных наук РАН, член Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России.

10. Гаврилов Эдуард Петрович – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Государственного университета — Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

11. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса.

12. Дементьев Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, патентный поверенный, юрист Gowlings.

13. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

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

15. МакДональд Брюс Александер (США) – член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

16. Молотников Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

17. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности, руководитель практики интеллектуальной собственности «Пепеляев групп».

18. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

19. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им.

О.Е. Кутафина (МГЮА).

20. Руйе Николая (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош;

21. В заседании также приняли участие судьи Суда по интеллектуальным правам и иных судов, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители юридического и делового сообщества.

Письменный отзыв направлен патентным поверенным Российской Федерации, Евразийским патентным поверенным **В.Н. Медведевым**, также в письменной форме предложения по справке Суда внес Роспатент.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**.

В приветственном слове собравшимся Людмила Александровна отметила, что в последний день работы в недели интеллектуальной собственности, в качестве замыкающего мероприятия Суд проводит открытое заседание Научно-консультативного совета с обсуждением проблемных вопросов, возникших в практике деятельности Суда, связанных с изменением формулы патентов.

Было обращено особое внимание, что на обсуждение поставлено несколько вопросов, и что традиционно они всегда обсуждались последовательно. Однако вопрос, который вынесен на обсуждение, о процедуре реализации права на внесение изменений в документы заявки на стадии рассмотрения возражений тесно связан с другими вопросами.

В связи с этим **Л.А. Новоселова** внесла предложение высказываться в целом по поставленным вопросам и одновременно обсудить предложения Роспатента.

Председатель суда призвала участников к активной дискуссии, подчеркнула практическую значимость озвученной проблематики, обратив внимание на бурную дискуссию в журнале Суда по интеллектуальным правам по этому поводу.

На обсуждение были предложены следующие вопросы, отраженные в справке Суда.

### **1. О наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражений дополнительных документов.**

Реализация права на изменение документов заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец возможна при одновременном соблюдении трех условий:

а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной;

в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение (абзац первый пункта 1 статьи 1378 ГК РФ).

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подпункт 5 пункта 24.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327.

Исходя из пункта 1 статьи 1375 и пункта 2 статьи 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требования единства изобретения и связи указанного в дополнительных документах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них. При этом в пункте 1 статьи 1378 ГК РФ содержится императивное правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений.

При применении указанных норм права возник вопрос о наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения в случае, если в процессе экспертизы заявки ее заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то, что необходимость этого усматривалась из первоначальных документов заявки.

## **2. О сохранении права на самостоятельное изменение заявителем документов заявки.**

В абзаце 2 пункта 1 статьи 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2-4 статьи 1386 ГК РФ, однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Однократное изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без изменения заявки на изобретение по существу в любое время после получения отчета об информационном поиске до принятия по этой заявке решения.

В связи с этим возникает вопрос о том, утрачивает ли заявитель право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен

запрос о представлении дополнительных материалов (пункт 6 статьи 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, а заявитель при ответе на запрос такой возможностью не воспользовался.

### **3. О возможности распространения положений абзаца 2 пункта 4.9 Правил № 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.**

В пункте 1 статьи 1378 ГК РФ содержится правило о возможности изменения материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.

Применительно к положениям пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным, признание патента недействительным частично, например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим возникает вопрос о соответствии части четвертой ГК РФ предусмотренного абзацем 2 пункта 4.9 Правил № 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Необходимо отметить, что нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение. Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу 1 пункта 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности; а также – основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда от 22.11.2010 года № ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем 1 пункта 4.9 Правил № 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В силу абзаца 2 пункта 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признан недействительным частично.

В связи с изложенным возникают следующие вопросы:

а) о возможности распространения вышеизложенной правовой позиции Верховного Суда и в отношении абзаца 2 пункта 4.9 Правил № 56;

б) об обстоятельствах, при которых у Роспатента возникает обязанность предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения.

#### **4. О допустимых вариантах изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.**

В правоприменительной практике возник вопрос о том, каким образом может быть изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: можно ли допустить лишь исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков); или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт; или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

#### **5. О правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным.**

Пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

При этом встает вопрос о том, какое значение имеет изменение формулы изобретения для целей установления приоритета изобретения и защиты исключительного права.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично выдается новый патент. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на изобретение.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем в случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобретение, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

В то же время, в случае внесения в формулу изобретения изменений, приведших к иной совокупности существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, - не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя, действия иных лиц по использованию изобретения, патента, который признан впоследствии частично недействительным.

Иное толкование правовых последствий применения пункта 3 статьи 1398 ГК РФ входило бы в противоречие с положениями пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что продукт содержит или в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, а впоследствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, – указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра иного судебного акта в порядке статьи 312 АПК РФ.

В то же время, в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного), входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения (постановление Президиума ВАС от 11.06.2013 № 609/13 по делу № А60-17304/2011).

**Л.А. Новоселова** пригласила желающих выступить к микрофонам, одновременно передав слово заместителю руководителя Роспатента **Л.Л. Кирий**.

**Л.Л. Кирий** озвучила точку зрения Роспатента по вынесенным на обсуждение вопросам, подчеркнув тот факт, что попытки приравнять процедуры, связанные с рассмотрением заявки до выдачи патента, и процедуры, которые применяются при рассмотрении возражений против

патента, являются бесосновательными. Она обратила внимание участников заседания на статью 1378 ГК РФ, которая предусматривает, что изменения не должны приводить к изменению заявки по существу. Эти изменения, согласно пункту 1 статьи 1378 ГК РФ, могут быть внесены до принятия решения, и при рассмотрении возражения против выданного патента эти положения применяться не должны. Она пояснила, что в данном случае заявитель утрачивает свой статус, он становится патентообладателем, делопроизводство по заявке завершается, в связи с чем, оснований для применения вышеуказанной нормы не усматривается.

**Л.Л. Кирий** обратилась к статье 1398 ГК РФ, которая предусматривает оспаривание патента в целом или в части признания его недействительным, раскрыв ее содержание: «Если патент признается недействительным в части, патентообладатель фактически урезается в правах, и мы ограничиваем тот объем прав, который первоначально был выдан. Такие ограничения возможны только в рамках формулы, которая содержится в выданном патенте, путем исключения пунктов независимых или зависимых альтернатив, которые содержатся в независимом пункте, но не путем изменения формулы с включением в него каких-то признаков, например, из описания». Она объяснила это тем, что если это произойдет, то после принятия решения об отмене, об аннулировании патента и выдаче нового патента (в случае признания его частично недействительным) появится новый объект, с новым объемом прав, которого не было при выдаче патента по этой заявке, будут затронуты интересы третьих лиц, которые могли к этому моменту начать правомерное использование тех объектов, которые не охватываются первоначально выданным патентом. Подводя итог, она подчеркнула, что при рассмотрении возражений против выданного патента изменения могут быть внесены только путем исключения каких-либо пунктов или альтернативных признаков, но не путем включения признаков из описания или путем корректировки каких-то признаков с изменением содержания. При этом, если заявитель не воспользовался своим правом ответить на запрос экспертизы путем внесения изменений, это не значит, что он лишается права на инициативное изменение документов заявки.

**Л.А. Новоселова** предложила прокомментировать ситуацию, связанную с обязанностью Роспатента предложить внести изменения в том случае, когда происходит рассмотрение возражения, поскольку существует соответствующая позиция Высшего Арбитражного Суда о наличии такой обязанности у Роспатента на этапе предоставления правовой охраны, и ее в целом ряде случаев распространяются на ситуацию, связанную с рассмотрением возражений.

**Л.Л. Кирий** отвечая на поставленный вопрос, заметила, что Коллегия палаты по патентам спорам считает своей обязанностью предложить заявителю внесение изменений, если это «спасает ситуацию». Однако если коллегия оценила ситуацию и пришла к выводу о том, что ничто «не спасет» патент, то она не обязана предлагать заявителю внесение таких изменений.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила представителя Роспатента за



комментарий и призвала участников заседания высказывать свои точки зрения на поставленные вопросы.

**А.А. Осокин**, адвокат, патентный поверенный, отметил в своем выступлении, что в позиции Роспатента есть уязвимое звено, и связано это со следующим: при условии действия старой, неизменной формулы патента объем ее будет определяться с учетом признаков, указанных в описании, и потенциальный нарушитель должен учитывать это описание. В свою очередь, при внесении изменений с учетом уже имеющихся признаков могут появиться новые признаки, о которых тот же потенциальный нарушитель не мог знать. Таким образом, патентный поверенный указал на невозможность не учитывать правовую роль описания чертежей.

**Л.А. Новоселова** уточнила позицию **А.А. Осокина**, полагающего, что на стадии рассмотрения возражений можно принимать во внимание, в том числе и описание, в частности, если в формуле соответствующие признаки не раскрыты, но они могут быть раскрыты с использованием описания.

**А.А. Осокин** заметил, что не столь категоричен в своих высказываниях, тем не менее, склонен настаивать, что «формула – это основное, но патент на изобретение или полезную модель включает в себя и описание, и чертежи».

Патентный поверенный **В.Н. Рыбин** полностью поддержал позицию представителя Роспатента, при этом указал на ошибочность мнения о том, что обратившись к описанию можно точно расширить объем правовой охраны и вывести что-то новое.

Патентный поверенный **А.В. Залесов**, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент», в начале своего выступления, предложил уяснить саму природу спора о признании патента недействительным. Он акцентировал, что его личным мнением является утверждение о том, что спор о недействительности патента – это иск о ничтожности основания возникновения права. И в данном случае лицо, которое оспаривает данное обстоятельство, доказывает, что отсутствовали основания, позволяющие выдать данный патент.

**А.В. Залесов** полагает, что действия по признанию патента недействительным – это санкция, мера юридической ответственности патентообладателя. При этом в ряде стран, в случае такого признания, помимо того, что признается недействительным право с даты подачи заявки, также на патентообладателя накладываются дополнительные негативные последствия, как минимум в виде взыскания судебных издержек, если это судебная процедура, либо административных издержек, если это административная процедура. Если обнаружится, что патентообладатель сознательно ввел патентное ведомство в заблуждение, то возможны и иные санкции, вплоть до уголовной ответственности за установление незаконной монополии.

Далее **А.В. Залесов** обратился к международной практике, в частности, к Евразийскому патентному законодательству, привел примеры судьбы патента в рамках существующей оппозиционной процедуры, и тогда, когда оппозиционный срок истек и появляется возможность подачи иска о ничтожности основания возникновения права.

Патентный поверенный отметил, что лицо, которое спорит с патентообладателем, действует и в общественных интересах, добиваясь ликвидации незаконной монополии.

Переходя к вопросам процедуры, выступающий высказал озабоченность сложившейся ситуацией, при которой на сегодняшний день спор рассматривают лица, не обладающие властными полномочиями, то есть сотрудники отделения Федерального института промышленной собственности под названием «Палата по патентным спорам», при этом Роспатент в этом не участвует.

Касательно вопроса о внесении изменений в формулу изобретения, **А.В. Залесов** полностью поддержал позицию **Л.Л. Кирий**, пояснив, что из формулы должны быть исключены все неохраноспособные изобретения в рамках данного возражения и оставлены все патентоспособные варианты. При этом указал на невозможность произвольного комбинирования признаков даже из зависимых пунктов, поскольку в этом случае возникнет новая совокупность признаков, которая не предусматривалась первоначальным патентом.

По мнению докладчика, сам патентообладатель должен вносить изменения в формулу и, кроме того, обладать полным правом предлагать такие изменения. Роспатент в этом случае будет обязан рассматривать их в рамках представленной формулы. **Л.А. Новоселова** обратила внимание аудитории на последний вопрос справки Суда, касающийся последствий признания патента недействительным в части и представила письменную позицию патентного поверенного **В.Н. Медведева**, непосредственно не принимающего участие в заседании, но пожелавшего направить свое заключение по обсуждаемым вопросам.

**Л.А. Новоселова** тезисно озвучила основные положения направленной позиции, указав, что рассматривая вопрос по последствиям признания патента недействительным в части, **В.Н. Медведев** исходит из аннулирования «старого» исключительного права, основанного на выданном патенте, и выдачи нового патента с соответствующим объемом правовой охраны и новыми датами регистрации и выдачи. Именно эти даты и объем являются определяющими для целей защиты нового исключительного права.

Исходя из этой позиции, резюмировала **Л.А. Новоселова**, предполагается, что правовая охрана, которая была предоставлена первоначально, считается прекращенной, и мы должны считать, что на это вновь возникшее техническое решение по итогу корректировки формулы возникает новое исключительное право. Оно возникает в момент выдачи этого нового патента.

**А.В. Залесов** согласился с этим подходом и продолжил: «...Если мы стоим на той позиции, что это иск о ничтожности возникновения права, патентс данной формулой признается недействительным с даты подачи заявки ретроспективно, и выдается некий новый патент. С даты опубликования сведений о данной заявке есть некая временная правовая охрана изобретения, режим "опубликованной заявки", что предусмотрено законом, но не как право

на компенсацию за использование произведения в режиме временной правовой охраны, а как право запрещать неограниченному кругу лиц использовать данное изобретение...».

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить высказанную точку зрения, в частности, пояснить судьбу лицензионных договоров, которые были заключены в отношении первоначально запатентованного изобретения.

Отвечая на поставленный вопрос, **А.В. Залесов** пояснил, что если патент признан недействительным, то применима соответственно оговорка в законе, согласно которой лицензионные платежи, фактически уплаченные до момента признания патента недействительным, могут быть сохранены у бывшего патентообладателя. Что касается новой совокупности, то в том случае, если она используется новым лицом, то фактически заключается новый лицензионный договор на некое новое изобретение, более узкое в сравнении с предыдущим. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой по лицензионному договору использовалось изобретение, чья охрана была признана недействительной.

Патентный поверенный **Т.Б. Сазонова** начала выступление ремаркой по вопросу совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством, который был направлен на гармонизацию внутренних процедур, и предложила рассмотреть возможные последствия этого проекта.

Кроме того, **Т.Б. Сазонова** поддержала позицию коллеги, который ранее привел примеры из европейской системы, отметив, что практики склонны считать, что окончательная форма патентной формулы и объем исключительного права формируется на этапе завершения либо процедуры оппозиции, либо истечения срока (девять месяцев) после опубликования решения о выдаче. Это происходит из-за того, что европейское патентное ведомство накладывает жесткие ограничения в отношении материалов, которые подпадают под поиск.

**Т.Б. Сазонова** еще раз предложила обратиться к европейской процедуре, которая, с ее точки зрения, обеспечивает баланс интересов и заявителя, у которого есть надлежащая охрана; и третьих лиц, которые знают, что они ни в какой момент «жизни» заявки и формулирования окончательной формулы изобретения не будут «удивлены» результатом. Одним из основных посылов европейского и судебного и правоприменительного решения является отсутствие риска, правовая четкость, предсказуемость, – как в возникновении окончательного права, так и в его толковании, что является основными фундаментами этой выдержанной процедуры.

В заключение своего выступления **Т.Б. Сазонова** еще раз обратилась с вопросом о последствиях совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством и просила уточнить, касались ли они процедуры оспаривания патента, а также возможности лавирования заявителя в делопроизводстве в работе с экспертом.

На поставленный вопрос **Л.Л. Кирий** ответила, что совместная работа продолжается и готовятся предложения по совершенствованию законодательства, поскольку в рамках действующего законодательства

получить преимущества европейской системы не представляется возможным.

По поводу итогов работы по разработке публичного документа для обсуждения его широким кругом профессионалов **Л.Л. Кирий** заверила аудиторию, что такая работа обязательно будет продолжена.

Руководитель Роспатента **Г.П. Ивлиев** развил дискуссию по поставленному патентным поверенным вопросу, заметив, что такого рода изменение в процедуре необходимо согласовывать не только с патентными поверенными, которые видят правомерность такого внедрения, но и с представителями промышленности и производителями патента. Любое увеличение срока рассмотрения патента неблагоприятно сказывается на внедрении его в жизнь, поэтому вопрос о том, вводить ли оппозицию или не вводить, это вопрос не только процедурный. Он затрагивает сроки внедрения научно-технических достижений в этой сфере. **Т.Б. Сазонова** отметила, что данная процедура по российскому законодательству более простая быстрая, в сравнении с европейской, американской и тем более японской.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание собравшихся на то факт, что в настоящее время работа строится на основании не так давно принятой четвертой части ГК РФ. Изменение существующей законодательной конструкции не может быть поддержано без серьезного анализа возможных последствий.

Далее в своем выступлении патентный поверенный **Н. Богданов** и предложил аудитории вернуться к письменной позиции, представленной **В.Н. Медведевым** и пятому пункту справки Суда, касательно того, что происходит с правом в случае признания патента недействительным. Он предложил исходить из положений закона, который требует, чтобы в случае признания патента недействительным право аннулировалось с самого начала: старое право исчезает и появляется новое. В свою очередь для его защиты существенное значение будут иметь момент, когда охрана была предоставлена, дата выдачи патента, дата публикации и объем формулы нового патента.

Далее был приведен пример с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда 2013 г., которое, по мнению выступающего, было принято не исходя из буквы закона, а в большей мере из аналогии права и чувства справедливости.

**Н. Богданов** заметил, что склонен согласиться с тем выводом, что право не прерывается, но сужается в объеме, и, возможно, это было бы необходимо закрепить в законе. Как следствие, право патентообладателя будет охраняться в более узком объеме. Открытым, по мнению **Н. Богданова**, остается вопрос, имеет ли новый патентообладатель, после частично признания патента недействительным, какие-то права в отношении тех третьих лиц, которые осуществляли какие-либо действия в период, когда он еще не был патентообладателем.

Также была высказана позиция по вопросу возможности предоставления дополнительных материалов при рассмотрении возражений в Роспатенте. Выступающий акцентировал внимание на положения закона, где указано, что

представлять дополнительные материалы или вносить изменения возможно до вынесения решения по заявке. После того как решение вынесено, заявитель лишается возможности менять свою заявку. При этом **Н. Богданов** озвучил мнение о противоречии закону пункт 4.9 Правил 2003 года о рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам.

С позицией патентного поверенного относительно положений Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда не согласился заместитель председателя Суда **В.А. Корнеев**, прокомментировав, что, безусловно, судебная практика должна строиться на чувстве справедливости, но в первую очередь она должна быть основана на тексте закона. И в данном конкретном случае Постановление Высшего Арбитражного Суда, прежде всего, основано на толковании закона. **В.А. Корнеев** отметил, что в ходе обсуждения возник вопрос о толковании статьи 1398 ГК РФ, в которой говорится, что патент в случае возможности его частичного сохранения аннулируется частично, и выдается новый патент. И в этом случае, поясняет он, главный вопрос в толковании этой формулировки, что патент «аннулируется частично». С его точки зрения, та позиция, что новый патент с измененной формулой должен действовать на будущее время – с даты выдачи патента, не согласуется с формулировкой о частичном аннулировании патента. По его мнению, в рассматриваемом случае закон говорит о том, что, безусловно, выдается новый патент, но при этом старый аннулируется частично. И с этой точки зрения Высший Арбитражный Суд посчитал, что подобного рода формулировка закона означает, что в сохранившейся части патент действует со старой даты приоритета; и охраняться может решение в измененной части, но со старой даты приоритета. Тем самым **В.А. Корнеев** констатировал, что позиция высшего судебного органа была основана именно на этом, и на попытке буквального толкования нормы статьи 1398 ГК РФ.

**Л.А. Новоселова** поддержала коллегу, отметив, насколько важны в данный момент конструкции, обслуживающие оборот исключительных прав. И нормы ГК РФ должны толковаться таким образом, чтобы этот оборот защищать. Буквальный подход к толкованию нормы и попытка найти формальные основания для выводов, противоречащих исключительному праву, не конструктивны.

В ходе заседания продолжилась дискуссия между патентным поверенным **Н. Богдановым** и членами президиума. Также он отметил сложность вопроса об институте временной правовой охраны, и конструирование определенных схем применительно только к правовой охране изобретений, без учета норм о других результатах интеллектуальной деятельности, не совсем верно и требует доработки.

Доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош **Николя Руйе** привел примеры внесения корректировки, которые ограничивают патент, на примере швейцарского права. Он также отметил, что главной идеей является то, что патентообладатель имеет возможность защищать свою позицию до конца процедуры, и в случае решения ведомства об аннулировании патента

частично – апеллировать против этого решения.

**А.А. Осокин** высказался по вопросу соотношений старого и нового исключительного права. По его мнению, новое право, возникшее на патент, было всегда или существовало как часть старого отмененного права, поэтому говорить о том, что право возникает, – неверно. Во-первых, новый патент действует с приоритетом старого патента. Во-вторых, когда патент оспаривается частично, могут быть две ситуации: когда изменения вносятся в формулу и добавляются, например, новые признаки; или же когда патент выданна группу изобретений, и оспаривается только лишь одно изобретение из группы. При этом невозможно говорить, что исключительное право на устройство, в отношении которого охрана осталась, и которое никто не оспаривал, возникает только с выдачи этого нового патента. **А.А. Осокин** убежден, что процедура выдачи нового патента предназначена только для того, чтобы присвоить новый номер, и указать, в отношении какого именно объекта выдается этот патент.

Патентный поверенный **М. Андреева** внесла ремарку по поводу опубликования заявки, отметив, что для большинства российских заявок публикации не происходит, и, следовательно, в этом случае имеет место ущемление прав патентообладателя.

**Л.Л. Кирий** прокомментировала выступающего: заявка не публикуется до выдачи патента, публикация патента приравнивается к публикации заявки.

**Е.Г. Авакьян**, исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», высказалась относительно признания недействительности патента в части и последствий, которые при этом могут наступить. Она указала, что аналогии можно найти в корпоративном праве: когда прекращаются корпоративные полномочия органа, они прекращаются с момента признания недействительным собрания, в этом случае действует презумпция публичной достоверности реестра. При этом есть полная защита у третьих лиц, которые не знали и не должны были знать об этом. В случае с прекращением действия патента и выдаче нового, фактически патентообладатель лишается возможности защитить тот результат, который охранялся на основании предыдущего патента.

**Л.А. Новоселовой** слово для выступления было передано **В.А. Химичеву**, председателю 2-го судебного состава, который констатировал, что развернувшиеся на площадке дискуссии сводятся к основному вопросу: какие имеются допустимые варианты изменения формулы изобретения и каковы правовые последствия этого. Он отметил, что выпал из обсуждения вопрос, касающийся процедуры, в частности, реализации права на изменение документов заявки в целом. Что касается данного вопроса, **В.А. Химичев** усмотрел проблему непосредственно в формулировке статьи 1398 ГК РФ, поскольку она предусматривает только одну форму – это форма иска, направленного на уничтожение патента. То есть если бы предусматривались иные возможности, например, перевод права по патенту, что предусмотрено законодательством Германии, но только по

спорам об установлении патентообладателя. В целом, в упомянутом ранее постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда сделан вывод, что патент действует не в отмененной части. Соответственно, есть правовая охрана от незаконного использования, и это же можно переносить на плоскость действия лицензионных договоров. Касательно остальных вопросов справки: первый – о соотношении права на запрос экспертизы по изменению формулы изобретения, причем однократно, как предусматривает статья 1378 ГК РФ.

**В.А. Химичев** выразил благодарность **Л.Л. Кирий** за благоприятную для заявителей позицию Роспатента, поскольку им предоставляется право внести изменения в формулу изобретения уже после того, как неоднократно были направлены запросы. Касаясь обязанности (права) Роспатента предлагать заявителю корректировать формулу изобретения, **В.А. Химичев** обратился к аудитории за уточнением, должно ли быть это предложение абстрактным или содержать определенные условия, раскрывать позицию, в связи с чем Роспатент пришел к такому выводу. Трудно говорить о полной абстракции такого предложения, потому что Роспатент предлагает внести изменения только при наличии определенных условий, когда он установит необходимость продолжения действия патента в неотмененной части, поскольку патент будет признан полностью недействительным, а если будут внесены изменения, – он сохранит свое действие в части. Именно такова на данный момент конструкция правовой нормы, резюмировал **В.А. Химичев**.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила Виктора Афанасьевича за комментарий и пригласила желающих высказать свое мнение относительно сказанного.

**О.А. Рузакова**, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отметила важность рассматриваемых на заседании вопросов подачи возражений заявителем и прекращения действия патента, признания недействительным его как полностью, так и в части. При этом на сегодняшний день нет острой необходимости для внесения соответствующих изменений в четвертую часть ГК РФ, но данные вопросы требуют особого толкования и выработки правоприменительной практики.

Однако в комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ведутся работы над проектом о внесении изменений в главу 38 ГК РФ, в части государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ и часть 4 ГК РФ, прежде всего – в части определения прав исполнителей, заказчиков, других участников такого рода договоров. Также изменения затрагивают некоторые вопросы правового положения патентных поверенных, например, предлагается исключить требование об обязательной нотариальной форме доверенности патентных поверенных. Есть определенные предложения, продолжила выступление **О.А. Рузакова**, по

внесению изменений и в авторское право, смежные права, например, в части режиссеров-постановщиков, имеются некоторые инициативы и по товарным знакам. Однако, пока период, который мы сейчас проходим, – это период становления правоприменительной практики, судебной практики. Вектором понимания судебной практики в данном случае является Суд по интеллектуальным правам, многие позиции которого имеют чрезвычайно важное значение для законодателя. И от имени председателя комитета **П.В. Крашенинникова** она еще раз поприветствовала собравшихся и поблагодарила за участие, пожелала творческих инициатив в сфере интеллектуальной собственности.

Слово было предоставлено **В.А. Корнееву**, который предложил рассматривать сегодняшнее обсуждение справки не как этап подведения итогов и завершение дискуссии по вопросу о том, каким образом можно изменять патент, какие процедуры могут при этом быть; а как ее начало, и призвал участников заседания и всех заинтересованных лиц продолжить ее на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам, осветив актуальные вопросы, возникающие в практической деятельности, с научной точки зрения.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила **В.А. Корнеева**, поддержав в предложении продолжить дискуссию, причем не только по рассмотренным, но и иным вопросам. Она отметила, что журнал Суда по интеллектуальным правам – хорошая дискуссионная площадка для тех специалистов, которые занимаются проблемами интеллектуальной собственности. Мнения, которые высказываются в такой свободной форме (в форме статей, публикаций) имеет большое подспорье для Суда, поскольку формировать практику не просто. Чем больше квалифицированных мнений будет высказано, тем меньше вероятность ошибки при принятии решения. **Л.А. Новоселова** призвала собравшихся активно высказывать свое мнение.

**В.В. Лисицын**, заведующий юридической клиникой Российского государственного университета правосудия, затронул вопросы медиации и концепции судебного примирения, процитировав присутствовавшего на заседании профессора **В.Ф. Яковлева** о существовании универсального способа прекращения всех споров – примирение сторон.

**Л.А. Новоселова** отметила, что Суд по интеллектуальным правам активно предлагает сторонам выбрать путь примирения, кроме того, имеются все возможности для медиаторов осуществлять свою деятельность на базе Суда, включая специальное помещение, активную пропаганду таких возможностей, распространение соответствующей информации в журнале Суда по интеллектуальным правам. Однако для того, чтобы стороны прибегали к соответствующим услугам, – важно, чтобы такая деятельность начиналась до Суда, то есть на стадии возникновения конфликта.

В заключение заседания **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех за участие в дискуссии, включая предоставивших свои заключения в письменном виде, а также – всех организаторов конференции.



**ПРОТОКОЛ № 15****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****25 ноября 2016 года**

На заседании НКС, проходившем 25 ноября 2016 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова в рамках VI Московской юридической недели, обсуждались вопросы, возникающие при применении норм ГК РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности.

В президиум заседания НКС вошли следующие участники.

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Андреева Татьяна Константиновна – доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, до августа 2014 г. – заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда, судья в отставке.

3. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН.

4. Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам.

5. Войниканис Елена Анатольевна – ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково.

6. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, до августа 2014 г. – заместитель начальника управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда.

7. Зенин Иван Александрович – заслуженный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова МГУ.

8. Калятин Виталий Олегович – профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

9. Козырь Оксана Михайловна – судья Высшего Арбитражного Суда в отставке.

10. Кольздорф Мария Александровна – заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам.

11. Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права.

12. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

13. Левченко Наталья Ивановна – судья Девятого арбитражного апелляционного суда.

14. Линник Лев Николаевич – доктор гражданского права, профессор, кандидат технических наук, академик, действительный член Российской академии естественных наук, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных.

15. Молотников Александр Евгеньевич – доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

16. Новиков Александр Николаевич – врио директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»).

17. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.

18. Осадчая Ольга Александровна – начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам.

19. Пашкова Елена Юрьевна – судья Суда по интеллектуальным правам.

20. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

21. Руйе Николя – профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош.

Члены НКС, присутствовавшие на заседании.

8. Всевожский Кирилл Владимирович – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», главный консультант Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей, член Экспертного совета «Опоры России».

9. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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

11. Кастальский Виталий Николаевич – патентный поверенный Российской Федерации, управляющий партнер АК PATENT LAW GROUP, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

12. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора А

НО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

13. Куц Олег Иванович – управляющий партнер юридической компании KK & Partners (UK) Ltd (Великобритания, Лондон).

14. МакДональд Брюс Александер – член Американской Ассоциации Адвокатов, член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

15. Метляев Дмитрий Александрович – представитель Фонда «НИР», заместитель руководителя юридического департамента по вопросам интеллектуальной собственности.

В заседании также приняли участие:

16. Уколов Сергей Михайлович – председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам;

17. Химичев Виктор Афанасьевич – председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам;

18. судьи Суда по интеллектуальным правам: Булгаков Дмитрий Александрович, Рассомагина Наталия Леонидовна, Силаев Роман Викторович;

работники аппарата Суда по интеллектуальным правам;

преподаватели и аспиранты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина;

представители органов государственной власти, юридического и делового сообщества.

Открывая заседание НКС, председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** поприветствовала участников мероприятия и отметила практическую и теоретическую значимость выносимых на обсуждение вопросов, связанных с созданием и использованием служебных результатов интеллектуальной деятельности. При этом было особо отмечено, что значительное количество результатов интеллектуальной деятельности создается в качестве служебных, в связи с этим со временем возрастает и количество споров по данной категории дел. Некоторые спорные вопросы, которые были выявлены при их рассмотрении, легли в основу аналитической справки, подготовленной Судом по интеллектуальным правам, и были вынесены на обсуждение НКС.

**Л.А. Новоселова** выразила надежду, что научное обсуждение практики Суда по интеллектуальным правам позволит выяснить, насколько правильно и объективно трактовались те или иные положения законодательства, а выявленные в ходе обсуждения позиции, возможно, позволят определить вектор развития и подсказать решения практических вопросов.

Было отмечено, что в отношении вынесенных на обсуждение вопросов представлены письменные отзывы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также нескольких членов НКС: Л.Н. Линника, академика РАЕН, российского и евразийского патентного поверенного; В.О. Калятина, главного юриста по интеллектуальной собственности

РОСНАНО; Е.А. Войниканис, ведущего научного сотрудника Института права и развития ВШЭ-Сколково; Ю.Т. Гульбина, кандидата юридических наук, доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Д.В. Ивановой, доцента кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, члена Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI); В.Н. Медведева, евразийского патентного поверенного; Т.Л. Калачевой, кандидата юридических наук, заведующей кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) г. Хабаровска; Брюса А. МакДональда, члена Американской Ассоциации Адвокатов; В.А. Химичева, кандидата юридических наук, председателя 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

**Л.А. Новоселова** отметила, что все письменные отзывы будут учтены при доработке соответствующих положений аналитической справки, и пригласила присутствующих к обсуждению первого вопроса.

1. Первый вопрос касался возможности применения по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках обучения в образовательной организации, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные результаты интеллектуальной деятельности (результат создан с использованием оборудования и средств такой организации, по заданию и под контролем ее сотрудников, в целях выполнения стоящих перед ней задач с учетом иных критериев, которые определяют служебный характер результата интеллектуальной деятельности и указаны, в частности, в делах № СИП-253/2013, СИП-818/2014, СИП-167/2015).

Первой слово взяла **О.А. Рузакова**, которая поблагодарила организаторов мероприятия и отметила знаковость обсуждения такого вопроса именно в стенах вуза.

По мнению **О.А. Рузаковой**, ключевым моментом является определение тех отношений, которые возникают между студентом и учебным учреждением. В частности, возможны следующие варианты:

- 1) учебные отношения, которые возникают из образовательного процесса, например, при подготовке диплома, курсовой работы и т.д.;
- 2) отношения, которые не относятся напрямую к учебной деятельности студентов. Это могут быть трудовые отношения, не зафиксированные трудовым договором. Такие отношения можно рассматривать как фактический допуск к работе с точки зрения ТрК РФ;
- 3) гражданско-правовые отношения, которые подтверждаются гражданско-правовым договором.

При отсутствии трудового договора и фактических трудовых отношений едва ли можно применить тот же правовой режим, который существует для служебных результатов интеллектуальной деятельности. В такой ситуации

подлежат применению общие нормы ГК РФ о том, что исключительное право возникает у автора результата интеллектуальной деятельности.

**И.В. Лапшина** обратила внимание на то, что в практике возникают ситуации, когда студенты не просто обучаются, но и включаются в научную деятельность образовательного учреждения, в различные рабочие группы. Они пользуются ресурсами, предоставляемыми образовательным учреждением, получают необходимый объем информации для участия в исследовательской работе, которая проводится образовательным учреждением. Таким образом, не совсем верно говорить о том, что только наличие трудовых отношений и оплата работы являются критериями, которые определяют служебный характер получаемого результата интеллектуальной деятельности.

Критерии, которые сложились в правоприменительной практике в отношении статьи 1370 ГК РФ, – например, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, – могут быть использованы и для определения характера деятельности, осуществляемой студентом в рамках обучения и занятий научной деятельностью в институте.

Свое несогласие с **И.В. Лапшиной** выразила **О.М. Козырь**. По ее мнению, закон содержит закрытый перечень условий, при которых результат интеллектуальной деятельности можно рассматривать в качестве служебного. Создание студентом результата интеллектуальной деятельности по заданию образовательной организации неверно рассматривать в качестве служебного. В этом случае нет ни выполнения трудовых обязанностей, ни конкретного задания работодателя.

**В.О. Калятин** также высказался против применения аналогии закона в рассматриваемой ситуации. При этом он отметил, что когда речь идет о применении закона по аналогии, необходимо найти существенное сходство между двумя группами отношений. Применительно к рассматриваемой ситуации сходство чисто внешнее. Главным для трудовых отношений является выполнение трудовой функции. В образовательном процессе же она отсутствует, здесь совершенно другие отношения – образовательные услуги, которые данное учреждение оказывает конкретному лицу. Поэтому говорить о существенном сходстве трудовых отношений и отношений между студентом и образовательной организацией не приходится. Если применить аналогию, то субъект может лишиться своего имущественного права. Аналогию можно применять только в тех случаях, когда сходство прослеживается по всем пунктам. При этом образовательная организация не лишена возможности заключить договор со студентом и сразу же определить судьбу произведений или иных результатов работ, которые будут созданы в процессе обучения.

На необходимость решения вопроса о распределении прав на созданные в рамках научной деятельности образовательной организации результаты интеллектуальной деятельности непосредственно в гражданско-правовом договоре между образовательной организацией и студентом также указали **Н.И. Левченко** и **Л.Л. Кирий** (в письменном отзыве Роспатента).

**И.А. Зенин** согласился с тем, что аналогию закона в данном случае применять некорректно, так как нет оснований приравнять трудовые отношения к отношениям между студентом и образовательной организацией.

В своем письменном отзыве **Е.А. Войниканис** также отметила, что аналогия не должна применяться, поскольку отсутствует полное сходство трудовых отношений и отношений между студентом и образовательной организацией. У них есть общие черты (в частности, наличие обязанности выполнять задания, соблюдать локальные акты), но при этом имеются существенные отличия (трудовая деятельность осуществляется в интересах работодателя, и работник получает заработную плату, деятельность обучающегося направлена на удовлетворение собственных интересов, образовательная организация получает плату за обучение). В то же время в определенных случаях аналогия может иметь место. Образовательные организации наряду с образовательной деятельностью осуществляют также научную, творческую деятельность. В случае участия студента в такой деятельности созданный им результат интеллектуальной деятельности можно считать служебным.

Схожую позицию выразил **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве, где отметил, что следует провести различие между отношениями по обучению студента и отношениями по проведению исследований, научной деятельностью образовательной организации. В другом случае, когда студент выполняет задание по разработке объекта патентного права, использует оборудование и средства организации, осуществляет деятельность под контролем сотрудников такой организации, – то, несмотря на то что отношения не были оформлены трудовым или гражданско-правовым договором, они фактически являются трудовыми в соответствии с частью 3 статьи 16 ТрК РФ, при которых создаются служебные объекты патентного права.

О невозможности применения аналогии закона в этом случае высказалась **Д.В. Иванова** в своем письменном отзыве. По ее мнению, в обозначенном случае отсутствуют условия, при которых применяется аналогия закона. Отношения, которые возникают между студентами и образовательной организацией, имеют иную природу, отличную от природы отношений между работником и работодателем. В то же время если объект, созданный студентом, признан патентоспособным, можно рассмотреть проблему применения по аналогии нормы пункта 5 статьи 1370 ГК РФ и возмещении таким лицом использованных средств и стоимости работы на оборудовании образовательной организации.

О Швейцарском опыте решения подобного вопроса рассказал **Н. Руйе**. В Швейцарии деятельность каждого государственного учреждения урегулирована законами кантона. В соответствии с действующим законодательством исключительные права на изобретения сотрудников принадлежат университету, институту. В свою очередь, исключительные права на изобретения студентов однозначно принадлежат самим студентам. Применительно к другим отношениям, - например, если студент обучается не

в государственном учреждении, а в частном, - между учащимся и образовательным учреждением заключается договор. Такой договор может быть основанием для другого характера в отношении созданных студентами результатов интеллектуальной деятельности.

Также студенты государственных учреждений могут проходить стажировку, организованную университетом и частным предприятием. Договоры о прохождении стажировки в большинстве случаев предусматривают, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат предприятию.

Подводя итог обсуждения по первому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что в классической ситуации, когда студент является лицом обучающимся и в рамках своей учебной деятельности создает какой-то творческий результат, – к нему не могут быть применены правила о служебном характере соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Но возможны ситуации, когда студент участвует в научной работе, и с ним оформляются трудовые отношения, либо допускают его к исполнению трудовой функции по факту, тогда это признается трудовыми отношениями. В таких ситуациях возможно признание служебного характера созданного им результата интеллектуальной деятельности.

2. Переходя ко второму вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что он носит в какой-то степени процессуальный характер. Вопрос касается того, может ли суд признать результат интеллектуальной деятельности служебным по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем (например, правопреемник работодателя); и возможно ли такое признание в деле, в котором работодатель выступает третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, учитывая, что в этом случае у работодателя возникает обязанность по уплате работнику вознаграждения.

**В.А. Корнеев** пояснил, что в данном случае работодатель выступает в статусе третьего лица, который не является активной процессуальной фигурой, так как речь не идет об иске работодателя к работнику или наоборот.

На практике такой вопрос возник в делах об установлении патентообладателя. Спор заключается в том, что одно лицо указано в качестве патентообладателя, а второе утверждает, что патент был создан силами его сотрудников или, например, патент является результатом творческого труда сотрудников предшествующего патентообладателя.

Возникший вопрос носит скорее процессуальный характер, нежели материально-правовой. При рассмотрении вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности возникает проблема изменения правового положения и работника, и работодателя. Сложность заключается в неясности, может ли правовое положение работника и работодателя меняться в споре, если эти два лица не участвуют в деле в качестве истца и ответчика. Но при этом решение суда может не просто затронуть права и работника, и работодателя, а практически будет им диктовать их права и обязанности. Например, работодатель не признан патентообладателем потому, что он это право уже передал, но установлено, что служебный результат создан его

работником. В итоге у работодателя появится обязанность по выплате вознаграждения. В связи с этим встает вопрос, могут ли такие обстоятельства быть установлены в споре, в котором не участвуют ни работодатель, ни работник.

**Т.В. Васильева** отметила, что если инициатива третьего лица о служебном характере результата интеллектуальной деятельности отражена, например, в письменных пояснениях, то суд обязан дать им оценку и указать, является ли он служебным или нет. Работник и работодатель должны быть привлечены к участию в деле. Суд определит их процессуальное положение исходя из конкретных правоотношений.

В свою очередь **В.О. Калятин** не согласился с тем, что решение выносится в пользу третьего лица, то есть в пользу работника. По его мнению, устанавливается совершенно объективная характеристика: отношения носят служебный характер. Изобретение, произведение называют служебным независимо от того, какие интересы имеются у автора и какие требования он предъявляет. Служебный характер отношений все равно можно установить, если это нужно для решения вопроса, прояснения существа спора.

Соглашаясь с мнением **В.О. Калятина, С.А. Герасименко** отметила, что в любом случае это не решение в пользу третьего лица, так как суд не принимает решение платить. Вместе с тем, как отмечено в аналитической справке, существуют опасения, что в случае принятия такого решения возможны последствия, не включенные собственно в решение, но вытекающие из него. Очевидно, что здесь затрагиваются права третьего лица. Соответственно, есть основания для привлечения этого лица в процесс.

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить, почему выступающие в данном случае говорят о том, что решение, в котором признается служебный характер результата интеллектуальной деятельности, затрагивает права и обязанности третьего лица (работодателя), а не о том, что решение принято о его правах и обязанностях.

**С.А. Герасименко** уточнила, что напрямую названное решение не создает обязанность работодателя уплатить вознаграждение, такая обязанность – это вторичное последствие, которое повлекло такое решение.

**Т.К. Андреева** отметила, что в данном случае речь идет о ситуации, когда решение по делу может затронуть интересы каких-то иных лиц, не привлеченных к участию в деле. Тогда у суда есть возможность, по согласованию с участниками процесса, привлечь таких лиц к участию в деле. Но в пользу этого лица никакого решения не может быть принято, поскольку это не истец и не третье лицо с самостоятельными требованиями.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание выступающих на то, что трудность возникает в ситуации, когда правообладатель приобрел право на изобретение от работодателя, считая такое изобретение служебным. Права правообладателя оспаривает истец. Ответчик (правообладатель) ссылается на то, что требование истца не подлежит удовлетворению, поскольку изобретение является служебным. Вправе ли правообладатель, не являющийся работодателем, в споре с лицом, предъявляющим требование об установлении



патентообладателя, сослаться на служебный характер изобретения, будучи никаким образом не связанным с созданием спорного изобретения, и может ли суд в этом случае установить, являлось ли изобретение служебным?

**Т.К. Андреева** предложила следующее решение. В данном случае заявлено требование о недействительности патента, а ответчик заявляет фактически требование о том, что это служебный результат интеллектуальной деятельности. Таким образом, их можно рассматривать как основное и встречное требование, защищая тем самым права второй стороны – ответчика.

**С.А. Герасименко** и **Т.К. Андреева** внесли уточнение, что заявление ответчика о служебном характере изобретения может быть расценено судом в качестве ссылки на установленный факт – то есть как форма защиты позиции ответчика. Вместе с тем, если будет установлено, что существует спор о служебном характере результата интеллектуальной деятельности, - такое заявление будет принято в качестве встречного требования.

**Л.А. Новоселова** предложила в рабочем порядке согласиться с высказанной позицией.

О возможности признания служебного характера результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в качестве третьего лица, указал в своем письменном отзыве **В.Н. Медведев**. Он также отметил, что исследование вопроса о служебном характере допускается не только в споре между работником и работодателем.

Роспатент в своем письменном отзыве отметил, что рассмотрение искового заявления о признании патента недействительным может привести к прекращению правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, следовательно, будет затрагивать права действующего правообладателя. Поэтому суду в рамках рассмотрения указанного дела необходимо установить все факты, относящиеся к оспариваемому результату интеллектуальной деятельности, в том числе и в части определения служебного характера.

Противоположную точку зрения выразила **Т.Л. Калачева**, указав, что установление факта служебного характера объекта является самостоятельным требованием, и рассмотрение этого вопроса допускается лишь в рамках рассмотрения спора между работодателем и работником.

3. Третий вопрос заключается в определении служебного характера результата, созданного руководителем, что является довольно распространенной ситуацией. Как правило, в рамках его должностных обязанностей никаких функций, связанных непосредственно с проведением научных работ, нет. Руководитель чаще всего выполняет административные функции, а не участвует непосредственно в рабочем процессе. Именно поэтому на обсуждение поставлены вопросы о том, какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права; и с учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание этого объекта (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации).

**Л.А. Новоселова** отметила, что когда исследуются вопросы о служебном характере объекта патентного права, принимается во внимание целый ряд фактов. Прежде всего – это наличие должностных обязанностей и служебного задания. В рассматриваемом случае со служебным заданием могут быть проблемы, поскольку, как правило, руководитель сам себе никаких служебных заданий не дает. Формулировки в трудовых договорах также, как правило, не позволяют говорить о том, что руководитель занимается научно-исследовательской деятельностью. Это очень серьезная проблема, потому что выдергивание руководителем изобретений из состава служебных со ссылкой на эти обстоятельства – очень распространенная ситуация. Учреждения, которые финансировали разработку и в рамках которых она осуществлялась, потом остаются без этих результатов, без права на патент, поскольку руководитель ссылается на то, что он как руководитель никакого задания не получал, в его функции это не входило; следовательно – изобрел самостоятельно.

Как заметил **В.А. Корнеев**, проблема может рассматриваться с двух сторон.

Бывают случаи, когда нет никаких документов, свидетельствующих о том, что в должностные обязанности руководителя входила творческая деятельность. Соответственно, руководитель говорит о том, что соответствующий результат служебным не является.

Другая ситуация возникает, когда организация ссылается на то, что результат носил служебный характер, учитывая должностные инструкции, в которых указывался служебный характер соответствующей деятельности. Но потом, например, при смене руководителя возникает спор. В связи с этим встает вопрос, может ли суд при рассмотрении споров о служебном характере изобретения ссылаться на должностные регламенты и инструкции руководителя, учитывая, что эти должностные регламенты и инструкции руководитель пишет сам для себя.

**С.А. Копылов** высказал мнение, согласно которому само по себе наличие таких должностных инструкций не должно свидетельствовать о том, что результат интеллектуальной деятельности принадлежит третьим лицам. Инструкции должны оцениваться в совокупности с иными обстоятельствами.

Не увидел никаких препятствий для признания руководителя в качестве соавтора **В.О. Калятин**, когда речь идет о наличии творческого вклада руководителя предприятия. Закон не делает никаких изъятий, и отсутствие служебных заданий этому тоже не мешает. Главные права возникают на основании служебных обязанностей. Служебное задание появляется в законе только в качестве дополнительного элемента для объектов патентного права. Отношения будут носить служебный характер вне зависимости от наличия служебного задания или должностных инструкций. Руководитель может быть признан соавтором в создании объекта. Вопрос о его квалификации, образовании в данном случае вторичен. Понятно, что человек должен разбираться в том, чем он занимается. Можно разбираться, и не имея специального профильного образования в этой области, можно внести

творческий вклад в той части, в которой человек имеет достаточные знания. Эти обстоятельства подлежат установлению в совокупности. Само по себе положение лица в качестве руководителя никак не мешает тому, чтобы его права были признаны.

По мнению **Е.А. Войниканис**, не стоит придавать большое значение должностной инструкции, у организации могут быть иные конкретные акты, в которых могут содержаться положения о проводимых исследованиях. Также могут быть дополнительные обстоятельства, которые надо выяснить для установления служебного характера объекта. Но когда имеется творческий вклад руководителя, это, как правило, частично совпадает с обстоятельствами, доказывающими служебный характер возникающих отношений.

**Н. Руйе** привел в качестве примера решение суда, касающееся положения исполнительного директора. Согласно данному решению, чем выше позиция человека в организации, тем больше обязательства лояльности перед этой организацией. Тогда, даже если это не написано в инструкции, которую сам написал руководитель, действует презумпция, что произведение принадлежит организации.

**Л.А. Новоселова** подвела итог, что при рассмотрении вопроса о служебном или не служебном характере результата интеллектуальной деятельности, созданного руководителем, необходимо принимать во внимание все имеющиеся по делу доказательства. Следует исходить из того, что само по себе отсутствие указания на необходимость получения творческого результата в его должностных обязанностях не имеет правового значения. Отсутствие определенных заданий руководителю само по себе принципиального значения не имеет. Исследуются в совокупности все вопросы, связанные с его деятельностью, в том числе и непосредственное участие руководителя в осуществлении работ.

Большинство ученых в своих письменных отзывах сошлось на том, что отсутствие квалификации и специальных знаний не является препятствием для признания творческого вклада руководителя. В частности, в письменном отзыве **Ю.Т. Гульбина** в качестве примера приведено творчество **М.Т. Калашникова**, который создал первые изобретения, будучи механиком-водителем танка.

В качестве обстоятельств, которые могут свидетельствовать о том, что созданный руководителем объект патентного права является служебным, в письменных отзывах изложены следующие позиции.

**Л.Н. Линник** указала, что действия генерального директора по созданию объектов патентного права в сфере деятельности общества должны признаваться действиями по созданию служебного объекта патентного права, если договором не предусмотрено иное.

**В.Н. Медведев** высказал мнение о том, что о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта могут свидетельствовать те же обстоятельства, что и в отношении других работников. В частности, об этом могут свидетельствовать записи в документах, определяющих трудовые обязанности руководителя

(устав, трудовой договор, должностная инструкция, иные внутренние документы организации). Из них следует, что в трудовые обязанности руководителя входит также личное творческое участие в работах организации. О наличии связи может также свидетельствовать тот факт, что созданное изобретение относится к сфере деятельности организации и создано в рамках исполнения заключенных организацией договоров.

4. Переходя к следующему вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что, с ее точки зрения, он не имеет глубокого теоретического характера, а скорее сводится к тому, каким образом может быть расценен факт заключения лицензионного договора между работодателем и работником. Является ли это обстоятельством, которое неопровержимо свидетельствует об определенных фактах, либо это обстоятельство может быть опровергнуто? Если да, то в каких случаях? Может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером объекта?

По данному вопросу своим мнением поделилась **С.А. Герасименко**. Она отметила, что, по общему правилу, заключение договора не лишает лицо возможности оспаривания. И в отношении служебных объектов патентного права нет оснований для иного подхода.

**В.А. Корнеев** уточнил поставленный в аналитической справке вопрос и пояснил, что он заключается в том, можно ли считать, что заключение лицензионного договора лишает впоследствии работодателя права ссылаться на то, что соответствующее изобретение является служебным? При этом он предложил обсудить этот вопрос несколько шире, чем он поставлен, а именно: подлежат ли в принципе такие лицензионные договоры учету? В практике бывают случаи, когда, например, изобретение создано и зарегистрировано 15 лет назад, после чего работодатель и работник заключили лицензионный договор, 15 лет по этому лицензионному договору осуществлялись платежи, никто не возражал. К концу срока действия патента работодатель заявляет, что оставшиеся несколько лет он платить не собирается, поскольку изобретение является служебным. В такой ситуации работодатель может ссылаться на служебный характер изобретения, несмотря на то, что на протяжении многих лет он исходил из того, что соответствующее изобретение служебным не являлось. Вопрос может быть поставлен таким образом: должны ли подобного рода обстоятельства учитываться (лицензионный договор, платежи по лицензионному договору) или сами по себе они ни о чем не свидетельствуют.

**Т.В. Васильева** отметила, что в первую очередь приходит в голову статья 10 ГК РФ - отказ в защите прав, поскольку работодатель откровенно злоупотребляет правом.

**Е.Ю. Пашкова** отметила, что вопрос о лицензионном договоре и о его влиянии на возможность оспаривания патента с точки зрения указания патентообладателя может возникнуть только тогда, когда совершенно очевидно из материалов дела, что работодатель точно знал, что именно этот результат интеллектуальной деятельности был создан работником в рамках

служебных обязанностей или по какому-то заданию, или работодателя уведомили в установленном порядке о том, что такой результат создан. В свою очередь работодатель не воспользовался своим правом на получение патента и потом заключил лицензионный договор со своим работником. В этом случае может идти речь о применении последствий статьи 10 ГК РФ, если работодатель идет в суд за признанием патента недействительным.

Если эти обстоятельства не очевидны, на что, как правило, ссылается работодатель, то учитывать вопрос заключения лицензионного договора неправильно. Ситуации могут быть разными. Работник, создав тот или иной результат интеллектуальной деятельности, потом может передать право на получение патента, и патентообладателем становится совершенно сторонняя организация, которая к работодателю не имеет никакого отношения. Когда работодатель потом заключает лицензионный договор уже с этой организацией, не понимая, что является предметом лицензионного договора, и что он как работодатель может иметь право на это техническое решение.

В письменных отзывах эксперты также предлагали решать поставленный вопрос в зависимости от добросовестности сторон (отзывы **Д.В. Ивановой, Е.А. Войниканис, Роспатента**). В частности, согласно отзыву Роспатента, если автор (работник) действовал добросовестно, на момент подписания лицензионного договора не скрывая информацию о создании служебного объекта, - то в таком случае представляется возможным применение принципа эстоппель (работодатель утрачивает право ссылаться на служебный характер объекта и оспаривать на этом основании патент). Схожую позицию выразила в представленном письменном заключении **Е.А. Войниканис**.

**Е.Ю. Пашкова** отметила, что суду необходимо оценить лицензионный договор, заключенный между работником и работодателем. Но не нужно ставить во главу угла, что априори заключение лицензионного договора в отношении этого объекта лишает работодателя права на оспаривание патента в дальнейшем. Иначе фактически можно преградить путь работодателю получить обратно то изобретение, которое должно принадлежать ему.

**Т.К. Андреева** отметила, что в этом случае надо признать такой договор недействительным.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание, что в рассматриваемом случае требование о признании договора недействительным не заявлено, предлагается не принимать во внимание договор при оценке служебного или не служебного характера изобретения.

**С.А. Герасименко** согласилась с применением положений статьи 10 ГК РФ для признания действий истца злоупотреблением правом и для отказа на этом основании в судебном разбирательстве. Если разбирательство допускается, то в этом случае необходимо разобраться, служебный или не служебный был результат интеллектуальной деятельности, были ли основания для заключения лицензионного договора.

**В.А. Корнеев** усомнился в целесообразности применения положений статьи 10 ГК РФ в отношении рассматриваемого случая. Если будут

применяться положения статьи 10 ГК РФ, то для начала необходимо признать, что все-таки отношения носили служебный характер. Если суд признает, что изобретение служебное, то тогда нужно будет признать, что патент должен быть выдан работодателю даже 15 лет спустя.

**Л.А. Новоселова** поддержала мнение **В.А. Корнеева**, что применение статьи 10 ГК РФ может привести к обратному эффекту. И предложила следующий вопрос для обсуждения: можно ли, не оспаривая лицензионный договор, не принимать его во внимание.

**С.А. Герасименко** предложила давать оценку такому договору в судебном акте, признавая, по сути, его недействительным при наличии соответствующих оснований.

С ее предложением согласилась **Л.А. Новоселова**, отметив, что не следует игнорировать договор, ему необходимо давать оценку с точки зрения действительности.

5. Переходя к пятому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что его особенность заключается в том, что он находится на стыке трудовых и гражданско-правовых отношений. Речь идет о выявившейся в рамках рассмотрения споров ситуации, когда работник одновременно находится в трудовых отношениях с несколькими организациями. Соответственно, возникает спор по поводу того, в отношении какой организации данный результат является служебным. Может ли он быть служебным в отношении нескольких организаций, в которых работает сотрудник, поскольку с учетом фактических обстоятельств иногда и в той, и в другой организации есть служебное задание. Такие обстоятельства позволяют сделать вывод, что он действовал в рамках служебных заданий или при выполнении трудовых обязанностей, это входило в функции работника во всех заинтересованных организациях. Соответственно, вопрос заключается в том, за кем из работодателей признавать право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

**Е.Н. Васильева** указала, что если у одного работодателя сотрудник работал на полставки, у другого - на полную ставку, то это не может служить основанием для предоставления одному работодателю полного права на результат (исключительного права), а второму - ограниченного (исключительной лицензии). В этом случае они скорее должны выступать как соправообладатели.

Сложность рассматриваемой ситуации отметил **В.А. Химичев**. Результат интеллектуальной деятельности должен быть создан творческим трудом, но здесь этого можно и не наблюдать. Сотрудник, который работает в двух организациях, не является носителем каких-то знаний, при этом он раскрывает сведения и в одной, и в другой организации. Поэтому здесь нельзя говорить о параллельном творчестве и создании самостоятельных изобретений.

**Л.А. Новоселова** предложила исходить из того, что результат один. Но **В.А. Химичев** отметил, что результат является составным, частью совокупности знаний, которые привносятся из одной организации в другую. Также, по мнению судьи, есть угроза присвоения изобретений.

**В.А. Корнеев** не согласился с тем, что в рассматриваемом случае имеет место элемент присвоения изобретения. Скорее сотрудник, работая в двух организациях, будет отчитываться одним и тем же результатом своей работы. Он будет делать одно и то же, с единым результатом, но при этом - у разных работодателей. Интерес работника здесь очевиден, но вопрос состоит в том, что делать дальше работодателю.

**В.А. Корнеев** отметил, что в заключениях, которые поступили к заседанию НКС, были высказаны разные точки зрения.

Согласно одной из них, приоритет дается тому работодателю, который первым успел подать заявку. Такую позицию выразил **Ю.Т. Гульбин**.

По мнению **В.А. Корнеева**, такой подход не объективен или слишком упрощен.

Второй вариант предполагает, что по умолчанию должно быть соправообладание у всех работодателей. Такую позицию выразили, в частности, **Л.Н. Линник, В.Н. Медведев, Т.Л. Калачева, Д.В. Иванова**.

**В.А. Корнеев** отметил, что этот вариант также нельзя признать в качестве универсального, поскольку, скорее всего, работник основную часть работы делал у одного работодателя, а другому просто отчитывался. Если действительно будет установлено, что на средства, на оборудовании двух работодателей работник делал одну и ту же работу, и в результате этой деятельности у двух работодателей получился один результат, то тогда должно быть соправообладание. Во всех других случаях, если ресурсы двух работодателей не использовались, правообладателем должен быть признан один из них.

Иной вариант решения поставленного вопроса предложил **В.О. Калятин**. Согласно высказанной им позиции, пока творческий процесс не завершен, нельзя сказать, кому будет принадлежать результат интеллектуальной деятельности. В этот момент все находится под полным контролем автора. Вопрос правообладания возникает после того, как объект создан. Соответственно, право будет принадлежать тому работодателю, к которому результат первым перейдет в момент создания, то есть первому, кому автор сдаст продукт, когда он будет завершен. При этом варианты соправообладания и исключительной лицензии не могут иметь место, поскольку отсутствуют соответствующие нормы в законе.

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить, в какой момент можно считать, что право перешло к работодателю. **В.О. Калятин** пояснил, что когда автор закончил создание продукта. Это установить трудно, но возможно исходя из фактических обстоятельств. Например, установив, с какого и на какой электронный адрес было отправлено письмо-отчет о создании продукта.

Подводя итог обсуждений по пятому вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что на данный момент ситуация однозначно разрешена быть не

может, поскольку правовая модель на сегодняшний день еще не сформировалась. В конкретных случаях нужно делать выводы, основываясь на фактических обстоятельствах. Данный вопрос необходимо решить путем внесения соответствующих положений в законодательство.

6. В завершение заседания было обсуждено несколько вопросов, связанных с распределением долей в доходах среди патентообладателей. Один из вопросов касался того, может ли суд определить размер долей в доходах в процессе, в котором признаны права на патент нескольких лиц (спор о признании патента недействительным), или этот вопрос должен быть решен в отдельном процессе. Второй вопрос заключался в том, должен ли суд при определении размера долей в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента.

**В.А. Корнеев** внес уточнения по первому вопросу, пояснив, что он заключается в том, можно ли определить доли в доходах в одном и том же процессе, в котором будет установлено, что имеется не один, а несколько патентообладателей.

В статье 1229 ГК РФ говорится о том, что судебный спор по определению долей возможен только после того, как стороны попытались договориться сами. Соответственно, один из подходов заключается в том, что вопрос о размере долей в любом случае не может быть решен в одном судебном процессе. Сначала будет установлено, что патентообладателей два, и этот процесс должен быть закончен. После этого патентообладатели должны сначала попробовать самостоятельно договориться между собой. Если это не получится, то сообладатели патента могут начать второй процесс, в котором будут определять доли. Таким образом, закон исходит из приоритета самостоятельного определения долей, а не судебного.

На необходимость решения данного вопроса в отдельном процессе указали в письменных отзывах, в частности, **Л.Н. Линник, Т.Л. Калачева, Д.В. Иванова**. В отзыве Роспатента также отражена данная точка зрения, но отмечено, что при отсутствии возражений обеих сторон требование об определении долей в доходах может быть принято и рассмотрено судом в рамках текущего процесса. При этом указанные обстоятельства можно рассматривать как отказ сторон от урегулирования данного вопроса в досудебном порядке.

**Л.А. Новоселова** предложила сосредоточиться на втором вопросе, поставленном на обсуждение. Она отметила, что в письменных отзывах, представленных к обсуждению, эксперты в основном сходятся во мнении, что количество авторов не имеет значения.

В частности, такая позиция выражена **В.Н. Медведевым** и **Д.В. Ивановой**.

**В.А. Корнеев** отметил, что ему более близка позиция, согласно которой количество авторов должно учитываться. Так в одном из дел у патента было три автора. И три автора, соответственно, имели возможность получать имущественные выгоды от своего патента. Изначально они были



патенообладателями, а потом передали свои права двум другим патентообладателям. Один получил право от одного автора, второй – от двух других. Таким образом, доли в доходах от патентов у этих двух сопатентообладателей равными быть не должны. У одного право следует за правом одного автора, у другого – двух. Соответственно, доля доходов по умолчанию будет делиться на три части: у одного патентообладателя будет  $1/3$ , у другого, соответственно,  $2/3$  доходов, так как доля в вознаграждениях, доходах от использования патента следует за автором.

**В.О. Калятин** не согласился с высказанной позицией, отметив, что в законе написано, что вознаграждение определяется по количеству правообладателей, а не авторов. При этом количество правообладателей устанавливается именно на момент определения доли. Вместе с тем разрешено заключать соглашение между правообладателями, и они могут определить свои доли. Если такого соглашения нет, то тогда доли определяются по количеству правообладателей на данный момент.

Иную точку зрения выразил **Л.Н. Линник** в своем письменном отзыве, указав, что при определении долей суду необходимо учитывать количество авторов, так как первоначально они обладали равными правами на получение дохода (статья 1229 ГК РФ) и, передавая свое право на получение патента, они могли передать и право только на равные доли от дохода.

С совершенно иной точки зрения рассмотрен поставленный вопрос в письменном отзыве **В.Н. Медведева**, где указано, что закон не относит к компетенции суда спор об определении доли в доходах. В данной ситуации возможны только два варианта: либо стороны договариваются о долях, либо доход распределяется поровну.

Учитывая, что приведены обоснованные аргументы в пользу различных точек зрения, экспертам не удалось прийти к единому решению по вопросу о необходимости учета количества авторов при определении долей в доходах. В связи с этим экспертам предложено еще подумать над его решением.

В завершение заседания НКС **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех за участие в его работе. Она отметила, что позиции, которые были высказаны на заседании и в письменных отзывах, будут учтены при доработке аналитической справки.

**ПРОТОКОЛ № 16****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****28 апреля 2017 года**

На заседании НКС 28 апреля 2017 года обсуждались теоретические и практические вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании результатов интеллектуальной деятельности средств индивидуализации в сети Интернет.

Заседание прошло в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках X Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходившего под эгидой и при поддержке ВОИС.

В состав президиума заседания НКС вошли:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;
2. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Научно-методического Центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
3. Голофаев Виталий Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, судья Суда по интеллектуальным правам;
4. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
5. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности акционерного общества «РОСНАНО»;
6. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;
7. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
8. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;
9. Пашкова Елена Юрьевна – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам;
10. Попов Владимир Валентинович – кандидат юридических наук,

судья Верховного Суда;

11. Рассомагина Наталья Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

12. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина;

13. Чубаров Вадим Витальевич – доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В заседании приняли участие члены НКС:

14. Амангельды Айжан Амальгеды кызы – доктор юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева;

15. Борисова Юлия Валерьевна – кандидат юридических наук, прокурор отдела Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

16. Близнац Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, академик Российской академии естественных наук;

17. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук;

18. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса;

19. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

20. Лаптев Василий Андреевич – кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда города Москвы, председатель научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы;

21. Новиков Александр Николаевич – временно исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»;

22. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков ООО «Пепеляев Групп»;

23. Парашук Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук,

доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, руководитель магистральной программы «Конкурентное право» юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

А также в заседании приняли участие судьи Суда по интеллектуальным правам и иных судов, представители органов законодательной и исполнительной власти, юридического и делового сообщества.

Письменные отзывы направили:

24. общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»;

25. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** открыла заседание, обратившись к гостям с приветственным словом.

**Л.А. Новоселова** отметила, что заседание НКС является заключительным мероприятием X Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» и проводится совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

В своем выступлении **Л.А. Новоселова** выразила слова благодарности в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и поздравила всех присутствующих с Международным днем интеллектуальной собственности.

С приветственным словом выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации **В.В. Чубаров**, также поздравивший гостей с Международным днем интеллектуальной собственности.

Как отметил **В.В. Чубаров**, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации проводится не день, а неделя интеллектуальной собственности, при этом интерес к проводимым мероприятиям растет с каждым годом.

**В.В. Чубаров** подчеркнул актуальность вынесенных на обсуждение правовых вопросов, кроме того, выразил уверенность в том, что выработанные по результатам предстоящего заседания позиции найдут свое практическое применение.

**О.А. Рузакова** поприветствовала всех присутствующих от себя лично и от имени председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству **П.В. Крашенинникова**.

В ходе своего выступления **О.А. Рузакова** отметила значимость вопросов, связанных с ответственностью информационных посредников при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации в сети интернет, и обратилась к предпосылкам разработки и введения в действие статьи 1253.1 ГК РФ.

**О.А. Рузакова** пожелала присутствующим плодотворной дискуссии и выразила надежду, что эта дискуссия приведет к выработке единой позиции, которая поспособствует дальнейшему развитию законодательства в данной сфере.

**В.А. Корнеев** присоединился к приветственным словам и коротко обозначил формат предстоящего заседания. **В.А. Корнеев** отметил, что к обсуждению предложены модельные дела, подобранные из судебной практики, однако призвал не заострять внимание на фактических обстоятельствах конкретных дел, а обсудить правовую ситуацию в целом.

Приступая непосредственно к обсуждению модельных дел, **В.А. Корнеев** предоставил слово судье Суда по интеллектуальным правам **Н.Л. Рассомагиной**.

Первое модельное дело, вынесенное на обсуждение, касается возможности применения мер ответственности за нарушение исключительных прав к администраторам доменных имен.

В рамках предложенного на обсуждение модельного дела правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографии, размещенные на сайте в сети Интернет. Требование было предъявлено к администратору домена, поскольку он определяет порядок использования домена и несет ответственность за содержание сайта. Администратор домена, в свою очередь, утверждал, что он является информационным посредником ввиду специфики работы сайта, поскольку пользователи сайта имеют возможность как размещать комментарии к статьям, так и создавать собственные статьи, а администратор домена не вовлечен в процесс загрузки материалов и не влияет на их содержание.

Озвучив фабулу модельного дела, **Н.Л. Рассомагина** предложила присутствующим ответить на следующие вопросы. В каких случаях администратора домена можно признать информационным посредником по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ? В частности, является ли информационным посредником администратор домена при озвученных в модельном деле обстоятельствах, когда нарушение исключительных прав вызвано размещением на интернет-сайте фотографий пользователями сайта, а администратор домена не вовлечен в процесс загрузки материалов и не влияет на их содержание. Имеют ли значение для квалификации лица в качестве информационного посредника и установления наличия его вины следующие обстоятельства: проведение редакторской проверки информации перед ее размещением на сайте; наличие системы регистрации перед размещением информации; наличие системы реагирования на претензии третьих лиц; согласие пользователей на коммерческое использование информации администратором или с его согласия третьими лицами?

Слово было предоставлено заместителю директора автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального

домена сети Интернет» **С.А. Копылову**, который, выступая первым, обратил внимание присутствующих на необходимость разграничения понятий «администратор домена» и «владелец сайта». Так, администратор домена – это лицо, которое зарегистрировало доменное имя и устанавливает, куда адресует этот домен. **С.А. Копылов** отметил, что домен может адресовать на любой сайт. Что касается владельца сайта, то названное лицо устанавливает технические условия для действий пользователей на его сайте. По мнению **С.А. Копылова**, администратор домена не может быть отнесен к информационным посредникам, поскольку он своей волей и в своем интересе адресует на сайт. В отсутствие его воли адресация с этого домена на сайт не произойдет. Поскольку администратор домена осуществляет адресацию осознанно, он должен нести соответствующую ответственность.

**Н.Л. Рассомагина** обратилась к выступающему с уточняющим вопросом о том, можно ли признать информационным посредником владельца сайта вне зависимости от того, совпадает ли указанное лицо с администратором домена или нет, который просто предоставляет пользователю, любому лицу, право оставлять какие-либо комментарии и размещать материалы на сайте.

Отвечая на данный вопрос, **С.А. Копылов** отметил, что квалификация владельца сайта в качестве информационного посредника возможна только в том случае, если материалы на сайте размещают именно пользователи, а не он сам. Однако если владелец сайта сам размещает материалы, то, безусловно, он не может быть признан информационным посредником и должен нести установленную законом ответственность. В качестве примера **С.А. Копылов** привел социальные сети, которые с точки зрения права являются такими же сайтами, как и форум или любой другой частный сайт.

В ходе обсуждения модельного дела заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам **М.А. Кольздорф** предложила ответить на поставленные вопросы исходя из двух возможных ситуаций. В первой предложенной ситуации администратором домена и владельцем сайта является одно и то же лицо, а во второй ситуации данные лица не совпадают.

Свою точку зрения высказала представитель издательства «Книжная площадь», журналист и книгоиздатель **И.В. Артемова**. В ходе ее выступления был затронут ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются правообладатели, осуществляя защиту нарушенных интеллектуальных прав. В частности, они лишены возможности получить информацию о владельце сайта, если такая информация не размещена на самом сайте. Кроме того, актуальна проблема возможной территориальной отдаленности как владельца сайта, так и администратора домена, что в значительной степени затрудняет процесс защиты нарушенных интеллектуальных прав. Резюмируя свое выступление, **И.В. Артемова** предложила внести изменения в закон и позволить правообладателям предъявлять иск по месту нахождения истца, а не по месту нахождения ответчика.

**В.А. Корнеев** предложил обсудить вопросы судебной практики в рамках

того правового поля, которое имеется в настоящее время, и не затрагивать вопросы о совершенствовании законодательства. **В.А. Корнеев** также отметил, что в условиях модельного дела осознанно не указаны какие-то нюансы, потому как правовые ситуации могут быть разные, и предлагается подойти к их обсуждению с разных ракурсов.

Возвращаясь к обсуждению модельного дела, руководитель юридической фирмы «Интернет и Право» **А.Г. Серго** заметил, что исторически в качестве информационного посредника выступали два субъекта – лица, которые осуществляют передачу данных, и лица, которые осуществляют хранение данных. И те и другие на момент разработки закона относились к числу лиц, чья деятельность лицензировалась, соответственно, легко было идентифицировать субъекта: если имеется лицензия – посредник, если лицензия отсутствует – не посредник. На сегодняшний день судебная практика понятие информационного посредника растянула на огромное количество субъектов. По мнению **А.Г. Серго**, относить к информационным посредникам администратора домена не совсем верно, за исключением, возможно, каких-то единичных случаев, которые должны рассматриваться в особом порядке. В настоящее время есть уже достаточно хорошо отработанная бизнес-модель, когда создается сайт, в дальнейшем создается условный субъект «user1» и от его имени на этом сайте размещаются те или иные материалы, содержание которых, скорее всего, носит пиратский характер. Данная бизнес-модель абсолютно рабочая, и суды относятся к этому администратору домена именно в качестве информационного посредника, что, как полагает **А.Г. Серго**, не совсем правильно.

Судья Арбитражного суда города Москвы **В.А. Лаптев** высказал свою позицию по обсуждаемому вопросу, предположив, что он может быть решен по аналогии как в судебной практике по корпоративным спорам. Как пояснил **В.А. Лаптев**, имела место длительная дискуссия о том, можно ли привлекать налоговый орган в качестве второго ответчика в тех случаях, когда принято корпоративное решение и сведения о неправомерно назначенном директоре внесены в ЕГРЮЛ налоговым органом. Практика в настоящее время сложилась таким образом, что налоговый орган является невольным ответчиком, благодаря действиям которого вносятся соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Так, по мнению **В.А. Лаптева**, происходит и в обсуждаемой правовой ситуации, поскольку если бы не было администратора домена и владельца сайта, сведения на сайт попасть не могли бы. В связи с этим **В.А. Лаптев** высказал предположение, что администратор домена может быть ответственным лицом.

Развивая затронутую тему, **Рассомагина Н.Л.** призвала в ходе обсуждения попробовать ответить на вопрос, касающийся того, имеют ли значение для квалификации лица в качестве информационного посредника и установления наличия его вины такие обстоятельства, как проведение редакторской проверки информации перед ее размещением на сайте, наличие системы регистрации перед размещением информации, наличие системы реагирования на претензии третьих лиц, согласие пользователей на

коммерческое использование информации администратором или с его согласия третьими лицами?

Отвечая на озвученный вопрос, **В.А. Лаптев** отметил, что при установлении вины, безусловно, должны быть учтены и оценены вышеназванные обстоятельства.

В обсуждение вступил эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи **Д.В. Афанасьев**, обратившийся в ходе своего выступления к позиции Европейского Суда по правам человека, сформулированной по делу Delfi AS против Эстонии. В рамках названного дела лицо обратилось к компании, являющейся владельцем новостного интернет-портала, посчитав, что его права были нарушены в комментариях к опубликованной статье. На указанном портале существовала система извещения о нарушениях и при поступлении претензии комментариев немедленно удалялся. Так и произошло в конкретной ситуации – незаконный контент практически сразу был удален, однако суды взыскали компенсацию. Европейский Суд по правам человека указал, что в данном случае администратор домена (СМИ), лицо, которое допускает размещение на его сайте третьими лицами контента, в частности, комментариев, не является информационным посредником. Вместе с тем была учтена заинтересованность администратора домена в наличии комментариев к статьям, поскольку косвенно он получает прибыль. Принимая во внимание такую позицию, **Д.В. Афанасьев** высказался о наличии презумпции, в соответствии с которой администратор домена, не осуществляющий премодерацию, преследует цель получения прибыли. А если имеется прибыль, следовательно, должна быть и ответственность.

Слово было предоставлено **В.О. Калятину**, который предложил не смешивать в ходе обсуждения вопросы определения информационного посредника как такового и вопросы, связанные с условиями освобождения информационного посредника от ответственности. Определение понятия «информационный посредник» дано в статье 1253.1 ГК РФ исходя из функции, которую названное лицо выполняет. Таким образом, любое лицо, которое выполняет определенные действия, может быть признано информационным посредником. Соответственно, вопрос вины в данном случае не возникает, а возникает вопрос осуществления контроля. То есть лицо, контролирующее такой ресурс, должно признаваться информационным посредником. **В.О. Калятин** пояснил, что если владелец сайта просто предоставляет пользователям возможность размещения материалов, то он является информационным посредником.

Что же касается вопроса, связанного с установлением вины, то, как отметил **В.О. Калятин**, он возникает на следующем уровне, когда речь идет об условиях освобождения от ответственности, установленных пунктами 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ.

Выступающий обратился к содержанию и структуре названной нормы и подчеркнул, что в пункте 1 статьи 1253.1 ГК РФ говорится про вину в общем



плане. Далее следуют пункты 2 и 3, в которых, по сути, речь идет о безвиновной ответственности. Таким образом, резюмировал **В.О. Калятин**, информационный посредник в пунктах 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ всегда несет ответственность, за исключением тех случаев, которые перечислены в данных пунктах. Следовательно, информационный посредник несет ответственность за размещенный материал, если не докажет, что имели место обстоятельства, перечисленные в пунктах 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ.

Возвращаясь к вопросу определения информационного посредника, **М.А. Кольздорф** попросила уточнить, можно ли признать владельца сайта информационным посредником в том случае, если он активно участвует в формировании материала, например, осуществляет редактирование?

Отвечая на озвученный вопрос, **В.О. Калятин** призвал исходить из характера осуществляемого редактирования. В частности, если лицо сократило размер материала, то оно является информационным посредником. Но в том случае, если лицо осуществило переработку самого материала, создав, по сути, новый материал, – оно является нарушителем.

**В.А. Корнеев** поблагодарил присутствующих за активное участие в обсуждении первого модельного дела и предложил перейти к обсуждению второго дела, предоставив слово судье Суда по интеллектуальным правам **В.В. Голофаеву**.

Второе модельное дело связано с тем, какие необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения исключительных прав должен осуществлять хостинг-провайдер согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ.

**В.В. Голофаев** отметил, что в данном модельном деле при обращении правообладателя к хостинг-провайдеру с требованием о приостановлении оказания услуг хостинга третьему лицу, нарушающему, по мнению правообладателя, его исключительные права, и с требованием о предоставлении данных о владельце сайта (администраторе домена), хостинг-провайдером меры такого характера не были применены. В частности, хостинг-провайдер исходил из отсутствия у него полномочий для оценки действий третьих лиц с точки зрения их правомерности. Кроме того, исходя из положений статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», хостинг-провайдер посчитал, что он не может раскрывать данные о владельце сайта без его согласия. О поступлении претензии правообладателя хостинг-провайдер уведомил администратора домена (физическое лицо), который наличие нарушения не признал.

Докладчик попросил присутствующих высказать свои позиции относительно того, является ли обращение хостинг-провайдера к владельцу сайта для выяснения вопроса о правомерности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без приостановления услуг хостинга необходимой и достаточной мерой для прекращения нарушения исключительных прав? Должен ли в такой ситуации хостинг-провайдер предоставлять правообладателю по его запросу данные о владельце сайта?

Относительно того, должен ли хостинг-провайдер приостановить услуги хостинга, свою позицию озвучил **С.А. Копылов**. Он отметил сложность данного вопроса, в том числе и с технологической точки зрения, поскольку провайдер чаще всего может сам не обладать информацией о том, где находится искомый файл. Поэтому **С.А. Копылов** предложил подходить к решению указанного вопроса с учетом действительной технологической возможности хостинг-провайдера принимать меры такого характера. Также, по мнению **С.А. Копылова**, следует учитывать разумность предъявленных к хостинг-провайдеру требований и его добросовестность, поскольку добросовестный хостинг-провайдер должен разработать документ, регулирующий работу с обращениями правообладателей, и предусмотреть соответствующие положения в договоре.

На вопрос **И.В. Артемовой** о правомерности обращения к хостинг-провайдеру с учетом того, что именно администратор домена адресует на сайт, **С.А. Копылов** ответил утвердительно, так как хостинг-провайдер является информационным посредником и имеет право отключить сайт.

По существу модельного дела высказался **А.Г. Серго**. По его мнению, не совсем правильно перекладывать на хостинг-провайдера вопрос установления факта нарушения исключительных прав. **А.Г. Серго** отметил, что даже суд сталкивается со сложностями при установлении факта нарушения исключительных прав. Кроме того, следует принимать во внимание то обстоятельство, что хостинг-провайдер может не обладать достаточной юридической службой и претензию правообладателя будет рассматривать лицо, обладающее только техническими познаниями. Завершая свое выступление, **А.Г. Серго** высказал предположение, что для обращения к хостинг-провайдеру факт нарушения исключительных прав должен быть установлен.

**М.А. Кольздорф** предложила в качестве необходимой меры временно приостанавливать оказание услуг, предоставив спорящим сторонам возможность обратиться в суд, в том числе добиться принятия обеспечительных мер.

С озвученным предложением **А.Г. Серго** не согласился, полагая, что принятие таких мер приведет к ущемлению прав и законных интересов одного из субъектов правоотношений. Он обратил внимание на то обстоятельство, что зачастую речь идет о приостановлении бизнеса данного субъекта.

Продолжая свое выступление, **А.Г. Серго** отметил, что хостинг-провайдер в моделируемой ситуации является наиболее уязвимым звеном, поскольку, с одной стороны, правообладатели обращаются к нему с исками в связи с неприятием или несвоевременным принятием мер, направленных на прекращение нарушения исключительных прав, а с другой – он вынужден отказывать клиентам в оказании предусмотренных договорами услуг. При этом, как заметил **А.Г. Серго**, иски к хостинг-провайдерам удовлетворяются судами с некоторой регулярностью.

Резюмируя свое выступление, **А.Г. Серго** призвал помимо защиты интересов правообладателей также уделить должное внимание защите

интересов хостинг-провайдеров, поскольку «остатки этой отрасли, которые сейчас уходят за границу именно для того, чтобы избежать проблем, связанных с российским законодательством, надо если не поддержать, то хотя бы спасти».

**В.А. Корнеев** заметил, что неслучайно в подпункте 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ появилась такая «резиновая» норма о необходимости принятия своевременных, необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Когда разрабатывался данный закон, не была достигнута договоренность о том, какие же меры нужно принять, когда и в какие сроки. Нужно ли блокировать сайт по любому обращению, учитывая, что в сфере авторских прав отсутствуют четкие и однозначные нормы о том, кто является правообладателем? Эти вопросы законодателем оставлены либо для урегулирования каким-то будущим законом, о котором говорится в самой статье 1253.1 ГК РФ, но который до настоящего времени не разработан, либо для судебной практики. В связи с этим возникла необходимость обсудить, какие же меры являются достаточными и разумными.

В своем выступлении **В.А. Корнеев** высказал сомнение в разумности и достаточности такой меры, как блокирование доступа к сайту по обращению любого лица. Он предложил в перспективе задуматься о том, чтобы такого рода меры применялись хостинг-провайдерами только по обращениям тех правообладателей, которые добросовестно включили себя в какие-либо реестры правообладателей. Что же касается сложившейся в настоящий момент ситуации, **В.А. Корнеев** еще раз призвал разработать единую, сбалансированную практику по вопросу о том, какие меры можно признавать необходимыми и достаточными для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Далее слово было предоставлено **М.А. Кольцдорф**, которая сообщила, что устоявшаяся европейская практика исходит из того, что при получении обращения правообладателя хостинг-провайдер должен прекратить доступ к сайту. Вместе с тем **М.А. Кольцдорф** выразила опасения, связанные с применением такой меры в нашей стране, потому как если в европейских странах правообладатель предоставил ложную информацию, а нарушение на самом деле не имело место, то он будет нести за это ответственность.

В целях соблюдения баланса интересов сторон **М.А. Кольцдорф** повторно высказала мнение о возможности временного приостановления доступа к сайту для предоставления сторонам возможности обращения в суд. Прозвучавшее предложение о возможности временного приостановления доступа к сайту прокомментировал **С.А. Копылов**, заметив, что такой подход применяется на сайте Facebook и при любом нарушении авторских прав доступ приостанавливается, а через день снова возобновляется. Однако, по мнению **С.А. Копылова**, такой подход неприменим в случае, когда речь идет о коммерческом хостинге. В качестве примера в ходе выступления был приведен интернет-магазин, приостановление доступа к которому на сутки может привести к серьезным убыткам. **С.А. Копылов** подчеркнул необходимость оценки судом добросовестности и разумности действий обеих сторон исходя

из комплекса мер, которые ими приняты.

Юрист компании «Инфоэкспертиза» **С.А. Грынюшкина** отметила, что, помимо хостинг-провайдеров, существуют иные субъекты права в сети Интернет, и о необходимости законодательного урегулирования правового статуса всех субъектов в сети Интернет неоднократно говорилось.

По вопросу предоставления хостинг-провайдером данных о владельце сайта, **С.А. Грынюшкина** заметила, что эти данные могут быть предоставлены и иными субъектами, например, организацией RIPE NCC, которая, по сути, является такой же организацией, как и регистраторы, которые выдают информацию по администраторам доменов, только названная организация выдает данные на основании IP-адресов. Вместе с тем **С.А. Грынюшкина** отметила сложность легализации таких данных в судебном процессе, а также то обстоятельство, что указанная организация не блокирует доступ к ресурсам.

В завершение обсуждения данного модельного дела **Л.А. Новоселова** обратила внимание на то, что в ситуации, когда законодатель предусмотрел такую формулировку, ориентированную на судебское усмотрение, суд должен в каждом конкретном случае оценивать все обстоятельства, исходя изтого, о каком ресурсе идет речь, по требованию какого лица должны быть приняты меры, а также оценить, насколько принятие этих мер будет адекватно характеру инкриминируемого нарушения и какие последствия повлечет приостановление доступа к ресурсу. **Л.А. Новоселова** высказала позицию о том, что установление какого-то единого критерия было бы неправильным, поскольку совершенно разные последствия наступают в случае приостановления доступа к ресурсу, который не осуществляет коммерческую деятельность, и к ресурсу, который используется для электронной торговли, потому как лицо, осуществляющее электронную торговлю, понесет убытки. По мнению **Л.А. Новоселовой**, возможно, в такой ситуации хорошо, что законодатель использовал более «мягкую» формулировку, поскольку это позволяет в каждом конкретном случае избрать наиболее адекватную меру. В ходе выступления была проведена аналогия с институтом обеспечительных мер в арбитражном процессе, ведь в соответствующих нормах законодатель не установил, в каких случаях и какие именно обеспечительные меры должны быть применены судом.

**В.А. Корнеев** предложил перейти к обсуждению следующего модельного дела.

В третьем модельном деле была изложена правовая ситуация, в которой на сайте видеохостинга, предоставляющего пользователям возможность загружать и просматривать видео, были размещены аудиовизуальные произведения, которые впоследствии по обращению правообладателя были удалены.

Присутствующим было предложено высказать свои позиции относительно того, можно ли признать, что владелец сайта знал или должен был знать о неправомерном использовании произведений по смыслу подпункта 1 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ в случае повторного появления

данных произведений на сайте?

При этом, как отметил **В.А. Корнеев**, то обстоятельство, что аудиовизуальное произведение было использовано неправомерно, не свидетельствует о том, что его использование будет неправомерным в будущем, так как лицо могло заключить лицензионный договор и получить соответствующее право. Вместе с тем, продолжил **В.А. Корнеев**, если придерживаться позиции, согласно которой в каждом конкретном случае незаконного использования произведения должно иметь место отдельное обращение правообладателя, то даже при принятии видеохостингом мер по удалению незаконно используемого произведения, оно снова может быть размещено спустя минуту.

В рамках обсуждения третьего модельного дела также было предложено ответить на следующие вопросы. Должен ли владелец сайта принимать технические меры для предотвращения повторного неправомерного размещения спорных произведений в качестве необходимой и достаточной меры прекращения нарушения по смыслу подпункта 2 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ? Возможно ли возложение на владельца сайта обязанности по мониторингу информации в целях выявления нарушений или по созданию технических условий, препятствующих повторным нарушениям, на основании иска о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, пункт 4 статьи 1253.1 ГК РФ)?

**С.А. Копылов** озвучил позицию о том, что нельзя «запретить на будущее». Он пояснил, что любой хостинг-провайдер видит файлы со своей системы как набор цифр и отследить техническими средствами повторное размещение произведения фактически невозможно. У каждого видеоролика или фильма есть контрольная сумма файла, но если в редакторе обрезать, например, титры, то этот файл уже становится другим. Для изменения файла достаточно даже изменить его название. По мнению **С.А. Копылова**, отследить повторное размещение произведения возможно только в самых очевидных случаях, например, когда размещен файл с тем же названием, тем же пользователем. Если в приведенной в качестве примера ситуации администрация видеохостинга никоим образом не отреагировала, только в таком случае можно привлечь его к ответственности.

Завершая выступление, **С.А. Копылов** отметил, что запретить размещение каких-то файлов в будущем означает запретить видеохостингу осуществлять свою деятельность, заключающуюся именно в размещении видеофайлов пользователей.

**В.А. Корнеев** согласился с озвученным подходом и добавил, что к приведенной ситуации применимо положение подпункта 1 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ в той части, в которой информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, когда он не знало неправомерности использования соответствующего материала.

При таком подходе **В.А. Корнеев** попросил ответить на вопрос о том, какие обстоятельства охватываются формулировкой законодателя, в которой информационный посредник не должен был знать о нарушении

интеллектуальных прав? В каких случаях можно признать, что информационный посредник должен был знать о неправомерном использовании материала?

Отвечая на этот вопрос, **С.А. Копылов** привел следующий пример: в видеопрокат выходит новый фильм, который сразу же размещается на сайте видеохостинга под тем же названием. В такой очевидной ситуации, по мнению **С.А. Копылова**, информационный посредник должен был знать о нарушении интеллектуальных прав.

Слово для выступления было передано **Е.А. Войниканис**, которая поддержала подход **С.А. Копылова**, отметив, что именно в очевидных случаях информационный посредник должен был знать о неправомерности использования материала.

Вместе с тем **Е.А. Войниканис** озвучила мнение о том, что в определенный момент при разработке закона «вкралась» ошибка. Она пояснила, что согласно устоявшейся международной практике, в частности, в Европе и США речь всегда идет о фактическом знании. Что же касается российского законодательства, то, как полагает **Е.А. Войниканис**, использование формулировки «знал или должен был знать» усложняет задачу.

В отношении вопроса о возможности возложения на владельца сайта обязанности по мониторингу информации в целях выявления нарушения **Е.А. Войниканис** поддержала позицию судов, выраженную в судебных актах в рамках рассмотрения дела с участием компании YouTube. По ее мнению, возложение на владельцев сайтов такой обязанности фактически означает перекладывание данной обязанности с плеч правообладателей, которые должны самостоятельно отслеживать, нарушаются их права или нет, на плечи владельцев сайтов.

Обращаясь к европейской практике, **Е.А. Войниканис** тезисно озвучила позицию Суда Европейского союза по делу Scarlet Extended против Бельгийского общества авторов, композиторов и издателей (SABAM), в рамках которого общество по коллективному управлению правами требовало установления определенного оборудования с целью выявления и недопущения неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности в будущем. Суд указал на закрепленный в директиве запрет на общий мониторинг, а также на то обстоятельство, что такого рода меры нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, суд указал на непропорциональность и слишком большую стоимость установки такого оборудования.

При этом **Е.А. Войниканис** отметила, что в немецкой практике рассматривалось дело со схожими обстоятельствами и суд обязал посредника принять меры на будущее, предупредить будущее нарушение, но в отношении нескольких конкретных произведений, а не осуществлять общий мониторинг.

Юрист компании «Гольцблат БЛП» **И.А. Шурмина** начала свое выступление с отсылки к практике Суда Европейского союза по делу компаний Constantin Film и Wega против австрийского провайдера Telekabel Wien. Она отметила, что в соответствии с позицией, изложенной в решении по

названному делу, можно обязать информационного посредника применить какие-то технические меры и это не будет противоречить праву данного лица на ведение бизнеса, однако при этом суд не должен указывать на конкретные технические меры и на то, как они должны применяться этим информационным посредником.

Продолжая свое выступление, **И.А. Шурмина** заметила, что компания YouTube использует технологию «цифрового отпечатка», которая уже становится неким стандартом на рынке интернет-услуг.

**В.О. Калятин** озвучил точку зрения о том, что нельзя запрещать использование произведений в будущем. По его мнению, если можно возложить на лицо обязанность отслеживания незаконного использования в будущем конкретного произведения, то почему в таком случае данное лицо не обязано отслеживать и выявлять другие нарушения?

Относительно того, какие технические меры должен предпринимать владелец сайта для предотвращения повторного неправомерного размещения произведений, **В.О. Калятин** высказался за усредненные стандарты отрасли, отметив, что нельзя обязать все компании использовать самую передовую технологию, иначе это приведет к монополии одной компании, внедрившей данную технологию.

**С.А. Копылов** обратил внимание присутствующих на наиболее недорогой и доступный способ, заменяющий технические средства YouTube, и заключается он в предоставлении представителям правообладателей, чьи права наиболее часто нарушаются на конкретном ресурсе, прав администрирования соответствующего ресурса, то есть в предоставлении им прав самостоятельно осуществлять мониторинг, выявлять и удалять незаконно используемые материалы.

Сомнение относительно соразмерности подобной меры выразил **В.А. Корнеев**, отметив, что в таком случае представители правообладателей будут иметь возможность фактически без ограничений осуществлять мониторинг и изменять содержание соответствующего сайта.

**В.А. Корнеев** предложил перейти к обсуждению четвертого модельного дела, предоставив слово заместителю председателя Суда по интеллектуальным правам **Г.Ю. Данилову**.

В рамках четвертого модельного дела правообладатель обратился к регистратору доменов с просьбой заблокировать доступ к сайтам в сети Интернет, на которых без согласия правообладателя размещен принадлежащий ему товарный знак, используемый третьими лицами в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак. Кроме того, доменное имя, используемое для адресации к одному из сайтов, включало этот товарный знак. Регистратором доменных имен никакие меры предприняты не были.

**Г.Ю. Данилов** адресовал присутствующим следующие вопросы. Можно ли признать регистратора доменов, не оказывающего услуг хостинга, информационным посредником с точки зрения положений пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ? При каких условиях регистратор доменов

может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование третьими лицами объекта интеллектуальной собственности в доменном имени или на сайте? Должен ли регистратор домена прекратить делегирование домена в случае получения письма правообладателя о неправомерном использовании результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в доменном имени или на сайте? Можно ли обязать регистратора домена прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска опресечения нарушения исключительных прав (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), в частности, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо?

В ходе выступления по указанным вопросам **С.А. Копылов** представил аудитории презентацию, в рамках которой дал определение таким понятиям, как «регистратор», «доменное имя», «DNS», а также подробно описал процедуры регистрации доменных имен, адресации домена на сайт, прекращения адресации домена на сайт и так далее.

В заключение **С.А. Копылов** высказал мнение о том, что регистратор домена не может быть информационным посредником, поскольку он является лишь одним узлом технической адресации в сети Интернет, причем не обеспечивающим маршрут от точки «А» до точки «Б».

Адвокат **А.В. Глушенков** из Московской коллегии адвокатов «Межрегион» согласился с озвученным мнением и отметил, что регистратор домена осуществляет только техническую адресацию на сайт. По мнению **А.В. Глушенкова**, регистратор домена не может быть привлечен к ответственности за неправомерные действия третьих лиц и, соответственно, не должен прекращать делегирование домена при поступлении письма правообладателя, поскольку, как ранее говорилось применительно к приостановлению доступа к сайту хостинг-провайдером, это может привести к возникновению убытков у определенных лиц.

Затрагивая вопрос прекращения делегирования домена, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо, **А.В. Глушенков** высказал предположение, что подобного рода ситуация может возникнуть в результате недобросовестных действий регистратора домена. В таком случае, по его мнению, регистратор домена может нести ответственность.

**Г.Ю. Данилов** прокомментировал предыдущее выступление, заметив, что зарегистрировать доменное имя может любое лицо без предъявления паспорта, указав недостоверные сведения о себе. Сложности возникают в тех случаях, когда правообладателю неизвестно лицо, на которое зарегистрировано доменное имя, или указанное лицо в действительности не существует, или же невозможно установить расположение сайта, например, сайт может быть расположен не у хостинг-провайдера, а на каком-нибудь домашнем сервере. В связи с этим **Г.Ю. Данилов** попросил ответить на вопрос, каким образом в такой ситуации правообладателю осуществлять защиту своих прав? При этом он обратил внимание на то обстоятельство, что товарный знак может быть неправомерно использован в доменном имени, а не только на сайте.



**А.В. Глушенков** пояснил, что регистраторы доменов требуют подтверждения представленных при регистрации данных, соответственно, лицо, зарегистрировавшее доменное имя, в определенном порядке должно подтвердить свои полномочия.

**М.А. Кольздорф** отметила, что правила регистрации доменных имен сформулированы таким образом: если администратор предоставил недостоверные данные, то регистратор домена вправе запросить достоверную информацию. При этом она обратила внимание на то, что регистратор домена может и не запрашивать информацию. В данном случае это его право, а не обязанность.

По мнению **А.В. Глушенкова**, в том случае, если регистратор домена этим правом не воспользовался, он может быть привлечен к ответственности. **В.А. Корнеев** попросил обратить внимание на условия модельного дела, в которых говорится о том, что используемое для адресации на сайт доменное имя включает в себя товарный знак. Более того, на сайте под этим доменным именем товарный знак используется в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован.

Возвращаясь к ситуации, связанной с зарегистрированным на несуществующее лицо доменным именем, **В.А. Корнеев** подчеркнул, что в данном вопросе речь идет не о применении мер ответственности к регистратору домена, а о мерах, направленных на защиту интеллектуальных прав.

**С.А. Копылов** по существу вопросов к модельному делу пояснил, что прекращение делегирования домена при обращении правообладателя ни к чему не приведет, поскольку сайт будет продолжать работать. В том случае, если товарный знак незаконно используется в самом доменном имени, прекращение делегирования домена также не приведет к прекращению нарушения прав правообладателя, поскольку нарушением является сама регистрация доменного имени, содержащего незаконно используемый товарный знак.

При этом **С.А. Копылов** отметил возможность прекращения делегирования домена или его аннулирования в рамках иска о пресечении нарушения прав, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо.

**Л.А. Новоселова** добавила, что по вопросу о том, можно ли обязать регистратора домена прекратить делегирование домена или аннулировать его в рамках иска о пресечении нарушения исключительных прав, если доменное имя зарегистрировано на несуществующее лицо, была сформулирована позиция, согласно которой такого рода меры могут быть применены. **Л.А. Новоселова** отметила, что в данном случае речь идет не о привлечении к ответственности регистратора домена, а о применении мер защиты интеллектуальных прав. И такие меры защиты, в принципе, могут быть применены в том числе и к регистратору доменов.

**В.А. Корнеевым** слово было передано **Е.Ю. Пашковой** для изложения обстоятельств пятого модельного дела и вопросов к нему.

Пятое модельное дело связано с ситуацией, когда на сайте был размещен краткий обзор прессы и один из новостных материалов сопровождался фотографией. Правообладатель обратился в суд с требованием о привлечении владельца сайта к ответственности за неправомерное использование указанной фотографии.

**Е.Ю. Пашкова** предложила обсудить деятельность новостных агрегаторов и попробовать ответить на следующие вопросы. Можно ли признать размещение гиперссылки использованием произведения? Является ли размещение краткой выдержки текстов и фотографий с описанием ситуации использованием произведений, в частности, переработкой или цитированием? Применяется ли пункт 5 статьи 1253.1 ГК РФ к указанному владельцу сайта? Если к такому лицу применяются положения пункта 5 статьи 1253.1 ГК РФ, то в соответствии с какими пунктами статьи 1253.1 ГК РФ определяются условия привлечения его к ответственности? Имеет ли значение для решения вопроса о привлечении к ответственности лица, размещающего гиперссылку, факт размещения ее в автоматическом или ручном режиме; тот факт, что по ссылке переход осуществляется на стартовую страницу другого сайта (ordinary link) или напрямую к материалу, в котором неправомерно используется произведение (deep link), а также наличие полного источника информации?

Прежде чем приступить к обсуждению озвученных вопросов, **Е.Ю. Пашкова** сообщила, что от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – общество «Яндекс») и от Ю.Т. Гульбина поступили письменные отзывы с противоречащими друг другу позициями.

Юриисконсульт общества «Яндекс» **С.С. Калашников** начал свое выступление, отметив технические отличия поисковых систем и новостных агрегаторов, исходя из которых, по его мнению, ответы на поставленные вопросы будут разными применительно к новостным агрегаторам и к поисковым системам.

Он пояснил, что новостные агрегаторы получают контент от самих владельцев сайтов по технологии RSS, то есть они взаимодействуют с другими сайтами. Кроме того, осуществляется модерация. В связи с этим, по мнению **С.С. Калашникова**, новостные агрегаторы могут признаваться информационными посредниками. Что касается поисковых систем, то они, как отметил выступающий, не взаимодействуют с источниками информации, а за счет своих технологий «обходят Интернет, создают индекс, и уже поиск осуществляется по данному индексу». Таким образом, поскольку поисковые системы не имеют никакого отношения к сайтам, являющимся источниками информации, и лишь показывают ссылку на данные сайты, то они не являются информационными посредниками. Он также добавил, что при этом доступ к самой информации осуществляется именно на сайте, который является источником информации, и именно владелец этого сайта самостоятельно определяет порядок доступа к информации, а поисковые системы в процесс размещения информации не вовлечены.

**Е.Ю. Пашкова** обратилась к выступающему с просьбой пояснить

позицию применительно к ситуации, когда новостной агрегатор разместил на своем сайте гиперссылку новостного характера и прикрепил к ней фотографию, которая отсутствует на сайте, являющемся источником информации. Можно ли в данной ситуации признать новостной агрегатор информационным посредником?

Как отметил **С.С. Калашников**, в такой ситуации новостной агрегатор с одной стороны будет выступать в качестве информационного посредника, использующего контент сайта третьих лиц, который является источником информации и с которыми он взаимодействует, а с другой стороны он не будет являться информационным посредником, поскольку сам использует чужой контент.

**В.А. Корнеев** попросил **С.С. Калашникова** уточнить, почему с его точки зрения поисковые системы не подпадают под то определение информационного посредника, которое приведено непосредственно в статье 1253.1 ГК РФ. Не являются ли такие лица, в частности, лицами, которые предоставляют возможность доступа к материалам или информации?

**С.С. Калашников** пояснил, что предоставления самой ссылки недостаточно для доступа к информации, потому что даже если перейти по ссылке, то информацию можно и не получить. Это связано с тем, что именно владелец сайта, на котором размещена информация, самостоятельно определяет условия доступа к этой информации без какого-либо участия поисковой системы.

С точки зрения **И.В. Артемовой**, общество «Яндекс» является информационным посредником, поскольку оно получает доход, используя при этом чужой контент, так же как и новостные агрегаторы.

Юрисконсульт общества «Яндекс» отметил, что оно не использует чужой контент, а лишь размещает ссылки на этот контент, который используется на сайтах третьих лиц. Общество никак не вовлечено в процесс размещения информации на сайтах третьих лиц.

Относительно возможности признания поисковых систем информационными посредниками высказался **А.Г. Серго**, отметив, что законодатель привел достаточно широкое определение информационного посредника. По его мнению, под данное определение могут подпадать практически все лица, которые предоставляют возможность доступа к материалам или информации, и если посмотреть с этой точки зрения, то можно предположить, что производители браузеров, компьютеров и даже публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» предоставляют возможность доступа к сайтам в сети Интернет, где содержатся те или иные материалы. Как полагает **А.Г. Серго**, не совсем верно относить поисковые системы к информационным посредникам.

Далее в своем выступлении **А.Г. Серго** обратил внимание аудитории на то обстоятельство, что поисковые системы обрабатывают информацию, но хранят ее у себя. Если эта информация будет удалена с основного сайта, то в поисковой системе она все еще будет сохраняться и, воспользовавшись соответствующей функцией поисковой системы, можно будет посмотреть

сохраненную копию страницы или фрагмент текста со страницы. Учитывая озвученное, **А.Г. Серго** не исключил возможности привлечения в будущем поисковых систем к ответственности за нарушение авторских прав, если законодатель не установит какое-то исключение, поскольку размещение произведений в памяти своих ЭВМ они технически осуществляют, и показывают информацию со своих серверов, а не с сайта первоисточника.

**С.С. Калашников** прокомментировал озвученную **А.Г. Серго** позицию, пояснив, что особенности работы поисковых систем делают необходимым сохранение вышеупомянутых копий, потому как при поступлении поискового запроса система не может в течение нескольких секунд «обискать» всю сеть Интернет и предоставить необходимый список ссылок. Поэтому, как объяснил юристконсульт общества «Яндекс», заранее создается так называемый индекс, где хранится информация с сайтов третьих лиц. Поиск осуществляется по этому индексу. При этом **С.С. Калашников** подчеркнул, что в случае удаления информации с сайта первоначального источника, она автоматически удаляется из поисковой системы, ссылки на нее также автоматически удаляются. **С.С. Калашников** отметил, что нарушения в данной ситуации нет, потому что это техническая копия. Также он добавил, что данный подход отражен в сформировавшейся судебной практике.

**Е.Ю. Пашкова** поблагодарила всех за активное участие в дискуссии.

**В.А. Корнеев** предложил перейти к обсуждению шестого модельного дела, в связи с чем слово было передано **М.А. Кольдорф**. Прежде чем доложить обстоятельства предложенного на обсуждение модельного дела, связанного с использованием информации в сети Интернет с помощью фрейминга, **М.А. Кольдорф** пояснила присутствующим, что фрейминг является одной из разновидностей ссылок и позволяет отображать на сайте информацию, размещенную на другом ресурсе, без осуществления перехода на этот ресурс. Как отметила, **М.А. Кольдорф**, информация со стороннего ресурса отображается на том же сайте и воспринимается как часть просматриваемой пользователем интернет-страницы.

В рамках шестого модельного дела было предложено рассмотреть правовую ситуацию, связанную с обращением правообладателя аудиовизуального произведения в суд с требованием к владельцу сайта, предоставляющему пользователям возможность просматривать видео и иной материал без осуществления перехода на ресурс, на котором этот материал размещен (с помощью фрейминга), о привлечении его к ответственности.

**М.А. Кольдорф** попросила присутствующих в ходе обсуждения модельного дела попробовать ответить на следующие вопросы. Является ли размещение ссылки использованием произведения? При каких условиях может быть привлечен к ответственности владелец сайта, предоставляющий возможность просматривать видео и иной материал, не переходя на ресурс, на котором этот материал размещен (с помощью фрейминга)? Имеют ли значение для решения вопроса о привлечении данного лица к ответственности такие факты, как правомерность размещения материала на стороннем ресурсе, обход

средств защиты информации на стороннем ресурсе, наличие рекламы на стороннем ресурсе, которая не отражается на спорном сайте, ограничение просмотра видео зарегистрированными пользователями на стороннем ресурсе и отсутствие такого ограничения на спорном сайте, коммерческая выгода владельца сайта от просмотра видео, автоматический или ручной запуск ссылки самим пользователем?

**С.А. Копылов** высказал точку зрения, согласно которой владелец сайта, создавший своей волей и для своих интересов ресурс с определенным набором программ, которые позволяют пользователям просматривать размещенный на ином сайте материал, не переходя на этот сайт, несет полную ответственность за совершенные действия. При этом, как отметил **С.А. Копылов**, для пользователя не имеет никакого значения техническая составляющая вопроса, а именно, скопировал ли владелец сайта материал с иного ресурса или же разместил его с помощью фрейминга.

Также, по мнению **С.А. Копылова**, не имеет значения вопрос о правомерности или неправомерности размещения материала на стороннем ресурсе, поскольку в данном случае рассматривается вопрос о правомерности действий самого владельца сайта, о наличии или отсутствии у него права на использование материала.

**И.А. Шурмина** отметила, что в европейской практике встречается ряд дел, связанных с фреймингом, и общий подход заключается в том, что размещение такой ссылки на определенный материал не является нарушением авторского права. Но при этом лицо, разместившее ссылку, может нести ответственность за нарушение прав третьих лиц (правообладателей) в том случае, если оно знало, что сторонним ресурсом материал был использован неправомерно. Кроме того, такое лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение прав третьих лиц, если оно использовало материал в коммерческих целях.

Выступление **И.А. Шурминой** дополнила **М.А. Кольздорф**, уточнив, что европейская практика действительно исходит из общего правила, согласно которому если на первоначальном ресурсе правомерно размещен материал самим правообладателем, то третьи лица могут размещать ссылки на этот материал, в том числе в виде фрейминга, и само по себе размещение ссылки не является использованием произведения.

Однако имеются также исключения из общего правила и вопрос об ответственности лица, разместившего ссылку, зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, установлено ли на изначальном сайте ограничение круга лиц, имеющих доступ к материалу. Если доступ к материалу на первоначальном ресурсе имели только зарегистрированные пользователи, а размещение ссылки на данный ресурс привело к открытию доступа для неограниченного круга лиц, то в таком случае можно говорить об ответственности лица, разместившего ссылку. Во-вторых, необходимо учитывать, не позволяет ли размещение ссылки на произведение обойти какие-то меры защиты этого произведения на другом ресурсе.

Кроме того, **М.А. Кольздорф** отметила, что в тех случаях, когда

материал использовался неправомерно на первоначальном ресурсе, учитывается, действовало ли лицо, разместившее ссылку на этот материал, в коммерческих целях. Действует презумпция, в соответствии с которой лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, знало или должно было знать о том, что изначально материал был использован неправомерно. Что касается физических лиц, то они несут ответственность только в том случае, если будет доказано, что при размещении ссылки на материал они знали о его неправомерном использовании другим ресурсом.

Выступавший ранее **С.А. Копылов** подчеркнул, что речь идет именно о владельце сайта, и поскольку в сети Интернет практически нет некоммерческих сайтов, то владелец сайта, который осуществил комплекс действий, направленных на то, чтоб спорный контент отображался на его сайте, должен нести соответствующую ответственность.

**Л.А. Новоселова** обратилась к аудитории с вопросом о том, можно ли размещение ссылки квалифицировать как использование произведения?

Юриисконсульт общества «Яндекс» **К.М. Егелев**, отвечая на данный вопрос, обратился к тексту ГК РФ, а именно к определению таких способов использования произведения, как его воспроизведение и доведение до всеобщего сведения.

**К.М. Егелев** пояснил, что при размещении владельцем сайта фрейминга на произведение, находящееся на другом сайте, не осуществляется воспроизведение данного контента, потому что сам контент остается на серверах источника и именно оттуда происходит трансляция контента. Далее в своем выступлении он отметил, что фрейминг (программный код) можно рассматривать как техническое средство, а само по себе предоставление технических средств не является доведением до всеобщего сведения. При размещении кода на сайте обеспечивается техническое взаимодействие с серверами сайта-источника, а доведение до всеобщего сведения осуществляется именно на сайте-источнике. Что касается сайта, на котором размещается фрейминг, то он ретранслирует контент с сайта-источника с использованием программных средств.

Завершая свое выступление, **К.М. Егелев** поддержал сформированный в европейской практике подход и отметил, что о привлечении к ответственности лица, использовавшего фрейминг, может идти речь только с учетом ранее озвученных **М.А. Кольддорф** обстоятельств.

**В.О. Калятин** отметил, что размещение гиперссылки представляет собой сообщение информации о месте размещения ресурса и это не должно рассматриваться как нарушение. Вместе с тем, если на первоначальном ресурсе материал использован неправомерно, то размещение ссылки на этот материал будет являться содействием в нарушении прав третьих лиц. При этом, как отметил **В.О. Калятин**, если лицо не обладало сведениями о том, на каком правовом основании был размещен материал на первоначальном ресурсе, то за нарушение прав третьих лиц ответственность оно нести не должно.

Продолжая свое выступление, **В.О. Калятин** отметил необходимость разграничения ситуаций, когда владелец сайта, использующий фрейминг,

вводит пользователей в заблуждение, создавая видимость, что размещенный материал принадлежит ему, и когда он не вводит пользователей в заблуждение об источнике материала и принадлежности прав на него. Только в первом случае лицо может быть привлечено к ответственности.

**М.А. Кольздорф** обратилась к **В.О. Калятину** с просьбой уточнить, имеет ли место нарушение в том случае, если фрейминг использован в отношении произведения, размещенного на первоначальном ресурсе правомерно, однако данный ресурс перед просмотром произведения предоставляет возможность просмотра рекламного ролика, а при использовании фрейминга рекламный ролик не показывается?

В такой ситуации, как отметил **В.О. Калятин**, будет иметь место нарушение правил пользования первоначального ресурса, но не нарушение прав на произведение.

Слово было передано **И.В. Лапшиной** для изложения обстоятельств заключительного модельного дела.

**И.В. Лапшиной** к обсуждению было предложено седьмое модельное дело, в рамках которого правообладатель обратился к владельцу сайта, который предоставляет сервис контекстной рекламы, с претензией, основанной на том, что при введении в строку поиска данного сайта словесных элементов товарного знака были обнаружены два рекламных объявления конкурентов, в которых, по мнению правообладателя, неправомерно использован его товарный знак в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Владелец сайта указал, что правообладателем не учтены правила подачи жалоб, размещенные на сайте. В ответ на повторное обращение владелец сайта сообщил, что нарушение отсутствует. В одном из рекламных объявлений имело место описательное использование термина, входящего в товарный знак, а во втором объявлении словесные элементы товарного знака использовались лишь как ключевые слова (технический параметр, задаваемый рекламодателем для выдачи поисковой системой его рекламного объявления).

Владелец сайта пояснил, что реклама распространяется с помощью онлайн программы AdWords (сервис контекстной поисковой рекламы) самими рекламоделателями. Последние самостоятельно формируют объявления и определяют их содержание, а также содержание сайта, на который объявления отсылают.

В ходе обсуждения модельного дела докладчиком было предложено ответить на следующие вопросы. Можно ли признать информационным посредником владельца сайта, предоставляющего за плату возможность третьим лицам самостоятельно размещать рекламу товаров и услуг? Можно ли признать владельца такого сайта информационным посредником, если он проводит предварительную проверку объявления перед размещением и после этого самостоятельно размещает его на сайте? Можно ли признать, что владелец сайта знал о неправомерном использовании (подпункт 1 пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ), если претензия правообладателя направлена без соблюдения правил, размещенных на сайте? Какие меры должен принять

владелец сайта после получения претензии правообладателя в целях избежания ответственности, в частности, должен ли он приостановить оказание услуг по размещению рекламы?

**И.В. Лапшина** коротко озвучила поступившую в письменном виде позицию общества «Яндекс», в соответствии с которой владелец сайта, предоставляющий за плату возможность третьим лицам самостоятельно размещать рекламу товаров и услуг, не является информационным посредником. Как полагает общество «Яндекс», к данным правоотношениям необходимо применять законодательство о рекламе, которое ограничивает ответственность рекламораспространителя конкретными составами.

В соответствии с противоположной точкой зрения, выраженной в письменном отзыве **Ю.Т. Гульбина**, владелец сайта, который предоставляет соответствующую услугу, является информационным посредником, поскольку именно он формирует тот объем ключевых слов, с помощью которых можно получить ссылку к рекламе, в которой, по мнению правообладателя, незаконно используется принадлежащее ему средство индивидуализации.

Патентный поверенный **В.Н. Рыбин** обратил внимание аудитории на двойственность сложившейся ситуации. Если правообладатель в строку поиска введет свой товарный знак и в результате такого запроса получит объявление о производимых им товарах и услугах, то в этом случае он не считает свое право на товарный знак нарушенным. Если же результат поиска содержит объявление о производимых конкурентом товарах и услугах, то в таком случае, по мнению правообладателя, имеет место нарушение его прав. Таким образом, владелец сайта одновременно нарушает права данного правообладателя и, наоборот, продвигает его интересы. Для сравнения выступающий привел пример аналогичной ситуации, возникающей, однако, не в сети Интернет, а повседневной жизни, когда лицо обращается в магазинс целью приобретения товара определенной марки, а продавец ему предлагает товары конкурента. В этой связи **В.Н. Рыбин** предложил задуматься, имеет ли место нарушение прав на товарный знак в данной ситуации.

**Лапшина И.В.** прокомментировала данный пример, пояснив, что те ключевые слова, которые закладываются для ссылки на определенную рекламу, по мнению правообладателя, защищены его правами на товарный знак. И при вводе в строку поиска определенных слов, которые защищены законом, ссылка направляет к рекламодателю, который правами на это обозначение не обладает. Речь в данном случае идет о том, что использование определенных слов отсылает к сайтам конкурентов.

**А.В. Глушенков** обратил внимание на то, что речь идет именно о коммерческих объявлениях, которые появляются после введения определенных ключевых слов в поисковую строку. Он выразил убежденность в том, что в моделируемой ситуации имело место нарушение прав на товарный знак.

В отношении возможности признания информационным посредником рекламораспространителя **А.В. Глушенков** предположил, что названное лицо, предоставляющее третьим лицам возможность размещать рекламу товаров и



услуг, и осуществляющее предварительную модерацию таких рекламных объявлений, должно подпадать под категорию информационных посредников.

**М.А. Кольдорф** попросила уточнить, проверяется ли при осуществлении такой модерации соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности?

Как предположил **А.В. Глушков**, при модерации, скорее всего, осуществляется проверка рекламных объявлений на предмет соблюдения общечеловеческих норм нравственности, в частности, не используются ли нецензурные слова, а не законодательства об интеллектуальной собственности.

**С.С. Калашников** озвучил позицию, согласно которой обсуждаемый вопрос относится к правоотношениям в сфере рекламы и должен решаться на основании законодательства о рекламе, устанавливающего права и обязанности субъектов рекламных отношений.

Завершая заседание, **Л.А. Новоселова** поблагодарила присутствующих за участие в дискуссии, а также всех, кто оказал содействие в организации и проведении данного мероприятия.

**ПРОТОКОЛ № 17****заочного заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****16 октября 2017 года**

При рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел о нарушении прав на товарные знаки возник вопрос о том, является ли нарушением исключительного права на товарный знак использование третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака.

В судебной практике существуют противоположные позиции по данному вопросу.

Согласно одной позиции исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака и, соответственно, использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в период после подачи заявки и до регистрации товарного знака является нарушением исключительного права на него (в частности, постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 по делу № А32-30594/2012).

Согласно другой позиции совершенные третьими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (в частности, постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 по делу № А71-914/2016, от 17.02.2017 по делу № А71-990/2016, от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015, от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016).

Второй подход представляется более обоснованным (с учетом норм пункта 1 статьи 1232 и пункта 1 статьи 1484 ГК РФ) и справедливым, а также соответствует европейской практике (пункт 2.426 Руководства ВОИС (публикация № 489, 2004) (WIPO Intellectual Property Handbook)).

Однако применение данного подхода затрудняет положение пункта 1 статьи 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. При буквальном толковании названной нормы возможен вывод, что исключительное право возникает с момента подачи заявки и, соответственно, с этого момента подлежит защите.

Принимая во внимание изложенное, рабочей группе НКС было предложено представить экспертное мнение по обозначенному вопросу с научным обоснованием той или иной позиции.

Письменные заключения направили члены НКС:

1. Бровкин Петр Николаевич – Генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности (Республика Беларусь, г. Минск);
2. Гаврилов Эдуард Петрович – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
3. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности акционерного общества «РОСНАНО»;
4. Линник Лев Николаевич – доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht, Bundesrepublik Deutschland), почетный профессор, академик, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), инженер-физик, патентный поверенный, руководитель проекта «Интегральная система защиты интеллектуальных прав», вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных;
5. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;
6. Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ);
7. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, советник в международной юридической фирме – DLA Piper;
8. Хохлов Вадим Аркадьевич – доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета.

В своем заключении относительно поставленного вопроса **А.П. Рабец** отмечает следующее.

Временные пределы действия исключительного права на товарный знак определены в статье 1491 ГК РФ, в которой указано, что исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

Таким образом, как полагает **А.П. Рабец**, в соответствии с ГК РФ время действия исключительного права на товарный знак можно подразделить на два основных периода: первоначальный и последующие. Указанные периоды различаются как продолжительностью, так и порядком их установления.

Первоначальный период действия права на товарный знак исчисляется с даты поступления заявки на регистрацию и равен десяти годам. При этом фактически исключительное право возникает лишь после того, как товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков и этот факт удостоверяется выдачей свидетельства на данное обозначение, о чем производится публикация в официальном бюллетене (статьи 1504, 1506 ГК РФ).

ГК РФ устанавливает начало срока действия регистрации, так же как и начало срока действия исключительного права на товарный знак, а именно с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким же образом начало срока действия регистрации регламентировалось и в ранее действующих нормативных актах в этой сфере.

По мнению **А.П. Рабец**, подобное решение вопроса, справедливо критиковавшееся специалистами, не вполне логично. Во-первых, в данном случае действию исключительного права на товарный знак необоснованно придается обратная сила. Во-вторых, срок использования знака до возможного его продления искусственно сокращается на период времени между датой поступления заявки и датой регистрации знака. С целью устранения указанного противоречия в проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (пункт 1 статьи 4) в свое время было включено логичное положение о том, что «исключительное право на товарный знак осуществляется в период действия регистрации товарного знака, начиная с даты публикации в официальном бюллетене сведений о регистрации товарного знака». Однако названное положение так и не вошло в законодательство о товарных знаках.

Кроме того, **А.П. Рабец** отмечает, что в правовой литературе делались попытки сформулировать общее правило о моменте возникновения исключительного права на товарный знак. Например, по мнению Э.П. Гаврилова, исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом, то есть с момента опубликования сведений о регистрации знака в официальном бюллетене.

По мнению **А.П. Рабец**, с указанным подходом можно согласиться, тем более что в соответствии со статьей 1506 ГК РФ сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в данном Реестре.

Действительно, с момента подачи заявки до момента фактического возникновения права на товарный знак законодатель предусмотрел временной промежуток, в период которого не исключено использование тождественного

или сходного обозначения третьими лицами. Вместе с тем указанные субъекты, по общему правилу, не имеют возможности узнать о предполагаемой регистрации. Более того, в регистрации вообще может быть отказано. Как полагает **А.П. Рабец**, применение мер гражданско-правовой ответственности к субъектам, использующим обозначение, тождественное или сходное с заявленным до его регистрации обозначением, является проявлением злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

Резюмируя изложенное, **А.П. Рабец** отмечает, что второй подход к рассматриваемой проблеме является более обоснованным и справедливым. При этом применение пункта 1 статьи 1491 ГК РФ должно осуществляться с учетом следующих обстоятельств: правообладатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему исключительное право только с момента государственной регистрации товарного знака, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о подаче заявки на регистрацию сходного либо тождественного обозначения. **А.П. Рабец** ссылается на то, что подобные конструкции находят применение в гражданском законодательстве (например, абзац третий пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ).

**В.А. Хохлов**, поддерживая позицию, согласно которой до регистрации товарного знака меры ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак применены быть не могут, указывает на следующие обстоятельства и аргументы.

Норма пункта 1 статьи 1491 ГК РФ является служебной по отношению к статьям 1229, 1484 ГК РФ, позволяя установить лишь начало действия исключительного права, но вовсе не его наличие и объем (разумеется, ее редакция могла бы быть точнее). Данное положение можно оценивать как своеобразную преференцию добросовестному заявителю. Само же исключительное право появляется лишь после регистрации товарного знака (статья 1484 ГК РФ). В этом и состоит телеологическое (нормативно-целевое) толкование нормы пункта 1 статьи 1491 ГК РФ.

Поскольку до регистрации товарного знака заявитель (податель заявки) не является правообладателем, он, с учетом положений статей 1252, 1515 ГК РФ, не вправе применять нормы о мерах имущественной ответственности за нарушение исключительного права.

Наконец, как отмечает **В.А. Хохлов**, правила об имущественной ответственности за нарушение исключительного права, в том числе исключительного права на товарный знак, предназначены для защиты этого права, а не иных целей. **В.А. Хохлов** полагает, что было бы весьма опасным следовать формалистическому подходу, согласно которому сама по себе подача заявки якобы порождает исключительное право на товарный знак без регистрации данного знака.

**Д.В. Мурзин** в своем заключении указывает на то, что при нарушении исключительного права применяются меры ответственности и меры защиты нарушенного права (статья 1250 ГК РФ).

К мерам ответственности за нарушение исключительного права относятся взыскание компенсации и возмещение убытков (пункт 23 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29).

Общими условиями наступления гражданско-правовой ответственности являются противоправность поведения нарушителя, наличие вредных последствий у правообладателя, причинно-следственная связь между противоправным поведением и вредными последствиями. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ).

Далее в своем заключении **Д.В. Мурзин** отмечает, что меры защиты применяются независимо от вины. К ним относятся публикация решения суда о допущенном нарушении; пресечение действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права; изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (пункт 5 статьи 1250 ГК РФ). Однако и в отношении мер защиты условием их применения является противоправность: «основанием реализации этих мер служит само по себе неправомерное поведение, независимо от того, носит ли оно виновный или невиновный характер и находятся ли в причинной связи с ними возникшие убытки» (О.С. Иоффе).

Противоправность – это нарушение чужого субъективного права без должного на то управомочия. «Исключительное право на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства» (пункт 1 статьи 1232 ГК РФ). Таким образом, по мнению **Д.В. Мурзина**, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой государственной регистрации товарного знака исключительное право на этот товарный знак не существовало и даже не было уверенности, что государственная регистрация будет произведена.

Следовательно, отсутствует противоправность поведения субъекта, обвиняемого в нарушении исключительного права. Это исключает применение к данному субъекту как мер ответственности, так и мер защиты.

Как полагает **Д.В. Мурзин**, коллизия между признанием исключительного права только в случае государственной регистрации и началом течения срока исключительного права с даты приоритета должна быть специально разрешена законодателем. Это сделано в отношении изобретения, которому предоставляется временная правовая охрана (статья 1392 ГК РФ). Выплачиваемое в рамках временной правовой охраны денежное вознаграждение не является мерой ответственности или мерой защиты – тем самым законодатель признает, что противоправность поведения лица, использующего объект в период от даты приоритета до даты регистрации, отсутствует.

В отношении товарных знаков предоставление временной правовой охраны законодателем не установлено. Это, по мнению **Д.В. Мурзина**, исключает взыскание каких-либо сумм за использование товарного знака от даты приоритета до даты регистрации.

**А.П. Сергеев** отмечает, что, как прямо следует из положений пункта 1 статьи 1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. И это, по мнению **А.П. Сергеева**, единственно правильное решение данного вопроса в странах, в которых действует регистрационная система возникновения прав на товарные знаки (как, впрочем, и на все другие объекты интеллектуальной собственности, нуждающиеся в регистрации). Оно позволяет четко, на основании объективных данных и обстоятельств, зависящих исключительно от самих заявителей, разрешать споры о приоритете, а также проводить экспертизу заявок, отталкиваясь от даты приоритета.

Иные возможные решения, в частности отсчет начала действия исключительного права на товарный знак с даты принятия экспертизой положительного решения по заявке или с даты официальной публикации данных о зарегистрированном товарном знаке, тоже теоретически возможны, но для этого потребовалось бы внести существенные изменения в действующее законодательство, по-новому определив значение даты приоритета. Кроме того, дата возникновения исключительного права на товарный знак в этих случаях зависела бы уже от субъективных моментов, связанных с продолжительностью проведения экспертизы заявки и публикацией сведений о зарегистрированных товарных знаках.

Поэтому, как полагает **А.П. Сергеев**, пересматривать действующее правило о моменте возникновения исключительного права на товарный знак (равно как и на другие объекты интеллектуальной собственности, нуждающиеся в регистрации) едва ли целесообразно.

Поскольку исключительное право на товарный знак считается возникшим с даты подачи заявки, постольку оно подлежит правовой охране с этого же момента. Именно это, по мнению **А.П. Сергеева**, сейчас и происходит, так как все другие заявки на регистрацию в качестве товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения обозначений подлежат отклонению.

Что касается вопроса о том, является ли нарушителем исключительного права на товарный знак лицо, которое использует тождественное или сходное до степени смешения обозначение в период с даты приоритета до момента появления официальной публикации о зарегистрированном товарном знаке, то, как полагает **А.П. Сергеев**, положительный ответ на него тоже очевиден. Если исключительное право на товарный знак возникает с даты приоритета заявки, то с этого же момента у правообладателя появляется монополия на его использование. Поэтому любое лицо, которое использует тождественное или сходное до степени смешения обозначение в своей хозяйственной деятельности, объективно нарушает исключительное право на товарный знак.

Однако, поскольку до даты официальной публикации о регистрации товарного знака такой объективный нарушитель еще не может знать о том, что кто-то уже обладает исключительным правом на использование данного обозначения, привлечение его к ответственности на равных условиях с обычными нарушителями исключительного права на товарный знак не представляется автору справедливым. По мнению **А.П. Сергеева**, безусловно, можно обязать такое лицо прекратить дальнейшее использование спорного обозначения, но налагать на него другие санкции, по общему правилу, недопустимо.

Исключения могут составлять случаи, когда доказано, что такому нарушителю исключительного права на товарный знак было заведомо известно о том, что в отношении спорного обозначения уже подана заявка (например, будущий правообладатель официально предупредил об этом нарушителя, однако последний не прекратил использование спорного обозначения). Кроме того, как отмечает **А.П. Сергеев**, в ряде стран используется специальный значок, указывающий на то, что в отношении используемого обозначения осуществляется процедура регистрации его в качестве товарного знака. Он полагает, что было бы нелишним предусмотреть возможность использования подобного значка и в российском законодательстве (впрочем, это допустимо и сейчас).

В остальных случаях на объективных нарушителей исключительного права на товарный знак санкции налагаться не должны. Этому, однако, препятствуют положения действующего законодательства: 1) предприниматели несут ответственность независимо от вины; 2) применительно к компенсации установлен минимальный размер, понижать который нельзя.

Выходов из этой ситуации, по мнению **А.П. Сергеева**, два. Во-первых, на уровне Суда по интеллектуальным правам или Верховного Суда можно официально разъяснить, что нарушение исключительного права на товарный знак является внедоговорным правонарушением, условием ответственности за которое является вина (даже для предпринимателей). Поэтому, если вины нет, нет и ответственности.

Во-вторых, можно вслед за Конституционным Судом, развивая далее его идею о возможности уменьшения размера компенсации ниже низшего предела, официально разрешить судам уменьшать минимальный размер компенсации до символической суммы в случаях, когда объективный нарушитель исключительного права на товарный знак не мог знать о том, что при использовании им тождественного или сходного до степени смешения обозначения нарушается охраняемое законом исключительное право на товарный знак.

**В.О. Калятин** в своем заключении, поддерживая второй подход, который соответствует и зарубежной практике, отмечает, что пункт 1 статьи 1491 ГК РФ не может являться препятствием, так как он указывает лишь на дату отсчета срока действия исключительного права, но не устанавливает, что право возникает в момент подачи заявки (чего не может быть, поскольку иначе



вся экспертиза заявки была бы просто не нужна). Фактически, по мнению **В.О. Калятина**, в момент использования соответствующего обозначения исключительное право на товарный знак не действовало, поэтому нарушением это быть не может. Также он обращает внимание на то обстоятельство, что в патентном праве введен специальный механизм временной правовой охраны, который был бы просто излишним, если бы исключительное право возникало в момент подачи заявки. В отношении товарных знаков такой механизм не предусмотрен.

**Э.П. Гаврилов** считает, что, отвечая на вопрос о том, является ли нарушением исключительного права на товарный знак использование третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака, нельзя руководствоваться статьей 1491 ГК РФ, поскольку она содержит большие ошибки.

Во-первых, как указывает **Э.П. Гаврилов**, у товарного знака нет предельного срока действия, а значит, нет и срока действия.

Во-вторых, эта статья построена по той же ошибочной схеме, что и статья 1281 ГК РФ: авторское право не действует в течение всей жизни автора, оно действует только с момента создания произведения.

**Э.П. Гаврилов** отмечает, что если заявка на товарный знак в определенный момент «раскрывается», то это – официальная публикация. В этом случае, по его мнению, возможно применение статьи 1392 ГК РФ по аналогии.

Еще больше шансов применить статью 1392 ГК РФ по аналогии, если заявитель уведомит третье лицо о том, что он подал заявку на товарный знак.

**Э.П. Гаврилов** также указывает, что эти вопросы исследовались в кандидатской диссертации Гаврилова К.М. (РГАИС, 2011).

Как отмечает в своем заключении **Л.Н. Линник**, исторически статья 1491 ГК РФ является «наследницей» статьи 16 ранее действующего Закона о товарных знаках (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»): «Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности». В более ранней редакции статьи 16 содержалась иная формулировка: «Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство».

Что касается действующей в настоящее время редакция статьи 1491 ГК РФ, то она фактически вернулась к первоначальной формулировке: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.».

**Л.Н. Линник** отмечает, что редакция, действовавшая до 01.10.2014, не предусматривала определение срока действия выделенной заявки и содержала следующую формулировку:

«Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.».

Таким образом, законодатель в 2002 году указал, что данная статья направлена на определение конечной даты действия регистрации товарного знака. При этом возникновение исключительного права было связано с появлением свидетельства на товарный знак, которое согласно статье 3 Закона о товарных знаках удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в этом свидетельстве.

Если исходить из буквального понимания текста действующей редакции, то любое использование какого-либо товарного знака без регистрации или до его регистрации, что в принципе не противоречит действующему законодательству, которое с регистрацией товарного знака связывает только появление исключительного права, потенциально является противоправным, поскольку подача заявки на такое же обозначение каким-либо третьим лицом (не обязательно добросовестным) делает возможным появление исключительного права уже с момента подачи такой заявки.

**Л.Н. Линник** полагает, что это противоречит пункту 2 статьи 54 Конституции, в соответствии с которым никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

По мнению **Л.Н. Линника**, то обстоятельство, что до момента регистрации использование товарного знака не является правонарушением, вытекает из пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ: «Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.»; «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.».

**Л.Н. Линник** отмечает, что поскольку правообладатель приобретает право в результате регистрации (и в момент этой регистрации), то все действия по использованию такого или сходного до степени смешения обозначения,

осуществляемые до этого, правонарушением в момент совершения таких действий не являлись, так как правовой статус заявленного на регистрацию обозначения еще не был установлен этой регистрацией.

При этом из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ следует, что право на запрет несанкционированного использования зарегистрированного товарного знака является обязательным атрибутом статуса правообладателя и при его отсутствии статус правообладателя не может быть признан установленным до момента регистрации знака.

Таким образом, по мнению **Л.Н. Линника**, из системного толкования норм статьи 1232, статьи 1484 ГК РФ и пункта 2 статьи 54 Конституции следует, что статья 1491 определяет не дату начала действия исключительного права, а дату его окончания, привязывая ее к дате подачи соответствующей заявки на регистрацию, то есть придание ретроспективного характера действию исключительного права на товарный знак прямо запрещено Конституцией.

**Л.Н. Линнику** представляется целесообразным внесение изменений в действующую редакцию статьи, исключая неправомерное буквальное толкование нормы закона, изложив ее в следующем виде:

«Исключительное право на товарный знак действует до истечения десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.»

**П.В. Бровкин** в письме, направленном в адрес Суда по интеллектуальным правам, высказался относительно поставленного вопроса с точки зрения законодательства Республики Беларусь.

Так, правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляется на основании его регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, или в силу международных договоров Республики Беларусь (пункт 1 статьи 1018 Гражданского кодекса Республики Беларусь, пункт 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХІІ «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1020 Гражданского кодекса Республики Беларусь и пунктом 1 статьи 13 названного Закона регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты поступления заявки в патентный орган.

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХІІ «О товарных знаках и знаках обслуживания» в редакции от 09.07.2012 не содержал нормы, прямо устанавливающей момент возникновения исключительного права на товарный знак, что приводило к существованию различных подходов в правоприменительной практике. Однако положения статьи 3 этого Закона косвенно указывали на то, что такое право неразрывно связано с регистрацией товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, так как лишь только

после регистрации владелец товарного знака мог в полной мере распоряжаться им, запрещать его использование другим лицам.

Необходимые уточнения были внесены в Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХІІ «О товарных знаках и знаках обслуживания» (редакция от 05.01.2016). Так, согласно части второй пункта 3 данного Закона, исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака.

Рассмотрение споров о нарушении прав на товарный знак, установление факта нарушения исключительного права владельца товарного знака относится к компетенции судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, которая не только имеет обширную судебную практику в данной сфере, но и обобщает ее, дает разъяснения по вопросам применения законодательства.

Как полагает **П.В. Бровкин**, вести речь о нарушении чьих-либо прав на товарный знак можно лишь с момента, когда третьи лица могли узнать о существовании таких прав, а именно с момента публикации сведений о регистрации товарного знака на имя конкретного владельца в официальном бюллетене. Согласно статье 15 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-ХІІ «О товарных знаках и знаках обслуживания» публикация таких сведений осуществляется в течение двух месяцев после даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь.

Таким образом, по мнению **П.В. Бровкина**, действия, совершенные третьими лицами по использованию обозначения тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком до даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, не могут быть признаны нарушением исключительного права.

При этом **П.В. Бровкин** полагает, что факт нарушения может быть установлен до момента официальной публикации сведений о регистрации товарного знака в том случае, если будет установлено, что субъект, нарушающий права на товарный знак, был надлежащим образом уведомлен правообладателем либо его представителем о существовании таких прав, например посредством направления копии свидетельства на товарный знак вместе с претензионным письмом.

**ПРОТОКОЛ № 18****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****24 ноября 2017 года**

На заседании НКС в рамках VII Московской юридической недели, проходившем 24 ноября 2017 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, обсуждались вопросы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков.

В заседании участвовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;
2. Блинец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН);
3. Булгаков Дмитрий Александрович – судья Суда по интеллектуальным правам;
4. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;
5. Вестфаль Томас – дипломированный биолог, европейский патентный поверенный и европейский поверенный по товарным знакам и промышленным образцам, партнер Glawe Delfs Moll (Германия, Гамбург);
6. Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам;
7. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»;
8. Зенин Иван Александрович – доктор юридических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации по совершенствованию преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность»;
9. Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств индивидуализации Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности, член Высшей патентной палаты Федеральной службы по интеллектуальной

собственности;

10. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

11. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

12. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

13. Оганесян Авак Наполеонович – кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

14. Осадчая Ольга Александровна – начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

15. Погадаев Никита Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

16. Радченко Наталья Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

17. Разумова Галина Валерьевна – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

18. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

19. Силаев Роман Викторович – судья Суда по интеллектуальным правам;

20. Усольцева Светлана Валерьевна – ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации;

21. Химичев Виктор Афанасьевич – судья Суда по интеллектуальным правам, председатель 2 судебного состава;

работники аппарата Суда по интеллектуальным правам;  
аспиранты Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

представители юридического и делового сообщества.

Письменные мнения по рассматриваемым вопросам направили:

22. Рабец Анна Петровна – доцент кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидат юридических наук;

23. Хохлов Вадим Аркадьевич – профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктор юридических наук.

Открывая заседание, председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** поприветствовала участников мероприятия и отметила практическую и теоретическую значимость выносимых на обсуждение вопросов, связанных с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, не только на уровне национальной правоприменительной практики, но и с точки зрения международных тенденций развития.

**Л.А. Новоселова** представила материалы, подготовленные к обсуждению по рассматриваемым вопросам, и обратила внимание на то, что отделом обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам проанализированы европейские подходы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, а также практика Суда по интеллектуальным правам за последние годы в тех делах, в которых указанные вопросы рассматривались, и подготовлены соответствующие материалы.

**А.Н. Оганесян** проинформировал, что вопросы, выносимые на обсуждение, не имеют четкого законодательного регулирования, а анализ судебной практики показал необходимость их обсуждения.

**ВОПРОС 1. Установлен ли в российском законодательстве общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков географических названий (в том числе иностранных)?**

**Л.А. Новоселова** огласила письменное мнение и следующие выводы доцента кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидата юридических наук **А.П. Рабец** по указанному вопросу.

**А.П. Рабец** полагает, что «охраноспособность географических названий является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор. Причем, если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат», то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований (в первую очередь положений статьи 1483 ГК РФ), то есть общий законодательный запрет не установлен».

Также **Л.А. Новоселовой** оглашено письменное мнение профессора кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктора юридических наук **В.А. Хохлова**, который указывает, что общего запрета на подобную регистрацию нет. При этом важно учитывать, что он отсутствует не только потому, что нет соответствующей нормы в части четвертой ГК РФ.

По мнению **В.А. Хохлова**, «в поставленных вопросах формулировки таковы, что постороннему может показаться, будто географические наименования могут регистрироваться как товарные знаки. Правоведам же

понятно, что речь идет всего лишь о ситуациях, когда географическое наименование используется в качестве обозначения, регистрируемого как товарный знак».

**В.А. Хохлов** отмечает, что это просто разные самостоятельные явления, находящиеся в неодинаковом правовом режиме. У географических наименований есть своя регистрация. Впрочем, еще важнее, что само по себе «географическое наименование» является объектом особых публично-правовых отношений, а вопрос о них находится в исключительной юрисдикции соответствующего государства. Поэтому отсутствие общего запрета осуществлять регистрацию географических наименований в качестве товарных знаков вызвано прежде всего различием самих объектов и различием норм, регулирующих те и другие отношения. При этом попытки выработать единообразие самих географических наименований пока ни к чему не привели. Пример с Мальвинскими/Фолклендскими островами – частный случай. Что, собственно говоря, и порождает потребность двусторонних соглашений хотя бы об утилитарном их применении, в том числе в качестве товарных знаков. **В.А. Хохлов** полагает, что это надо учитывать при применении и толковании норм, регулирующих отношения при регистрации товарных знаков.

Первой слово взяла **Г.В. Разумова**, которая отметила, что мнение Роспатента по названному вопросу выражено в Рекомендациях по экспертизе обозначений.

**Г.В. Разумова** подчеркнула, что в пункте 2.4 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется при экспертизе заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих географические названия. При этом в пункте 2.4 Рекомендаций указывается, что такие обозначения можно условно разделить на несколько групп:

1) географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются потребителями как фантазийные практически в отношении любых товаров (например, «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для товара «мороженное»);

2) географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других – как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, обозначение «КАСПИЙ» для товара «сигареты» будет являться фантазийным, но в отношении товара «черная икра» будет указывать на место происхождения товара;

3) географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

Учитывая изложенное, **Г.В. Разумова** полагает, что следует отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с



этим при проведении экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего географическое название, необходимо проанализировать, будет ли такое обозначение восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных в перечне.

В ходе выступления **Г.В. Разумова** пояснила, что в подпунктах 3 и 4 пункта 3 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется для оценки ложности обозначений, включающих географические названия, или их способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и нахождения изготовителя.

Так, в этих подпунктах Рекомендаций, по мнению **Г.В. Разумовой**, предлагается оценить, может ли в принципе обозначение, включающее географическое название, восприниматься в отношении заявленных товаров как указание на место производства товара и нахождения изготовителя.

С учетом вышесказанного **Г.В. Разумова** отметила, что применение при экспертизе обозначения, включающего географическое название, оснований для отказа, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств, связанных с подачей заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем **Г.В. Разумова** указала, что российским законодательством установлен прямой запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих отдельные иностранные географические названия.

В качестве примера такого запрета **Г.В. Разумова** привела пункт 5 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

При этом **Г.В. Разумова** подчеркнула, что международным договором, который указан в пункте 5 статьи 1483 ГК РФ, является Соглашение ТРИПС. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Соглашения ТРИПС каждый член предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие

спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или подобными им.

**Т.Е. Змеевская** в дополнение к выступлению **Г.В. Разумовой** предложила обратить внимание на положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которыми, если обозначение является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, которое всегда является обозначением, представляющим собой географический объект или содержащий его, Роспатент отказывает в его регистрации для всех заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Подводя итог вышесказанному, **Л.А. Новоселова** отметила, что специального запрета на регистрацию именно географических названий как таковых в качестве товарных знаков нет, но есть целый ряд общих положений, которые могут быть препятствием для регистрации в качестве товарных знаков таких обозначений в конкретных случаях.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила перейти к рассмотрению второго вопроса, связанного с наличием целого ряда международных соглашений, в которых прямо предусмотрена возможность или невозможность регистрации товарных знаков с использованием географических наименований в соответствующих странах, и пояснила, что этот вопрос ставится следующим образом: можно ли отказать в регистрации соответствующего обозначения со ссылкой непосредственно на международный договор, либо при наличии такого положения в международном договоре оно должно применяться через применение тех или иных положений ГК РФ?

**Л.А. Новоселова** добавила, что в обозначенной ситуации следует прийти к единообразному решению: либо ссылаться на международный договор, который непосредственно действует на территории Российской Федерации, либо подвести эту ситуацию под ту или иную норму ГК РФ.

**ВОПРОС 2. При отсутствии общего запрета на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков по каким основаниям в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано при наличии специального международного соглашения?**

В своем выступлении **Г.В. Разумова** указала на наличие Парижской конвенции, которая должна применяться. Если отказать в регистрации товарного знака по положениям Парижской конвенции, то возникает вопрос – как такой отказ оспаривать. Положения статьи 1512 ГК РФ не предусматривают такого основания.

Далее **Г.В. Разумова** отметила, что в других международных соглашениях содержится оговорка о том, что страны-участницы обязуются соблюдать положения Парижской конвенции. Такие оговорки установлены, в частности, в пункте 1 статьи 2 Соглашения ТРИПС, пункте 3 статьи 90 Договора о Евразийском экономическом союзе

(подписан в г. Астане 29.05.2014).

При этом согласно статье 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством.

Как полагает **Г.В. Разумова**, отказ в предоставлении правовой охраны обозначению, включающему географическое название, мотивируется несоответствием нормам российского законодательства. Однако вышесказанное не означает, что при этом не могут быть дополнительно применены нормы международных соглашений в целях раскрытия содержания норм российского законодательства.

**В.А. Корнеев** в своем выступлении отметил, что второй вопрос непосредственно связан с первым. Речь идет о том, что запрета на использование географических наименований как таковых в российском законодательстве нет. При этом бывают случаи, когда такой запрет установлен в международном законодательстве.

**В.А. Корнеев** подчеркнул, что в настоящее время существует ряд международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, направленных в том числе на охрану географических указаний в качестве самостоятельных средств индивидуализации. Так, **Г.В. Разумова** назвала Парижскую конвенцию, кроме того, существует Соглашение ТРИПС. Также Российская Федерация является участником Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (заключено в г. Минске 04.06.1999; далее – Минское соглашение от 04.06.1999) и стороной Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров (утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 94-р; далее – Соглашение со Швейцарией), которые тоже направлены на охрану географических указаний.

**В.А. Корнеевым** обращено внимание на положения пункта 4 статьи 4 Соглашения со Швейцарией, которым установлено, что регистрация товарных знаков в нарушение пунктов 1 и 2 указанной статьи не допускается или аннулируется *ex officio*, если это позволяет законодательство государства соответствующей Стороны, либо по запросу заинтересованной стороны.

Соответственно, возникает вопрос, означает ли это, что существует дополнительный запрет только на основании двусторонних соглашений, который применяется по запросу заинтересованной стороны?

**В.А. Корнеев** отметил, что если сказать, что эти нормы предусмотрены только международными соглашениями и не предусмотрены национальным законодательством, то возражение по такому основанию, предусмотренному международным договором, не охватывается статьей 1512 ГК РФ, а следовательно, с учетом положений статьи 1248 ГК РФ порядок рассмотрения таких возражений будет судебным, а не административным.

В продолжение дискуссии **Г.В. Разумова** добавила, что при

рассмотрении названного вопроса необходимо обратить внимание на Минское соглашение от 04.06.1999, в статье 5 которого указано, что Стороны в силу своих обязанностей в соответствии с их национальным законодательством или по обоснованному запросу заинтересованной стороны отказывают в регистрации товарного знака или в передаче прав на товарный знак либо признают недействительной регистрацию товарного знака или передачу прав на товарный знак, состоящий из географического указания или содержащий его, если использование географического указания в товарном знаке для товаров, не происходящих из указанной территории какой-либо Стороны, вводит в заблуждение потребителей в отношении истинного места происхождения таких товаров.

**Л.А. Новоселова** задала уточняющий вопрос: под вышесказанным имеется в виду, что названные международные соглашения могут быть применимы в той части, в которой можно воспользоваться положениями ГК РФ?

**Г.В. Разумова**, отвечая на заданный вопрос, указала, что, по мнению Роспатента, – да.

В дополнение к сказанному **Т.Е. Змеевская** пояснила, что, по сути, соглашения становятся неким официальным источником информации, которую можно применить. А списки к этим соглашениям являются тем инструментом, которым эксперт при рассмотрении заявки может воспользоваться при отказе в государственной регистрации товарного знака по тем основаниям, которые предусмотрены ГК РФ. При этом **Т.Е. Змеевской** отмечено, что, безусловно, прямая ссылка на международное соглашение, если она и допустима, то в любом случае будет подкреплена нормами ГК РФ.

**И.А. Зенин**, начиная свое выступление, указал, что в настоящее время большее внимание уделяется не изобретениям, а товарным знакам, обозначениям и наименованиям мест происхождения товаров. Предварительно **И.А. Зенин** подчеркнул, что наименование места происхождения товаров на уровне закона появилось только в 1992 году, то есть этот институт является молодым, но еще моложе институт указаний происхождения.

**И.А. Зенин** обращает внимание на то, что механизм охраны указаний происхождения (не наименований мест происхождения) не регламентирован. Получается, что институт наименований мест происхождения молодой, а указаний происхождения еще моложе, с учетом чего, по убеждению **И.А. Зенина**, в этом отношении предстоит продолжительная работа.

**И.А. Зенин** отметил, что те материалы, которые представлены на обсуждение, показывают, что нынешняя практика нуждается в таком обсуждении, при этом разработок в данной области нет. С учетом этого обосновывается актуальность и целесообразность настоящего обсуждения.

**И.А. Зенин** заострил внимание на том, что есть Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации (заключено в г. Лиссабоне 31.10.1958; далее –

Лиссабонское соглашение), касающееся рассматриваемых вопросов, но Россия к нему не присоединилась, и попросил авторов, которые подготовили материалы для обсуждения, выразить свою точку зрения в отношении следующего: почему Российская Федерация не присоединилась к названному соглашению? И нельзя ли каким-либо образом к нему присоединиться?

**Л.А. Новоселова** отметила, что озвученные вопросы необходимо адресовать не к авторам материалов, вынесенных на обсуждение, потому что Суд по интеллектуальным правам анализирует правоприменение, но не решает вопросы присоединения к тем или иным международным соглашениям. Кроме того, **Л.А. Новоселова** подчеркнула, что в рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться тем законодательством, которое действует на настоящий момент времени.

Далее **И.А. Зенин** обратил внимание участников заседания на следующее. По его мнению, чтобы избежать вопросов в правоприменительной практике следует исходить из того, что самым оптимальным является вариант регистрации товарного знака и указаний происхождения товара.

По результатам своего рассуждения, отвечая на первый из вынесенных на обсуждение вопросов, **И.А. Зенин** дал отрицательный ответ.

Взяв слово **Т.Е. Змеевская** в отношении Лиссабонского соглашения указала, что действительно Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях от 20.05.2015 (далее – Женевский акт) сейчас включает не только наименования мест происхождения товаров, но и еще один объект – географические указания. Как полагает **Т.Е. Змеевская**, Российская Федерация будет готова присоединиться к Женевскому акту, как только в национальное законодательство, в частности в ГК РФ, будет введен такой отдельный объект интеллектуальных прав, как географическое указание. При этом **Т.Е. Змеевская** обратила внимание на то, что Роспатентом подготовлен законопроект, в котором, помимо наименований мест происхождения товаров, которые, безусловно, являются особым случаем использования географических наименований, предусмотрены и географические указания, потребность в регистрации которых в особенности у иностранных заявителей больше. Поэтому, по убеждению **Т.Е. Змеевской**, является необходимым внесение соответствующих изменений в ГК РФ в части введения такого отдельного объекта интеллектуальных прав, как географическое указание, которое будет отвечать своим требованиям для того, чтобы получить правовую охрану на территории Российской Федерации.

Озвученную ранее **Г.В. Разумовой** позицию о том, что отказ в регистрации товарного знака возможен только на основании норм национального законодательства, поддержала **М.А. Кольцдорф**, отметив, однако, возможные трудности в толковании положений пункта 4 статьи 4 Соглашения со Швейцарией. Согласно этим положениям регистрация товарных знаков в нарушение пунктов 1 и 2 данной статьи не допускается или аннулируется *ex officio*, если это позволяет законодательство государства соответствующей стороны, либо по запросу заинтересованной стороны. По

утверждению **М.А. Кольдорф**, формулировку «по запросу заинтересованной стороны» можно толковать исходя из иных положений Соглашения со Швейцарией. В частности, статья 10 Соглашения со Швейцарией определяет, какие меры принимает компетентный орган стороны соглашения при получении соответствующего запроса компетентного органа другой стороны. Также в этой статье отражено, что на основании такого запроса компетентный орган соответствующего государства готовит ответ, в котором указывает, какие меры могут быть приняты в соответствии с законодательством соответствующего государства. Таким образом, как подчеркнула **М.А. Кольдорф**, компетентные органы руководствуются национальным законодательством, поэтому отказ возможен только на основании тех норм, которые предусмотрены в ГК РФ.

В завершение обсуждения второго вопроса **Л.А. Новоселова** огласила мнение **В.А. Хохлова**, в соответствии с которым он склоняется к тому, что основания для отказа национальным ведомством в регистрации товарного знака, содержащего географическое указание, должны соответствовать положениям национального законодательства, то есть необходимо сослаться на положения ГК РФ. Кроме того, **В.А. Хохлов** указывает еще на одну проблему – терминологическую, связанную с тем, что понятия географических наименований и географических указаний в целом ряде актов определены неединообразно, поэтому и возникают вопросы об их соотношении, в том числе когда речь идет о применении Соглашения со Швейцарией.

Подводя итоги обсуждения по второму вопросу, **Л.А. Новоселова** указала, что основанием для отказа в регистрации должны служить не непосредственно нормы международных соглашений, а соответствующие им нормы ГК РФ.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила перейти к обсуждению третьего вопроса.

**ВОПРОС 3. Если общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков не установлен и отсутствуют специальные международные соглашения, по каким основаниям и при каких условиях в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано?**

**Л.А. Новоселова** выразила мнение, что с учетом уже состоявшегося обсуждения можно сделать вывод о том, что общий запрет на регистрацию географического названия не установлен. В таком случае необходимо проанализировать, по каким основаниям может быть отказано в предоставлении правовой охраны соответствующему географическому обозначению. При этом **Л.А. Новоселова** обратила внимание присутствующих на то, что в проекте информационной справки, приложенной к материалам, приведены различные варианты для более детального ознакомления членов Научно-консультативного совета с обсуждаемыми вопросами.

**В.А. Корнеев** отметил, что в числе материалов представлена ранее

подготовленная справка по пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ по тем подходам, которые были в целом выработаны по данным пунктам ГК РФ. По мнению **В.А. Корнеева**, ключевой вопрос, который возникает по географическим названиям, следующий: есть ли основания применительно к географическим названиям отходить от общих подходов, которые в целом выработаны по пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ?

**В.А. Корнеев** подчеркнул, что в настоящий момент Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что при проверке по пунктам 1 или 3 статьи 1483 ГК РФ товарного знака или обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, включающего географическое название, применяются общие подходы.

**Л.А. Новоселова** отметила, что действительно имела место целая серия дел, связанных с регистрацией содержащих географические наименования товарных знаков, таких как «Золото Грузии», «Гордость Молдавии», «Золото Армении» и др. В этих делах рассматривался вопрос, связанный с регистрацией обозначений, содержащих названия местностей, городов и стран.

**А.Н. Оганесян** полагает, что те позиции, которые были отражены в ранее утвержденной справке, носят универсальный характер и применяются вне зависимости от особенностей того или иного обозначения, которое заявлено на регистрацию или которое уже зарегистрировано в качестве товарного знака.

В то же время, по мнению **А.Н. Оганесяна**, применительно к географическим названиям могут быть учтены какие-либо иные обстоятельства, которые носят особый характер и не были отражены в ранее утвержденной справке. В частности, **А.Н. Оганесян** полагает, что эти вопросы отражены в том числе и в Рекомендациях, где с учетом специфики такого явления, как географические названия, проводится анализ на соответствие или несоответствие требованиям законодательства.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание на подпункт 3 пункта 3 Вопросов для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, в котором изложена возможность отказа в регистрации со ссылкой на нарушение общественных интересов (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ). Данное основание, как подчеркнула **Л.А. Новоселова**, является достаточно новым в практике, поэтому при обсуждении прежде всего следует обратить внимание именно на него.

Свое выступление **Г.В. Разумова** начала, отметив, что согласно позиции Роспатента особого подхода нет, при этом отказ в регистрации географических наименований производится в соответствии с правилами и рекомендациями Роспатента. При этом Роспатент не согласен с тем, что документально следует подтверждать широкую известность местности как места производства таких товаров и возникновение у потребителей ассоциаций с этим местом, как, например, в ситуации с обозначением «Золото Грузии», и информации из сети «Интернет» недостаточно.

**М.А. Кольздорф** в продолжение обсуждения указала, что из содержания

судебных актов по упомянутым делам усматривается, что суды приняли информацию, полученную из сети «Интернет», но проблема была в том, что эта информация подтверждала существование заявленных на регистрацию географических наименований (стран), но не подтверждала то, что страны известны именно в той области, в отношении которой предполагалось зарегистрировать обозначения (алкогольные напитки).

**А.Н. Оганесян** обратил внимание на то, что анализ европейского законодательства показывает, что несовпадение местонахождения заявителя с географическим объектом, наименование которого заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, само по себе не является основанием, которое может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

**Т.Е. Змеевская** предложила непосредственно в рамках национального законодательства продолжить обсуждение рассматриваемого вопроса и решить вопрос о введении в заблуждение в отношении производителя товара.

**Л.А. Новоселова** отметила, что если регистрация осуществляется в отношении такой товарной позиции, как «товар, производимый на территории конкретной страны», то не ясна позиция Роспатента о том, что товарный знак, содержащий указание на эту же страну, будет ложным. **Л.А. Новоселова** попросила представителей Роспатента пояснить, считают ли они необходимым в таком случае проводить проверку того, будет ли производиться товар именно производителем из этой страны.

**Т.Е. Змеевская** утвердительно ответила на заданный вопрос и пояснила, что рассмотрение заявки осуществляется в отношении конкретного заявителя, а дальнейшие действия по распоряжению товарным знаком (будь то лицензии или уступка) предусмотреть невозможно. По убеждению **Т.Е. Змеевской**, рядовой потребитель будет воспринимать информацию, указанную на товарном знаке, буквально и у него будут прямые ассоциации о том, что такой товар должен быть произведен в том месте, которое указано в товарном знаке, и производителем с местонахождением в этом месте.

Исходя из озвученного **Л.А. Новоселова** указала на неясность того, что значит производитель находится в соответствующей стране? Он должен находиться в этой стране, должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или предприниматель в соответствующей стране, производить товары на территории этой страны? До какой степени необходимо уточнять информацию о производителе?

**Т.Е. Змеевская** отметила, что при подаче международной заявки на регистрацию товарного знака в заявке должно быть указано, имеет ли заявитель действующий производственный комплекс либо место жительства на территории страны происхождения. С учетом этого **Т.Е. Змеевская** резюмировала, что в таких документах должна содержаться информация о действующем производстве на территории соответствующей страны.

**М.А. Кольцдорф** высказала противоположную позицию, указав, что если речь идет о стадии регистрации товарного знака, то на тот момент у заявителя может и не быть производства, может быть он только зарегистрировался и начинает свою деятельность, в этом случае такие



документы он просто физически не может получить и представить.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание на то, что в действующем законодательстве отсутствуют требования о том, что для регистрации товарного знака, включающего географическое название, обязательно представление документов, подтверждающих факт производства товара на территории этого географического объекта или подготовительные действия для этого.

По утверждению **А.Н. Оганесяна**, вопрос о введении потребителей в заблуждение возможно решить так, чтобы учитывать только место производства товаров и отказаться при этом от фигуры изготовителя таких товаров. Поскольку под указанием места изготовителя подразумевается место производства этого товара или оказания услуг, в данном вопросе было бы правильнее учитывать только место производства товаров.

**И.А. Близнец** обратил внимание на то, что рассматриваемый вопрос назрел довольно давно, а именно как только было введено понятие – наименование места происхождения товара. **И.А. Близнец** указал, что такая практика сложилась только в России, ни в одной стране мира такой практики не возникает, географическое указание жестко соответствует исключительно месту его производства, а также заметил, что ни в одной стране мира нет необходимости регистрировать товарные знаки или географические указания, не соответствующие действительности. **И.А. Близнец** подчеркнул, что в рассматриваемом вопросе главным фактором должно выступать место производства товара, который связан именно с конкретным географическим местом или с конкретной территорией, где этот товар производится. Кроме того, **И.А. Близнец** высказал позицию о том, что данный вопрос требует внесения изменений в действующее законодательство.

**Г.В. Разумова** отметила, что в случае, когда при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака у эксперта возникают сомнения в достоверности представленных материалов, последний обращается с запросом с целью предоставления дополнительных сведений в подтверждение такой деятельности именно применительно к месту изготовления таких товаров.

**В.А. Корнеев** указал на то, что в ситуации, когда идет речь о пункте 3 статьи 1483 ГК РФ часто обращается внимание на то, находится ли производитель в той стране, с которой ассоциируются конкретные обозначения. **В.А. Корнеев** подчеркнул, что если на эту ситуацию посмотреть шире, то в условиях современной, глобальной экономики очень часто место нахождения заявителя и место производства товара не совпадают. По пункту 3 статьи 1483 ГК РФ оценивается возможность введения потребителя в заблуждение конкретным обозначением не абстрактно в отношении обозначения, а в отношении конкретного товара. При этом если в товарном знаке используется конкретное географическое наименование, а в перечне товаров говорится о том, что этот товар произведен в этом же месте, то введение в заблуждение быть не может. Вместе с тем если впоследствии это обозначение будет использоваться для других товаров, то в такой ситуации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека или же Федеральная антимонопольная служба могут применить какие-либо меры реагирования при наличии к этому оснований, но не Роспатент.

Как заметил **В.А. Корнеев**, в момент регистрации товарного знака вряд ли можно предполагать, что уже ожидается какое-либо будущее злоупотребление.

**М.А. Кольздорф** привела в качестве примера решения данного вопроса европейскую практику, согласно которой регистрирующий орган исходит из презумпции того, что товарный знак будет использоваться без введения потребителей в заблуждение, если это возможно. Поэтому если возможно использовать обозначение в отношении заявленных товаров и услуг без введения потребителей в заблуждение, то принимается решение о регистрации такого обозначения. Также и в рассматриваемой ситуации на стадии регистрации товарного знака, включающего географическое название, невозможно проверить будет ли он вводить в заблуждение или нет, поэтому если возможно использование такого товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг без введения в заблуждение, то обозначение должно регистрироваться.

**Т.Е. Змеевская** указала на то, что также является дискуссионным вопрос использования наименований государств.

**Л.А. Новоселова** подвела итог дискуссии по рассматриваемому вопросу, отметив, что члены Научно-консультативного совета пришли к пониманию того, что отказ в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению возможен, но для этого необходимо подтверждать, что заявленное на регистрацию обозначение ложно или вводит в заблуждение. При этом такой аргумент, как противоречие общественным интересам, тоже допустим, но и его необходимо подтверждать.

В отношении вопроса о производителе товара **Л.А. Новоселова** отметила, что из судебной практики усматривается, что для товарных позиций, в отношении которых обозначение соответствует действительности, нельзя сделать вывод о ложности обозначения.

В завершение обсуждения третьего вопроса **Л.А. Новоселова** огласила мнение **В.А. Хохлова**, согласно которому он поддерживает сложившуюся практику и в целом приходит к выводу, что проверка обстоятельств, связанных с местом производства, не требуется.

**Л.А. Новоселова** предложила перейти к обсуждению четвертого вопроса.

**ВОПРОС 4. Возможно ли прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств?**

**А.Н. Оганесян** пояснил, что в рассматриваемой ситуации речь может идти о названии какого-либо города, который в силу каких-либо обстоятельств, становится известным.

**Т.Е. Змеевская** указала, что в данном случае необходимо исследовать

такую известность – на основании чего такая известность возникла и в отношении каких товаров и услуг товарный знак был зарегистрирован, приобрело ли географическое название известность в отношении производства того товара, в отношении которого название было зарегистрировано в качестве товарного знака.

В свою очередь, **В.А. Корнеев**, отметил, что известность приобретает не наименованием в целом, а наименованием в отношении конкретных товаров. Соответственно, если рассматривать город Сочи, то он как горнолыжный курорт мог приобрести известность после Олимпиады в отношении, например, услуг по организации спортивных мероприятий.

Также **В.А. Корнеевым** обращено внимание на то, что названный вопрос, скорее на будущее, но необходимость в его обсуждении необходима сейчас, потому что при регистрации заявленного обозначения следует учитывать и анализировать, что с таким обозначением будет в будущем.

**Л.А. Новоселова** огласила мнения **В.А. Хохлова** и **А.П. Рабца** по рассматриваемому вопросу.

**В.А. Хохлов** полагает, что потенциальная возможность прекращения правовой охраны товарного знака имеется лишь по иным основаниям, чем подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ. Отсутствие основания прекратить правовую охрану товарного знака в силу того, что положенное в его основу географическое наименование приобрело известность, связано с ограниченным сроком действия самого исключительного права. Если товарный знак после весьма серьезных проверок зарегистрирован, то каждый правообладатель должен быть уверен в том, что в течение срока действия исключительного права ничто, без серьезных причин, прямо установленных в законе, не может поколебать его право в этот период. Разумно также исходить из того, что этот срок не столь уж значителен для применения понятия «известность».

Далее **В.А. Хохлов** отмечает, что «оказалось бы странным поведение государственных органов, которые в пределах незначительных сроков меняют свою позицию относительно того, есть критерии для регистрации или нет.

Также в подпункте 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ говорится о двух критериях, которые необходимы для применения нормы (вошло «во всеобщее употребление» и использование в качестве товаров «определенного вида»). Трудно вообразить, когда бы в пределах нескольких лет именно географическое наименование вызывало бы такой эффект (если его не смешивать с «частым упоминанием» или «известностью в печати»). Но даже если это произошло, то целесообразно использовать срочность исключительного права – действие исключительного права просто может быть не продлено. Бережное и внимательное отношение к уже зарегистрированным средствам индивидуализации, представляется, важнее сиюминутных решений. Прекращение прав «на будущее время» как прием законодательной техники в целом возможно, но, полагаю, в других обстоятельствах. Попытки действовать иначе обычно свидетельствуют об «избыточной политизированности решений».

Как отметила **Л.А. Новоселова**, мнение **А.П. Рабец** по этому вопросу отличается.

**А.П. Рабец** полагает, что «прекращение на будущее правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату приоритета географическое название, впоследствии ставшее известным, не исключено на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, то есть в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».

**Г.В. Разумова**, поддерживая дискуссию, указала, что четвертый вопрос, безусловно, интересный, но все же он на будущее, более того, по ее мнению, указанный пункт в отношении географических названий применяться не может.

**Н.В. Козлова** обратилась к присутствующим членам Научно-консультативного совета с приветственным словом, а также выразила убеждение в том, что подобного рода встречи следует проводить чаще. Кроме того, она предложила рассмотреть возможность организации и проведения совместного круглого стола.

В заключительной части заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила его участников за продуктивное обсуждение вопросов.

После завершения заседания Научно-консультативного совета от заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности **Л.Л. Кирий**, генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь **П.Н. Бровкина** и кандидата юридических наук, первого заместителя декана факультета права, доцента кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики **В.В. Старженецкого** поступили письменные мнения.

В ответе **П.Н. Бровкина** охарактеризованы правовые подходы Республики Беларусь в отношении вопросов использования географических названий при регистрации товарных знаков.

Согласно письменному мнению **Л.Л. Кирий** при ответе на первый вопрос исходя из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ следует отличать географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства товара и/или нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься (например, обозначение «Эверест» в отношении «косметических товаров»).

По второму вопросу **Л.Л. Кирий** указывает, что в международных соглашениях, названных в пункте 2 Вопросы для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, прямо не содержатся требования об отказе в предоставлении правовой охраны географическим указаниям, и обращает внимание на то, что положения статьи 1 Соглашения со Швейцарией означают, что «наименованиям, географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров (НМПТ) будет предоставлена правовая охрана» (в Швейцарии отсутствует правовая охрана НМПТ). В этом случае, в

частности, имеется в виду, что в России будет установлен запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих наименования и географические указания Швейцарии.

Ответ на третий вопрос идентичен ответу на первый.

В ответе на четвертый вопрос **Л.Л. Кирий** указывает следующее.

Постановка вопроса представляется недостаточно ясной. Речь идет о географическом названии, впоследствии ставшим известным, или об утрате обозначением различительной способности в контексте подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ? Если географическое название впоследствии стало известным, то это не означает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в отношении конкретных товаров, потеряло различительную способность в результате его использования в течение длительного периода времени разными изготовителями для одних и тех же товаров.

Письменное мнение **В.В. Старженецкого** содержит следующие выводы.

1. Российское законодательство не устанавливает общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков. Географические названия, включая иностранные, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков по общему правилу. Однако данное общее правило имеет ряд исключений, когда географические названия не подлежат регистрации в качестве товарных знаков. Данные исключения могут быть прямо установлены в законе/международном соглашении или вытекать из общих норм гражданского законодательства и/или законодательства о недобросовестной конкуренции.

2. Как международное право (Соглашение ТРИПС, Парижская конвенция, Минское соглашение от 04.06.1999, Соглашение со Швейцарией), так и национальное право Российской Федерации исходят из общего принципа, согласно которому никто не должен извлекать необоснованных экономических преимуществ и вводить потребителя в заблуждение за счет использования обозначений, создающих ложные ассоциации через использование географических наименований.

Многие международно-правовые нормы в рассматриваемой сфере являются самоисполнимыми, имеют прямое действие и могут применяться российскими правоприменительными органами, включая суды.

Представляется, что запреты, установленные международно-правовыми нормами, в полной мере охватываются положениями российского законодательства, которое предоставляет эффективные средства защиты для противодействия различным недобросовестным действиям. К ним могут быть отнесены, в частности, подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 (указание на место производства товара), подпункты 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 (вводящие в заблуждение, ложные указания, указания, противоречащие общественным интересам), пункт 4 статьи 1483 (официальные наименования), пункт 5 статьи 1483, пункт 7 статьи 1483, положения статьи 1231.1 ГК РФ (имитация или воспроизведение официальных символов, наименований).

В связи с этим кумулятивное применение норм российского и международного права для урегулирования спорных правоотношений является оптимальным вариантом, как с материально-правовой, так и с процессуально-правовой точек зрения. Для противопоставления международного и национального правового регулирования в данной сфере нет достаточных оснований. Кроме того, такое противопоставление может привести к негативным последствиям в процессуальных отношениях, когда четкая правовая регламентация действий, связанных с защитой нарушенных прав, предписываемая международным правом, будет отсутствовать.

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может применяться к указанным отношениям с учетом ограничений, которые приведены в предлагаемом к обсуждению документе (заявленному на регистрацию обозначению (товарному знаку) не может быть противопоставлен топоним, который неизвестен адресной группе потребителей в качестве географического названия и при отсутствии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием). Данный подход соответствует международным стандартам и представляется справедливым.

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ также может применяться к указанным правоотношениям. Дифференциация в зависимости от правдоподобности возникновения ассоциативной связи между обозначением и местом производства или сбыта товара, нахождения изготовителя конкретных товаров, представляется вполне обоснованной. При этом подход, сформировавшийся в судебной практике применительно к товарам, вполне может быть распространен и на сферу услуг.

В отношении обсуждаемого положения ГК РФ предлагается закрепить исключение для случаев, когда спорное обозначение, включающее географический элемент, приобрело «вторичное значение» в глазах потребителя (например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 09.10.2007 № 15006/06 по товарному знаку «ГЖЕЛКА», серия судебных разбирательств в Европе в отношении товарного знака «БАВАРИЯ» (пиво), зарегистрированного на имя голландского юридического лица). Приобретение обозначением «вторичного значения» также будет исключать введение потребителя в заблуждение.

5. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может препятствовать регистрации товарного знака во взаимосвязи с положениями статьи 1231.1 ГК РФ и не только. Подход, согласно которому оценка обозначения на предмет его противоречия общественным интересам должна производиться на основе анализа самого обозначения «как есть», его восприятия потребителями, использования в отношении конкретных товаров, а не исходя из того, кем испрашивается правовая охрана такого обозначения, представляется в целом правильным.

Однако, совсем исключать влияние субъективного фактора в подобного рода делах, на наш взгляд, все-таки нельзя. Регистрация товарного знака специальным субъектом (религиозной организацией, государством,

федеральным государственным унитарным предприятием и иными) в ряде случаев может «примирить» регистрацию товарного знака с общественными интересами (например, дело № А40-45748/12-27-419 о регистрации товарного знака «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД», группа дел по товарным знакам группы «КРЕМЛЕВСКИЕ»).

6. Прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств, вполне может иметь место. Во-первых, обозначение может превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что не вызывает сомнений. Во-вторых, с теоретической точки зрения данное обозначение потенциально также может превратиться в официальное название, стать ругательством, или просто потерять различительную способность (без превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление). Необходимо отметить, что перечисленные ситуации встречаются очень редко.

Наиболее справедливым и сбалансированным решением для таких ситуаций будет прекращение охраны товарного знака «на будущее». Однако российское законодательство не обладает соответствующей гибкостью и в этой части содержит пробел. Прекращение охраны «на будущее», исходя из действующей редакции ГК РФ, возможно только в случае вхождения обозначения во всеобщее употребление. В остальных случаях утраты различительной способности прекращение правовой охраны носит ретроспективный характер, что может серьезно нарушить права добросовестных правообладателей. К счастью, пока такие коллизии в судебной практике не встречались.

7. Представляется, что пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не охватывает географические названия, имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу. В связи с этим приостановление действия исключительного права на товарный знак, включающий географическое название (как известное, так и неизвестное на дату приоритета), которое имеет отношение к чемпионату мира по футболу, выглядит сомнительным. Положения данного Федерального закона, на наш взгляд, не могут толковаться расширительно и охватывать обозначения, не имеющие прямой связи со спортивной символикой.

Возможные злоупотребления в данном контексте могут быть пресечены с использованием средств защиты, предоставляемых законодательством о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

**ПРОТОКОЛ № 19****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****27 апреля 2018 года**

На заседании НКС 27 апреля 2018 года обсуждались спорные вопросы соотношения положений части четвертой ГК РФ с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей ГК РФ.

Заседание прошло в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках XI Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходившего под эгидой и при поддержке ВОИС.

В состав президиума заседания НКС вошли:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

2. Авакян Елена Георгиевна – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства», советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

3. Башкатов Максим Леонидович – магистр частного права (Российская школа частного права), ассистент кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково;

4. Бевзенко Роман Сергеевич – кандидат юридических наук, профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;

5. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права, доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

6. Егоров Андрей Владимирович – кандидат юридических наук, профессор, первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;

7. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, главный юрист по интеллектуальной собственности акционерного общества «РОСНАНО»;

8. Карапетов Артем Георгиевич – доктор юридических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа



экономики», директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Юридический институт «М-Логос»;

9. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

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

11. Новак Денис Васильевич – кандидат юридических наук, заместитель Министра юстиции Российской Федерации;

12. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков общества с ограниченной ответственностью «Пепеляев Групп»;

13. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела, заведующая кафедрой Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

14. Петров Евгений Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;

15. Попов Владимир Валентинович – кандидат юридических наук, судья Верховного Суда;

16. Разумова Галина Валерьевна – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»;

17. Церковников Михаил Александрович – кандидат юридических наук, магистр частного права (Российская школа частного права), доцент кафедры общих проблем гражданского права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;

18. Шебанова Надежда Александровна – доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права Российской академии наук;

19. Щербаков Николай Борисович – ассистент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Члены НКС, присутствующие на заседании:

20. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук;

21. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса;
22. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
23. МакДональд Брюс Александер – партнер Smith, Gambrell & Russell, LLP (США, Вашингтон), член Американской Ассоциации Адвокатов, член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA);
24. Парашук Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права, руководитель магистерской программы «Конкурентное право» юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
25. Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юридических наук, профессор, доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета;
26. Смола Анна Александровна – кандидат юридических наук, советник адвокатского бюро «Бартолиус»;
27. Усольцева Светлана Валерьевна – ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.

К заседанию письменные отзывы представили:

28. Иванова Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, член Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI);
29. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета;
30. Энтин Владимир Львович – директор некоммерческого фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности», адвокат, член-корреспондент Международной академии сравнительного права.

Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** открыла заседание, обратившись к гостям с приветственным словом и выразив благодарность за содействие в организации мероприятия, в частности, Исследовательскому центру частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Юридический институт «М-Логос», кафедре интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Далее Л.А. Новоселова озвучила тему обсуждения, которая посвящена спорным вопросам соотношения положений части четвертой ГК РФ с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей ГК РФ. Перед тем

как перейти к обсуждению поставленных вопросов, Л.А. Новоселова пояснила, чем вызвана актуальность данной темы, отметив, что на момент принятия части четвертой ГК РФ не было такой высокой коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, как сейчас, при включении этих объектов в оборот стали возникать проблемы, которые в части четвертой ГК РФ не урегулированы.

**Л.А. Новоселова** предложила начать дискуссию с вопросов, касающихся соотношения некоторых положений части второй ГК РФ с положениями части четвертой ГК РФ, и пригласила присутствующих высказаться по следующему вопросу.

**Допустимо ли применение по аналогии норм об аренде (пункт 1 статьи 618 и пункт 1 статьи 621 ГК РФ) к отношениям, возникающим между сторонами лицензионного договора?**

Слово предоставлено **А.Г. Карапетову**, который отметил очевидное сходство между договором аренды и лицензионным договором. В связи с этим выступающий высказался в пользу применения названных положений, регулирующих отношения по договору аренды, к отношениям, возникающим на основании лицензионного договора.

Продолжая дискуссию по озвученному вопросу, противоположную точку зрения высказала **Е.А. Павлова**, обратив внимание на то, что в действующем законодательстве есть более близкие конструкции, чем рассматриваемые положения об аренде, а именно: в коммерческой концессии (статья 1035 ГК РФ). Такие конструкции в каких-то случаях можно применять для защиты «слабой» стороны. При этом Е.А. Павлова высказала опасения по поводу применения этих положений во всех случаях (как в аренде), поскольку лицензионные договоры бывают разными. В отличие от договора аренды, где имеется собственник, у которого две основные цели – заработать и не допустить ухудшение состояния своего имущества, лицензионный договор направлен на то, чтобы не просто заработать деньги, а найти правильные способы для их зарабатывания, чтобы расширить круг клиентуры, укрепить репутацию правообладателя. С учетом этого в лицензионных отношениях могут быть совершенно разные причины отказа правообладателя от продолжения отношений с лицензиатом. Кроме того, Е.А. Павлова выразила беспокойство относительно применения рассматриваемых положений об аренде в сфере авторского права, где правообладатель, выступающий в качестве лицензиара, как правило, экономически слабее лицензиата, которым является юридическое лицо, предприниматель. В такой ситуации, по мнению Е.А. Павловой, неразумно защищать предпринимателя от «слабого» автора.

В дискуссию вступил **М.А. Церковников**, который высказался против применения по аналогии норм об аренде относительно преимущественного права на заключение нового договора (статья 621 ГК РФ), отметив, что преимущественное право нежелательно толковать расширительно, оно должно быть прямо предусмотрено в законе.

С данной позицией согласился **А.В. Егоров**, указав, что статья 621 ГК РФ – это специальная норма, поэтому она не должна применяться по аналогии.

Слово для выступления передано **В.О. Калятину**, который подчеркнул, что обсуждаемая проблема возникает только в случае предоставления исключительной лицензии. В этой ситуации проявляется специфическая черта интеллектуальной собственности, которая заключается в том, что объект имеет определенное назначение: он подлежит последующему развитию, совершенствованию, может использоваться как самим правообладателем, так и различными пользователями. С учетом этого требуется гораздо большая гибкость в регулировании. Продолжая свое выступление, В.О. Калятин привел следующий пример. Когда по истечении действия лицензионного договора очевидно, что лицензиат не в состоянии развивать технологии дальше, давать ему преимущественное право на перезаключение договора на новый срок бессмысленно, потому что лицензиар заинтересован в том, чтобы технология развивалась совместными действиями. Поскольку на практике могут возникнуть самые разные причины, почему у лицензиара нет желания продлить договор с лицензиатом, в том числе ввиду расхождения взглядов на развитие технологий, переносить регулирование аренды стандартизированных объектов в сферу интеллектуальной собственности, в которой возможны разные решения в различных ситуациях, по мнению В.О. Калятина, неправильно и применять рассматриваемые нормы об аренде по аналогии нельзя.

Эту позицию разделила **Е.Н. Васильева**, указав на недопустимость применения по аналогии норм об аренде к отношениям по лицензионному договору по формально-юридическим основаниям. Е.Н. Васильева отметила, что в данном случае отсутствует пробел в праве. Если допустить применение по аналогии норм о преимущественном праве на заключение лицензионного договора на новый срок, то возникнет противоречие, во-первых, с принципом свободы договора, во-вторых, с принципом ограничения гражданских прав. Ограничение гражданского права как в публичных интересах, так и в интересах частного лица допускается согласно Конституции, статье 1 ГК РФ только в случаях, установленных законами в том объеме, в котором это необходимо для указанных там целей. Более того, в рассматриваемом случае речь идет об ограничении исключительного права, что возможно только путем его установления в части четвертой ГК РФ.

Относительно применения статьи 621 ГК РФ к лицензионным договорам свою позицию озвучил **Р.С. Бевзенко**, который разделил сомнения предыдущих выступающих в применении данных положений к лицензионным договорам и добавил, что, в отличие от лицензионного договора, в договоре аренды есть владельческий элемент, который оправдывает предоставление арендатору преимущественного права. Когда третье лицо заключает договор аренды, оно понимает, что владение у постороннего (арендатора) и есть нормы о преимущественном праве. Поэтому, если такое третье лицо все-таки заключает договор аренды с собственником, оно принимает на себя риск того,

что арендатор заявит о преимущественном праве. Поскольку в случае с исключительными правами этого владельческого элемента нет, применение по аналогии нормы о преимущественном праве на заключение договора на новый срок способно затронуть правомерные ожидания третьих лиц, которые не могут распознать, что имеется спор о возобновлении лицензионного договора на новый срок. Резюмируя свое выступление, Р.С. Бевзенко высказался против применения статьи 621 ГК РФ по аналогии к лицензионным договорам.

В отношении статьи 618 ГК РФ выступающий предположил, что ее применение по аналогии можно представить, если субдоговор был заключен с согласия лицензиара. Р.С. Бевзенко пояснил, что в аренде собственник (арендодатель) связан тем, что он согласовал субаренду. Это означает, что собственник согласен с тем, что вещь будет не в его распоряжении какое-то время, пока действует субаренда. Аналогичный подход возможен применительно к лицензионному договору.

Возвращаясь к обсуждению, **А.Г. Карапетов** заметил, что было бы неправильным выстраивать на аргументе о защите слабой стороны универсальные решения, поскольку возможны различные ситуации: в одних слабой стороной может быть правообладатель, в других – лицензиат. По мнению выступающего, важным является аргумент о разумности и политико-правовой обоснованности самих норм, изложенных в статьях 618 и 621 ГК РФ, в арендных отношениях. Если эти нормы концептуально с политико-правовой точки зрения являются неправильными и необоснованными в отношении договора аренды, то нецелесообразно переносить их по аналогии на лицензионный договор, чтобы не увеличивать количество проблем. Если же эти нормы разумны и обоснованы в арендных отношениях, то отсутствует серьезный аргумент, почему эти нормы не должны применяться по аналогии. **А.Г. Карапетов** не согласился с озвученными аргументами предыдущих выступающих, отметив, что аргумент про слабую сторону не является убедительным по вышеуказанной причине, а аргумент о владении – это только формальный аргумент, поскольку владение принципиально в данном случае ничего не меняет. **А.Г. Карапетов** предложил рассмотреть отношения по использованию объекта патентного права и разумные ожидания лицензиата. Лицензиат на основании лицензии может запустить производство, потратить огромные деньги, инвестировать в процессы, полагаясь на предоставленное ему право по сублицензии. Если первичная лицензия по каким-то основаниям прекращается, автоматически прекращается сублицензия, превращая все его инвестиции в чистые убытки. В такой ситуации нет оснований говорить о том, что этот интерес абсолютно не заслуживает уважения или заслуживает уважения в меньшей степени, чем интерес субарендатора в случае досрочного прекращения договора аренды.

Далее слово было предоставлено **Д.В. Новаку**, который обратил внимание на то, что при принятии части четвертой ГК РФ предполагалось, что включение норм об интеллектуальной собственности в ГК РФ автоматически повлечет за собой применение к отношениям в этой сфере общих правил,

установленных ГК РФ. В связи с этим выступающий подчеркнул, что нельзя забывать об общих правилах. В данном случае речь идет о договоре. Общее правило для договора – это свобода договора. Д.В. Новак отметил, что отрицать сходство лицензионных и арендных отношений невозможно, но вопрос в том, каким образом можно в этих договорных отношениях ограничить свободу договора? Требование сублицензиата на основании пункта 1 статьи 618 ГК РФ заключить договор с правообладателем, с которым у него договора не было, вступает в противоречие со статьей 308 ГК РФ. Согласно названным положениям обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Но в случаях, предусмотренных законом, иным нормативно-правовым актом или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. В отношении аренды такой случай прямо предусмотрен законом (пункт 1 статьи 618 ГК РФ). Применительно к лицензионному договору такое исключение из общего правила в законе не предусмотрено. Значит, исключение возможно только на основании соглашения сторон, в котором можно предусмотреть, что, если лицензионный договор прекратится, правообладатель обязан заключить договор с сублицензиатом. Если в договоре соответствующие положения не предусмотрены, значит, в таком случае нет основания применять по аналогии нормы, ограничивающие свободу договора.

Также Д.В. Новак высказался против применения по аналогии статьи 621 ГК РФ, сославшись, в частности, на ограничение свободы договора и обратив внимание на то, что элемент владения делает сравниваемые отношения менее сходными. О сходстве лицензии с арендой можно говорить, когда речь идет об аренде с возможностью пользования, но когда аренда с владением и пользованием, это гораздо более спорный вопрос.

Иная точка зрения выражена в письменной позиции **Д.В. Ивановой**, которая отметила сходство отношений по договору аренды и лицензионному договору и указала, что применение рассматриваемых норм об аренде не противоречит существу отношений по использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, поскольку они представляют собой дополнительные гарантии, предоставляемые субъекту обязательственных правоотношений, добросовестно исполняющему свои обязательства. Природа объекта обязательства в данном случае не имеет первостепенного значения. В связи с этим Д.В. Иванова высказалась в пользу применения норм об аренде (пункт 1 статьи 618 и пункт 1 статьи 621 ГК РФ) по аналогии закона к отношениям сторон лицензионного договора.

В завершение дискуссии по первому вопросу **Л.А. Новоселова** отметила, что институт аналогии помогает находить решения в ситуациях отсутствия прямого регулирования, но аналогия – очень тонкий инструмент. В случае применения аналогии необходимо быть уверенным в том, что нормы, которые планируется применить, не противоречат сущности тех отношений, к которым предполагается их применить. Кроме того, заслуживают внимания аргументы, касающиеся системного толкования ГК РФ.

Далее на обсуждение были вынесены следующие вопросы.

**Является ли договор о передаче полномочий по управлению правами (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ) самостоятельным видом договора? Если нет, то к какому виду договора он относится?**

**Может ли организация по управлению правами на коллективной основе, действующая на основании договора с правообладателями или с иностранной организацией либо действующая без договора на основании государственной аккредитации, передавать свои полномочия иным лицам по договору, в частности по агентскому договору?**

Возможность выступить по этому вопросу предоставлена **Е.Г. Авакян**, которая осветила две точки зрения, встречающиеся в науке относительно правовой природы названного договора. Одни полагают, что это вид агентского договора, поскольку сама конструкция передачи этих прав исходит из предоставления полномочий по заключению договора и, следовательно, эти полномочия передаются в том же порядке, в котором передаются полномочия по агентскому договору. Другие исходят из формального толкования и отмечают, что поскольку это полномочия по передаче управления, то, соответственно, необходимо применять по аналогии нормы о доверительном управлении. По мнению выступающей, ни одна из этих позиций полностью не отражает правовую природу рассматриваемого договора. В данном договоре природы агентского договора как таковой не наблюдается, поскольку автор передает полномочия по управлению, он не заинтересован во взаимоотношениях непосредственно с третьими лицами, он заинтересован в получении своего вознаграждения, а никак не в получении всего объема гражданских прав и обязанностей, которые вытекают из такого договора. Если рассматривать этот договор как договор доверительного управления в чистом виде, то он предполагает ряд формальных процедур, которые должны соблюдаться, в частности помещение имущества под специальный правовой режим и внесение в любые сделки оговорки «Д.У.» (указание о действии доверительного управляющего в этом качестве), чего не делается, поскольку в отношении коллективного управления правами эти положения не указаны в законе.

С учетом этого, согласно позиции **Е.Г. Авакян**, можно говорить об иной правовой природе рассматриваемого договора, это особый договор, поименованный в части четвертой ГК РФ, и стороны такого договора в силу свободы договора могут определять его условия. Соответственно, к нему неприменимы специфические положения, касающиеся этих двух ранее упомянутых форм.

Продолжил дискуссию **А.В. Егоров**, который не согласился с озвученной **Е.Г. Авакян** позицией, отметив, что рассматриваемый договор по своей правовой природе – ведение чужого дела, на стыке договоров поручения, комиссии и агентирования. Нормы доверительного управления здесь неприменимы. Если организация по коллективному управлению правами действует на основании договора с правообладателем, то в договоре можно запретить передачу полномочий третьим лицам. Если она действует на основании государственной аккредитации, не имея договора с

правообладателем, то не стоит допускать передачу полномочий такой организацией третьим лицам.

Затем выступила **Е.А. Павлова**, которая поддержала позицию предыдущего выступающего, подчеркнув, что рассматриваемый договор относится к посредническим договорам, организации по коллективному управлению правами могут выбирать схему, которая им удобнее. Как правило, это агентский договор. Если организация по коллективному управлению действует на основании аккредитации без договора, то это действие в чужом интересе. В отношении передачи прав по агентскому договору может применяться статья 1009 ГК РФ.

Схожую позицию выразил **М.А. Церковников**, отметив, что договор по коллективному управлению правами имеет такую же правовую природу, как и договор поручения или комиссии. С учетом этого там, где не хватает условий договора, возможно обращение к положениям этих договоров.

Продолжил обсуждение **Н.Б. Щербаков**, который присоединился к предыдущим выступающим и указал на то, что, по существу, рассматриваемый договор строится по модели агентского договора и в таком случае применимы соответствующие нормы особенной части ГК РФ. Выступающий также добавил, что конструкция особенной части ГК РФ является универсальной и распространяется не только на вещи, но и на имущественные права (например, к уступке права применяются нормы о купле-продаже, если они не противоречат существу такого права). С учетом этого аналогичный подход возможен в отношении исключительных прав, положения особенной части ГК РФ могут применяться в силу аналогии в той части, в которой эти нормы не противоречат специфике, отраженной в части четвертой ГК РФ.

Вступивший в дискуссию **Е.А. Дедков** (управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура») высказал следующую точку зрения. Договор о передаче полномочий по управлению правами является самостоятельным видом договора, так как это предусмотрено частью четвертой ГК РФ, однако в настоящий момент законодатель не регулирует отношения по данному виду договора. Наиболее близкими к этим отношениям являются отношения по доверительному управлению, поскольку доверительный управляющий может быть истцом и защищать права учредителя управления. Относительно вопроса о том, могут ли быть делегированы полученные полномочия организации по коллективному управлению правами по агентскому договору, Е.А. Дедков отметил, что в ситуации, когда правообладатель в силу свободы договора передает свои исключительные права организации по коллективному управлению правами и этим договором предусматривается право организации по коллективному управлению правами в дальнейшем делегировать полученные полномочия агенту, то для этого не должно быть никаких препятствий. В случае если организация по коллективному управлению правами получила свои полномочия не от правообладателя, а была наделена государственным актом, то передача полномочий по агентскому договору невозможна.



Продолжая дискуссию, **Е.Г. Авакян** высказала сомнения в правильности аргумента о том, что если выполняется некая публичная функция, то лицо ограничено в праве передать, например, полномочия на основании доверенности, поскольку в таком случае было бы невозможно представительство никаких публичных образований. Ведь речь не идет о передаче функции по управлению, речь идет о передаче функций по представлению интересов.

**А.Г. Карапетов** также озвучил позицию о возможности привлечения организациями по коллективному управлению правами представителей на основании доверенности для заключения сделок. В отношении природы договора о передаче полномочий по коллективному управлению правами выступающий согласился с озвученными позициями о том, что нет необходимости в выделении его как отдельного вида договора, поскольку отсутствуют основания считать, что он не охватывается положениями о договорах поручения, комиссии и агентирования. **А.Г. Карапетов** также высказался против отнесения этого договора к договорам доверительного управления ввиду наличия специальных норм в доверительном управлении, которые вряд ли применимы к рассматриваемым отношениям с исключительными правами (например, пункт 2 статьи 1018 ГК РФ).

В письменной позиции **Д.В. Ивановой** выражено мнение о том, что возникающие на основании договора о передаче полномочий по управлению правами отношения близки к договорным конструкциям комиссии и поручения. Оба этих договорных типа используются для посреднических отношений, что характерно и для коллективного управления. Однако их прямое применение в сфере последнего, как отмечает **Д.В. Иванова**, невозможно, поскольку для комиссии свойственно обязательное вознаграждение услуг комиссионера, для которого соответствующая деятельность является предпринимательской, а при договоре поручения права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. В связи с этим **Д.В. Иванова** полагает, что рассматриваемый договор является самостоятельным договорным типом.

В отношении возможности передачи полномочий свою позицию выразил **В.Л. Энтин**, который отметил, что организации по коллективному управлению правами могут выдавать доверенности на совершение конкретных действий, касающихся только лиц, передавших свои права по договору. При этом ситуация делегирования прав от организации по коллективному управлению другим организациям, то есть замещение на постоянной основе, не согласуется с действующим законодательством.

**Л.А. Новоселова** завершила дискуссию по вопросам, касающимся части второй ГК РФ, и предложила перейти к обсуждению вопросов, связанных с наследованием.

На обсуждение были вынесены следующие вопросы.

**Кто из наследников известного в Российской Федерации лица обладает правом на регистрацию товарного знака, тождественного имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или**

### **факсимиле такого лица? Переходит ли такое право по общим правилам о наследовании имущества?**

По данному вопросу слово предоставлено **Е.Ю. Петрову**, который предложил при отсутствии регулирования исходить из применения по аналогии правил об охране изображения умершего лица. Выступающий выразил сомнения в том, что в подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ речь идет об имущественном праве, принадлежавшем умершему, который мог бы дать свое согласие на использование имени в товарном знаке, и, соответственно, что это право переходит в составе наследства. Скорее всего, это право возникло «ipso jure», то есть в силу закона у первоначальных преемников наследодателя, и оно ими осуществляется совместно, если они не договорятся об ином, дальше оно не переходит. С точки зрения выступающего, имя лица, и не обязательно известного, должно охраняться как общественная ценность, и если товарный знак каким-то образом порочит репутацию умершего лица, то защита может осуществляться заинтересованными лицами, в таком случае не требуется доказывать правопреемство.

Далее выступила **Г.В. Разумова**, которая отметила проблемы, которые возникали на практике при отсутствии регулирования вопроса об определении лица, которое может оспаривать регистрацию товарного знака. Г.В. Разумова обратила внимание на то, что в настоящее время есть определенность, оспаривать такую регистрацию могут наследники, понятие наследника – это юридическая категория, содержание которой установлено гражданским законодательством и подмены понятий теперь нет. Лицо, имеющее свидетельство о праве на наследство, может давать разрешение на регистрацию товарного знака, тождественного имени, псевдониму или производному обозначению, портрету, факсимиле. Это право переходит дальше по общему правилу о наследовании имущества, для подтверждения такого перехода необходимо представить доказательства, свидетельствующие о наличии статуса наследника не только у обратившегося лица, но и у наследодателя.

К аудитории обратилась **Л.А. Новоселова**, уточнив, что данный вопрос вынесен на обсуждение, чтобы понять, что имел в виду законодатель, когда устанавливал норму (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ), какой интерес он хотел защитить – имущественный или неимущественный, насколько далеко это право в порядке наследования может перейти, то есть могут ли оспаривать регистрацию товарного знака наследники наследников.

Отвечая на поставленный вопрос, **В.О. Калятин** отметил, что согласие может давать только первое поколение наследников, поскольку в ГК РФ указано «его наследник», а если идти по последующей цепочке наследников, то они уже не будут наследниками лица, чье имя используется. Выступающий также высказал свою позицию о том, что наследники должны совместно принимать решение о регистрации товарного знака.

Затем выступила **Е.А. Васильева** и выразила сомнения в том, что подобное право входит в наследственную массу. По мнению выступающей,

право давать разрешение на регистрацию товарного знака – это самостоятельное право, которое не переходит по наследству, а возникает в силу закона у определенной группы лиц – наследников. Аналогичный подход действует в отношении права на обнародование произведения после смерти автора, которое как личное неимущественное право по наследству не переходит, а возникает в силу закона у определенных лиц.

Следующий выступающий – **Р.С. Бевзенко** обратил внимание на то, что в законе речь идет о наследнике в единственном числе. В связи с этим, если наследников несколько, возникает вопрос о том, должны ли наследники вместе давать согласие по принципу единогласия или достаточно одного, как в законе написано. По мнению Р.С. Бевзенко, все наследники совместно должны давать согласие на регистрацию товарного знака, поскольку рассматриваемая норма предполагает защиту памяти, это общая ценность всех наследников какого-то известного лица. В обоснование этой позиции выступающий привел положения ГК РФ о решениях собраний, согласно которым для гражданско-правового сообщества решение большинства может создать меньшинство только в случаях, прямо предусмотренных законом; в данном случае в законе не предусмотрен такой случай, когда один из наследников может решить вопрос и дать согласие на регистрацию товарного знака.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу озвучил также **А.Г. Карапетов**, который высказал сомнения в обоснованности жесткого подхода, когда согласие могут давать только все наследники совместно. Это может привести к тому, что при отсутствии серьезных причин кто-то из множества наследников сможет препятствовать регистрации товарного знака.

В дискуссию вступила **Е.А. Павлова**, отметив, что рассматриваемая норма направлена на защиту личного интереса, чтобы никто не зарегистрировал товарный знак, воспользовавшись известным именем, факсимиле, портретом известного лица, то есть не зарегистрировал то, что может быть зарегистрировано самим этим лицом.

Затем слово взяла **Светлана Игоревна Крупко** (старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук), которая предложила рассмотреть право на имя в двух аспектах: до момента регистрации этого имени в качестве товарного знака, коммерческого обозначения, фирменного наименования и после этого момента. До указанной регистрации вопросы следует регулировать нормами, которые относятся к праву на имя, то есть к личному неимущественному праву. Только с момента регистрации имени собственного в качестве товарного знака, коммерческого обозначения, фирменного наименования можно оперировать нормами права интеллектуальной собственности. С.И. Крупко выразила позицию о том, что это право не переходит по наследству, поскольку это неимущественное право. При этом наследники упоминаются в законе только в целях защиты права на имя как имя собственное.

Иную позицию по обозначенным вопросам выразил **Д.В. Мурзин** в представленном письменном мнении, сообщив, что в

подпункте 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ речь идет не о защите личного неимущественного права на имя, а об ограничении по использованию чужого имущества (в том смысле, какое категории имуществу как объекту права собственности придает Европейский суд по правам человека). Если бы ограничение в использовании имени известного лица в товарном знаке было формой защиты личного неимущественного права на имя, то следовало бы применять положения статьи 19 ГК РФ и другие положения о личных неимущественных (не интеллектуальных) правах. Это означает, что согласие на использование имени в предпринимательской или иной экономической деятельности требуется получать только от самого носителя имени, но не от его наследников (пункт 4 статьи 19 ГК РФ). Наследники (в качестве заинтересованных лиц) могли бы возражать против использования имени (в том числе и в товарном знаке) только в случае нарушения личного неимущественного права на честь и доброе имя при использовании имени наследодателя «способами или в форме, которые затрагивают честь, умаляют достоинство или деловую репутацию носителя имени» (пункт 5 статьи 19, статья 150, абзац второй пункта 1 статьи 152 ГК РФ). При этом очевидно, что требование согласия наследников на использование имени известного лица в товарном знаке не является формой защиты прав на доброе имя. По мнению Д.В. Мурзина, право на использование имени известного лица переходит по общим правилам наследования имущества, то есть наследники совместно реализуют перешедшее к ним право. Право это не отчуждаемое, а в его содержание входит дача согласия на использование имени наследодателя в товарном знаке (и, соответственно, защита права в случае его нарушения – в форме требования о признании недействительной регистрации товарного знака). Соглашением между наследниками может быть предусмотрено закрепление этого права только за одним из наследников.

Далее на обсуждение был вынесен следующий вопрос.

**Какие правовые последствия наступают, если наследник в течение года со дня принятия наследства не отчуждает исключительное право и не регистрируется в качестве ИП?**

**Л.А. Новоселова** пояснила, что согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве ИП, вместе с тем Верховный Суд разъяснил, что принадлежавшее ИП право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства (пункт 85 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Слово было предоставлено **Е.Г. Авакян**, по мнению которой у гражданина, не являющегося ИП, не может быть заинтересованности в обладании товарным знаком, если он не собирается его использовать в коммерческих целях. Если он собирается использовать его в коммерческих целях, то год – это достаточный срок для принятия решения о его отчуждении.

Поэтому после истечения этого срока правовая охрана товарного знака в описанном случае подлежит прекращению.

Иную точку зрения высказал **Е.Ю. Петров**, который полагает, что в данном случае наступают последствия, предусмотренные статьей 238 ГК РФ. Вместе с тем если товарный знак наследуется в составе предприятия и никто из наследников не имеет статуса ИП и не воспользовался преимущественным правом на оставление этого имущественного комплекса за собой, то наследники становятся собственниками общего имущества – предприятия. В такой ситуации, по мнению выступающего, нелогично изымать из имущественного комплекса товарный знак и прекращать его правовую охрану.

**Е.Г. Авакян** попросила уточнить, каким образом возможно осуществление предпринимательской деятельности без статуса предпринимателя хотя бы одного из наследников?

Отвечая на этот вопрос, **Е.Ю. Петров** пояснил, что сонаследники могут передать имущество в доверительное управление.

К обсуждению присоединился **Р.С. Бевзенко**, предложивший применять по аналогии положения пункта 4 статьи 23 ГК РФ, согласно которым, если гражданин без регистрации в качестве предпринимателя совершает коммерческие сделки, он считается предпринимателем. Таким образом, если гражданин использует товарный знак в предпринимательской деятельности без регистрации в качестве предпринимателя, то он должен считаться предпринимателем.

**Наталья Алексеевна Рыбина** (патентный поверенный) отметила, что во многих странах товарные знаки регистрируются на физическое лицо, которое предпринимателем не является. Также возможна регистрация товарных знаков на такое лицо по мадридской системе (Мадридское соглашение). В связи с этим Н.А. Рыбина обратилась к Г.В. Разумовой с просьбой пояснить, что происходит с такими знаками на территории Российской Федерации.

Отвечая на данный вопрос, **Г.В. Разумова** сообщила, что Роспатент в такой ситуации проверяет только охраноспособность, поэтому в реестре появляются товарные знаки с такими правообладателями.

Дискуссию продолжил **В.А. Корнеев**, отметив нелогичность ситуации, когда по мадридской системе правообладателем товарных знаков в России может стать физическое лицо, не являющееся предпринимателем, но при этом запрещается регистрировать товарные знаки на такое физическое лицо по российской системе. Выступающий также обратил внимание на то, что владение товарным знаком не является осуществлением предпринимательской деятельности, такой деятельностью является использование товарного знака, которое возможно, в частности, другими лицами на основании лицензионного договора. По мнению В.А. Корнеева, само по себе нахождение товарного знака у физического лица не является нарушением положений законодательства о необходимости регистрации в качестве ИП для осуществления предпринимательской деятельности

физическими лицами. С учетом этого выступающий высказал позицию о том, что было бы разумным допустить сохранение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного на физическое лицо без статуса ИП.

Подводя итог обсуждению по поставленному вопросу, **Л.А. Новоселова** выразила сомнение в необходимости конструкции, заложенной в ГК РФ, о том, что правообладателем товарного знака может быть только юридическое лицо или ИП, при том что обладание и использование – понятия разные. При отсутствии этой конструкции можно было бы избежать рассматриваемой проблемы.

Участники дискуссии перешли к обсуждению следующего вопроса из наследственного права.

### **Каким образом определять лицо, имеющее право на оспаривание решения Роспатента о признании патента недействительным?**

По обозначенному вопросу выступил **Е.Ю. Петров**, который высказал мнение о том, что у наследников есть право оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным и для этого в доктрине не нужно придумывать нахождение в составе наследственной массы или возникновения у наследников какого-то самостоятельного иного права, любой из наследников может оспаривать такое решение, потому что если из состава наследственной массы выбыла общая вещь, то любой может потребовать ее вернуть, и в рассматриваемой ситуации вопрос должен решаться аналогичным образом.

Далее взяла слово **Г.В. Разумова**, которая указала на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не переходит к наследникам, если патент признан недействительным, потому что предоставление правовой охраны признается недействительным на дату подачи заявки. Однако это право можно рассматривать как иное право, подлежащее защите, которое может перейти по наследству. Г.В. Разумова также отметила, что гражданин вправе обратиться за защитой нарушенного права и право на судебную защиту нельзя отнимать у гражданина, поэтому в данном случае наследники могут обратиться в суд, если полагают, что решение Роспатента противоречит действующему законодательству; они вправе реализовать это право как вместе, так и по отдельности.

В продолжение обсуждения **Н.А. Шебанова** добавила, что поддерживает озвученный подход, но не стала бы ограничивать круг лиц, которые могут оспаривать решение Роспатента, отметив целесообразность предоставления этого права по аналогии со статьей 1398 ГК РФ всем заинтересованным лицам, которые оказались ущемлены вследствие аннулирования патента, например, лицам, которые используют патент в хозяйственной деятельности по договору с бывшим патентообладателем.

Участники дискуссии перешли к обсуждению вопросов, касающихся применения общих положений части первой ГК РФ к отношениям, связанным с оборотом интеллектуальных прав.

Дискуссия началась со следующих вопросов.

**Возможно ли применение положений статьи 8.1 ГК РФ в отношении исключительных прав на регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации? Если да, то каким образом и в каком объеме они должны применяться?**

Возможность выступить по обозначенным вопросам предоставлена А.В. Егорову, который высказал позицию о применимости положений статьи 8.1 ГК РФ к интеллектуальным правам, пояснив, что изначально данная статья разрабатывалась в расчете на них. Выступающий в обоснование своей позиции рассмотрел имеющиеся доводы против применения статьи 8.1 ГК РФ к интеллектуальным правам и привел свои контрдоводы.

Первый довод заключался в том, что, в отличие от объектов недвижимого имущества, которые физически существуют в реальном мире независимо от регистрации, регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации существуют только, пока они внесены в реестры; в этом смысле указанные реестры – прежде всего реестры объектов, а не прав. По мнению выступающего, это черта характерна не только для реестров интеллектуальной собственности, но и для недвижимости. В подтверждение чего приведен ряд примеров, в частности, касательно помещений в здании, которые как объекты появляются только после проведения кадастровых работ и внесения сведений в соответствующий реестр. Поэтому, как полагает А.В. Егоров, эта специфика реестра интеллектуальных прав особо не играет роли, потому что, помимо вопроса о том, как появляется право, есть еще вопрос о том, как им распоряжаются, кому это право принадлежит и т.д.

А.В. Егоров пояснил, что основная идея, заложенная в статью 8.1 ГК РФ, заключается в том, что принцип внесения перехода прав работает только для перехода прав по сделкам, поэтому в случаях перехода прав в силу закона, в частности при наследовании, реорганизации, права переходят независимо от записи в реестре. При этом возможны ситуации, когда реестр будет недостоверным; это возможно и в отношении недвижимости, и в отношении интеллектуальных прав.

Отвечая на довод о том, что Роспатент не проводит правовую экспертизу при регистрации перехода права, что ставит под сомнение достоверность реестра, А.В. Егоров обратился к опыту Германии, где не осуществляется проверка и регистрация обязательственных сделок и регистрируются только распорядительные сделки по передаче права и принятии этого права. В связи с тем, что в России не признано разделение сделок на обязательственные и распорядительные, российским регистраторам при регистрации перехода прав на недвижимость приходится проверять все сделки в целом, но Роспатент такую проверку не проводит. Если Роспатент будет проводить проверку договора, то это может затормозить регистрацию. Выступающий отметил, что в такой ситуации нужно иметь либо одинаковую систему (может быть даже не совершенную) и в отношении интеллектуальных прав, и в отношении недвижимости, либо нужно разработать иную систему, подходящую и для недвижимости, и для интеллектуальных прав.

В отношении довода о том, что правило об отметке (пункт 7 статьи 8.1 ГК РФ) не применяется к интеллектуальным правам, поскольку оспаривание осуществляется в основном в административном порядке и не всегда предыдущим правообладателем, А.В. Егоров пояснил, что правило о внесении отметки – это плод компромисса, достигнутого рабочей группой, это российское «изобретение», которое в основе своей имеет немецкий институт «Vormerkung» (отметка в реестре недвижимости), но эта идея в России не была реализована до конца. Указанное правило предусмотрено на случай, когда, например, украли объект недвижимости по подложным доверенностям и бывший собственник обратился за оспариванием. Внесение отметки в таком случае необходимо для того, чтобы защититься на какой-то период от перепродаж и исключить добросовестных приобретателей. Выступающий выразил сомнения, что для патентов эта идея не применима, и добавил, что защита интеллектуальных прав может быть и в судебном порядке: если украден патент, то лицо будет обращаться в суд за признанием своего права. Если все-таки когда-то будет защита через административный порядок, то необходимо толковать норму таким образом, чтобы она была применима и в административном порядке.

Озвученную позицию разделил **Р.С. Бевзенко**, добавив, что положения Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 года) не оставляют никаких сомнений в том, что норма статьи 8.1 ГК РФ задумывалась в том числе и для регистрации исключительных прав. Выступающий не согласился с доводом о том, что статья 8.1 ГК РФ текстуально указывает на то, что она касается регистрации прав на имущество, в то время как в отношении исключительных прав регистрация осуществляется не в отношении прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное право), указав, что с долями в обществе ровно то же самое – зарегистрированная доля в реестре тоже нематериальная, тем не менее нет никаких сомнений, что статья 8.1 ГК РФ применима к таким случаям регистрации. Это признано в пункте 3 Постановления Пленума ВС РФ № 25.

По мнению Р.С. Бевзенко, главная идея применения статьи 8.1 ГК РФ для исключительных прав заключается в пункте 6 данной статьи, который устанавливает так называемую негативную регистрационную систему, которая означает, что могут быть случаи, когда действительная принадлежность права по материальному праву и принадлежность права по реестру расходятся. Выступающий привел пример, когда товарные знаки переписаны на иное лицо по подложной доверенности, и задал вопрос о том, кто в такой ситуации является правообладателем: тот, кто в реестре, или прежний правообладатель. Р.С. Бевзенко полагает, что в такой ситуации прежний правообладатель сохраняет право. Для того чтобы так ответить на этот вопрос, достаточно применить пункта 6 статьи 8.1 ГК РФ и сослаться на то, что в суде можно доказать, что регистрация основана на подложных документах, а по подложным основаниям права переходить не могут.



Относительно довода об отсутствии в Роспатенте правовой экспертизы, Р.С. Бевзенко указал на то, что налоговая инспекция регистрирует переходы прав на долю в обществе, не изучая обязательственные сделки, тем не менее в этой части применяется статья 8.1 ГК РФ.

**Л.А. Новоселова** предложила высказаться тем, кто придерживается иной позиции.

Слово предоставлено **Е.А. Павловой**, которая пояснила, что в статье 8.1 ГК РФ специально появился пункт 10 о том, что правила, предусмотренные этой статьей применяются, поскольку иное не установлено ГК РФ и в разделе VII ГК РФ планировалось установить иное, но изменения в часть первую ГК РФ, включая указанную статью, приняли, а в часть четвертую ГК РФ – нет. В связи с этим возник вопрос о применении статьи 8.1 ГК РФ к интеллектуальным правам.

Выступающая отметила, что реестры, которые ведет Роспатент, состоят из двух частей. Прежде всего, они строятся на признании права на конкретный объект, который должен обладать определенными свойствами. Такой объект отличается от любого другого нематериального объекта, на который тоже могут быть права, регистрируемые в государственных реестрах, тем, что сначала надо доказать, что он охраноспособен. Этот объект реален, он существует, но никто не может сказать без проведения экспертизы, возникнет ли право в отношении объекта у того или иного лица, хотя бы потому, что надо установить приоритет и соответствие критериям охраноспособности, которые прописаны в законе. Таким образом, если речь идет об имуществе, то известно, что оно существует, следовательно, необходимо лишь установить только какие-то связи, принадлежность, законность обладания этим имуществом, а в сфере интеллектуальной собственности необходимо решать вопрос о том, объект существует или нет, он будет или нет. В связи с этим возникает очень условная достоверность этого реестра и практически все без исключения правила, которые установлены в отношении регистрируемых объектов, позволяют с обратной силой не только даже в период действия прав, но и после действия прав опротестовывать эти записи в реестре, признавать недействительной эту регистрацию. Кроме того, это оспаривание идет в административном, а не в судебном порядке. Единственный случай, когда судебный порядок может применяться независимо от административной процедуры, это вопрос об авторстве и реальном обладании правами конкретным лицом, но это малая доля споров, которые возникают, а большинство споров возникают о том, что регистрация должна быть признана недействительной по тем или иным формальным основаниям и это делается в административном порядке. Второй аспект – это переход прав, который тоже регистрируется в реестре, но далеко не во всех случаях. Порядок регистрации отличается от того, что предусмотрено в статье 8<sup>1</sup> ГК РФ. В этой статье имеется столько правил, которые не совпадают с тем, что установлено в разделе VII ГК РФ, в связи с этим они не применяются в сфере интеллектуальной собственности, остается лишь несколько положений в статье 8.1 ГК РФ, из-за которых возникает спор об их применимости. В такой

ситуации проще сказать, что статья 8.1 ГК РФ не применяется и действует пункт 10, который устанавливает специальное регулирование в разделе VII ГК РФ применительно к государственной регистрации в сфере интеллектуальной собственности.

С приведенными Е.А. Павловой доводами не согласился **Р.С. Бевзенко**, указав, что озвученная позиция не отражает специфику интеллектуальной собственности, поскольку в отношении недвижимости все тоже самое. В частности, в реестре может быть зарегистрирован объект, а в последующем в суде может быть оспорено, что он является недвижимостью, и такой объект будет исключен из реестра. Выступающий выразил сомнение в том, что эта ситуация отличается от оспаривания охраноспособности изобретения. В отношении пункта 10 статьи 8.1 ГК РФ Р.С. Бевзенко отметил, что в законе может быть установлена специфика каких-то регистрационных процедур в отдельных органах и в Роспатенте могут быть свои процедурные правила, но основная задача статьи 8.1 ГК РФ состоит в том, чтобы создать набор фундаментальных принципов законности, публичной достоверности, старшинства, специалитета. По мнению выступающего, эти принципы применимы к исключительным правам.

**М.А. Церковников** присоединился к озвученной Р.С. Бевзенко позиции, обратив внимание на то, что в отношении объектов недвижимого имущества также проводится экспертиза – ввод в эксплуатацию, пока объект не введен в эксплуатацию сведения в реестр не внесут. В отношении достоверности реестров выступающий отметил, что сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или ЕГРЮЛ также оспариваются, причем ретроактивно. М.А. Церковников не согласился с доводом про внесудебный порядок оспаривания, указав на то, что вопрос о принадлежности права будет решаться в суде, поэтому в этом плане нет специфики в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, выступающий обратил внимание на положения пункта 3 Постановления Пленума ВС РФ № 25, в которых применительно к статье 8.1 ГК РФ упоминается доля в обществе. Доля в обществе, так же как и интеллектуальная собственность, нематериальная. М.А. Церковников отметил, что в этих положениях Верховный Суд прямо не указал исключительные права, но список незакрытый. Таким образом, вопрос открытый и необходимо определить, есть ли специфика интеллектуальной собственности, которая не позволяет применять статью 8.1 ГК РФ. По мнению выступающего, должна быть единая система регистрации.

**Н.Б. Щербаков** предложил решать обнаружившиеся в практике вопросы о моменте возникновения права на новый объект и моменте перехода исключительного права на объект к приобретателю, о допустимости / недопустимости виндикации, о добросовестности, о реституции, о соотношении тех или иных способов защиты не с помощью статьи 8<sup>1</sup> ГК РФ, которая может быть истолкована по-разному, а в зависимости от ответов на следующие два вопроса.

Во-первых, если распоряжение осуществляется на основании договора, то возникают вопросы о том, является ли самостоятельной сделкой исполнение этого договора по передаче исключительного права между двумя сторонами; если это самостоятельная сделка, то является ли она каузальной или абстрактной. По мнению выступающего, абстракции нет и недействительность обязательственного договора приводит к тому, что право не перешло.

Во-вторых, нужно определить, является ли регистрация интеллектуальных прав правоподтверждающей или правоустанавливающей (система регистрации Торренса, то есть только тот, кто записан в реестре, является собственником). Если она является правоустанавливающей, то пороки основания не влекут дефекта регистрации, кто в реестре – тот и собственник. Поэтому даже при порочности обязательственного основания идет порочность передачи, но регистрация исцеляет эту порочность. Если потом будет установлено, что патент украден, в силу устанавливающего характера регистрации право на патент будет считаться перешедшим к приобретателю. И тогда необходимо решать, добросовестный он или нет. Если регистрация носит правоподтверждающий характер, то порочность основания влечет порочность регистрации.

В части оборота недвижимого имущества применяются пункты 38, 39 Постановления Пленума ВС РФ № 25, которые разделяют материально-правовое основание возникновения прав и регистрацию прав, которая создает эти права для третьих лиц. Применительно к обороту недвижимости система не носит правоустанавливающего характера. В связи с этим возникает вопрос о том, есть ли что-то специфичное в исключительных правах, что должно с неминуетостью сделать регистрацию прав на них правоустанавливающей, то есть порождающей право приобретателя даже при дефекте порочности основания. По мнению выступающего, ответ на этот вопрос – нет, ведь регистрация в Роспатенте соответствующего права, например, на созданный объект, делает правообладателя таковым не с момента регистрации, а задним числом, с момента подачи заявки. Кроме того, Роспатент не проводит оценку обязательственной сделки. По мнению Н.Б. Щербакова, система регистрации интеллектуальных прав носит правоподтверждающий характер.

Н.Б. Щербаков отметил, что раз есть реестр, есть добросовестный приобретатель, заблуждавшийся о несоответствии факта действительности. С точки зрения юридической техники, если реестр правоустанавливающий, то в таком случае следует применять виндикацию, а если реестр правоподтверждающий, то по аналогии – статью 223 ГК РФ.

В обсуждение вступила **Г.В. Разумова**, высказав позицию против применения статьи 8.1 ГК РФ к интеллектуальным правам. В частности, Г.В. Разумова указала на то, что правило об отметке должно предусматривать процедуру аннулирования этой отметки, но такой процедуры нет. В статье 8.1 ГК РФ эта процедура напрямую связана с судебным оспариванием. При этом предоставление правовой охраны объектам патентных прав и средствам индивидуализации оспариваются в административном порядке. Кроме того,

согласно данной норме отметку должно внести лицо, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее, то есть под таким лицом понимается предыдущий правообладатель спорного имущества, оспаривающий его принадлежность и имеющий намерение восстановить право на него в судебном порядке. Однако в данном случае применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, подавляющее большинство оспариваний таких объектов осуществляется третьими лицами, права которых на эти объекты не были зарегистрированы, и предполагается полное аннулирование, а не переход права от одного к другому. Случаи, когда право на патент оспаривается непосредственно в суд, это, как правило, служебное изобретение или оспаривание авторства, достаточно редки. Основная масса – это случаи по оспариванию охраноспособности. Г.В. Разумова согласилась с тем, что реестр должен отражать действительность, и отметила, что в связи с этим, все административные регламенты Роспатента содержат требование о необходимости вносить изменения в реестр, если что-то изменилось, например, адрес, правообладатель. Роспатент исходит из того, что переход права осуществляется только после внесения сведений в государственный реестр.

**Д.В. Новак** присоединился к позиции о возможности применения статьи 8<sup>1</sup> ГК РФ к интеллектуальным правам. Выступающий согласился с тем, что самое главное в статье 8.1 ГК РФ – это принцип публичной достоверности реестра. Эта норма позволяет решить вопрос о том, может ли полагаться на запись в реестре тот, кто приобрел по сделке, с которой что-то оказалось не так, причем здесь не затрагивается вопрос об изначальной порочности объекта, потому что в случае продажи самовольной постройки никакой добросовестный приобретатель не приобретет прав на нее.

С точки зрения выступающего, все аргументы против применения статьи 8.1 ГК РФ опровергаются с помощью пункта 10 этой статьи, который не указывает на то, что данная статья вообще не применяется, этот пункт устанавливает, что могут быть отдельные особенности, установленные законом, например, не судебный, а административный порядок оспаривания. В части четвертой ГК РФ не установлено, что вообще ничего не применяется из статьи 8.1 ГК РФ.

**Д.В. Новак** поделился информацией о том, что в Германии реестр патентов, в отличие от реестра недвижимости, не признается публично достоверным, этот реестр нужен, чтобы отражать описание объектов, а функцию защиты при обороте он не выполняет.

В отношении этого замечания **Л.А. Новоселова** пояснила, почему возникает разница в регулировании реестров недвижимости и интеллектуальной собственности. Исторически реестр прав на результаты интеллектуальной собственности, в частности на изобретения, в отличие от реестра прав на недвижимое имущество, создавался не для того, чтобы обеспечивать гражданский оборот, а для того, чтобы была известна информация о том, какие технические решения являются охраняемыми.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников дискуссии на то, что речь не идет о том, что на реестр интеллектуальной собственности в принципе не могут распространяться положения статьи 8.1 ГК РФ. Очевидно, что необходимо двигаться в направлении унификации реестров, но нужно учитывать специфику интеллектуальной собственности. Вопрос о том, что реестры в большинстве стран не являются публично достоверными, обсуждается в том числе на международном уровне, поскольку проблема, связанная с невозможностью установить на основании этих реестров, кто является правообладателем, найти его для заключения сделок, создает трудности для коммерциализации этих объектов.

В продолжение обсуждения **Е.Г. Авакян** отметила, что вопрос о публичной достоверности таких реестров в иностранных странах тоже стоит очень остро. Практически ни в одной стране мира нет жесткого решения, что реестр прав интеллектуальной собственности публично достоверен, по той причине, что реестры всех прав интеллектуальной собственности основываются на огромном количестве всевозможных презумпций: презумпция авторства для патентных прав, презумпция правообладания за автором для авторских прав там, где идет учет авторских прав. Кроме того, объекты интеллектуальных прав очень неоднородны, объекты недвижимости существует в природе, а объекты интеллектуальных прав существуют либо постольку, поскольку они учтены, либо постольку, поскольку они созданы и могут быть вообще никогда не формализованы.

По обсуждаемому вопросу свою позицию озвучил также **А.Г. Карапетов**, отметив, что вопрос не только в публичной достоверности реестра и не только в положениях статьи 8.1 ГК РФ. В гражданском законодательстве имеется ряд других норм, которые связывают определенные правовые последствия с государственной регистрацией прав. Например, согласно пункту 1 статьи 185.1 ГК РФ доверенность на распоряжение зарегистрированным правом должна быть нотариально удостоверена. Если сюда подпадает распоряжение исключительным правом на изобретение, поскольку это право подлежит государственной регистрации, то, значит, необходима нотариальная доверенность. Другой пример – это статья 35 СК РФ, согласно которой для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Если права на объекты патентного права подлежат государственной регистрации, то при распоряжении исключительным правом требуется нотариальное согласие супруга, а при отсутствии такого согласия сделка подлежит аннулированию, причем согласно практике Верховного Суда независимо от добросовестности приобретателя. По мнению А.Г. Карапетова, статья 8.1 ГК РФ применима к интеллектуальным правам; при этом наличие особенностей в этой сфере само по себе не препятствует ее применению, необходимо определить юридическое значение различий в объектах, обосновывающих применение иных положений. Пункт 10 статьи 8.1 ГК РФ

указывает на то, что иное может вытекать из закона и при необходимости можно адаптировать положения этой статьи.

Выступающий также отметил, что главное – это публичная достоверность реестра, которая позволит третьим лицам полагаться на данный реестр. Иначе, по мнению А.Г. Карапетова, теряет смысл регистрация лицензии и регистрация перехода исключительного права. Данная регистрация направлена на создание более прочного оборота, снижение транзакционных издержек, увеличение интенсивности оборота.

**Л.А. Новоселова**, подводя итог по обсуждаемому вопросу, согласилась с тем, что реестры в сфере интеллектуальной собственности должны быть публично достоверными и необходимо решить вопросы, которые препятствуют применению статьи 8.1 ГК РФ к интеллектуальным правам с учетом их специфики, в том числе, если требуется, внести точечные изменения в законодательство.

Л.А. Новоселова предложила перейти к следующей группе вопросов, связанных с защитой прав и интересов добросовестных приобретателей исключительных прав и лицензиатов.

**Каким способом изначальный правообладатель может защищать свое исключительное право в случае признания сделки по отчуждению исключительного права недействительной, если приобретатель уже передал право третьему лицу?**

**Возможно ли сохранение исключительного права / права использования за добросовестным приобретателем / лицензиатом (на основании применения нормы статьи 302 ГК РФ по аналогии или на ином основании)?**

**Можно ли признать противоправным использование товарного знака или объекта патентного права приобретателем и его контрагентами до момента признания первого в цепочке сделок договора отчуждения недействительным и привлечь их к ответственности? Имеет ли при этом значение добросовестность лица, характер защищаемого права, то, каким образом было исключительное право?**

Слово предоставлено **А.Г. Карапетову**, который предложил рассмотреть ситуацию, когда правообладатель отчуждает исключительное право, затем приобретатель отчуждает дальше. Если первая сделка по отчуждению признается недействительной, то в силу доминирующей сейчас модели каузального перехода права, при котором недействительность сделки уничтожает ретроспективно распределительный эффект, получается, что исключительное право никогда не переходило и осталось у изначального правообладателя. В итоге выходит, что финальный приобретатель все это время выпускал контрафактную продукцию и, помимо того, что он ничего не приобрел, он еще окажется нарушителем исключительных прав, а следовательно, может быть привлечен к ответственности независимо от вины. В этой связи возникает вопрос о том, нужно ли как-то защищать добросовестного приобретателя в такой ситуации, который полагался на данные реестра, применимы ли здесь по аналогии правила о виндикации по

статье 302 ГК РФ. По мнению выступающего, необходимо защищать добросовестного приобретателя и применять по аналогии указанные правила, как минимум, в ситуации, когда переход права регистрируется.

А.Г. Карапетов отметил, что смысл публичной достоверности реестра состоит в том, чтобы создавать для добросовестных приобретателей презумпцию и разумное основание полагаться на эту запись, как минимум, если изначальный правообладатель выражал волю на отчуждение этого права, то есть не было поддельных документов и его соответствующее заявление в Роспатент было подано добровольно, но в последующем договор оспорен. Если не будет защиты добросовестного приобретателя, то нет необходимости в публично-достоверном реестре. Отсутствие такой защиты будет тормозить оборот исключительных прав на изобретения, товарные знаки.

В дискуссию по обсуждаемому вопросу вступил **А.В. Егоров**, отметив ряд моментов по системе защиты. Имеется две системы защиты приобретателей: первая система связана с вещами, вторая связана с имущественными правами. В России законодательство не предусматривает системы защиты добросовестного приобретателя имущественного права, ее можно пытаться вводить путем аналогии, но для того, чтобы применить аналогию статьи 302 ГК РФ, которая защищает добросовестного приобретателя, если продается вещь в этой схеме, обязательно нужно владение, потому что законодатель привязывается к владению и защищается владелец. В отношении имущественного права невозможно установить, кто владеет. Зарубежные правовые порядки тоже не предусматривают нормальную систему защиты приобретателя имущественного права, и это приводит к тому, что как только в цепочке хоть одна сделка недействительна, то право не перешло к последующему приобретателю.

В связи с этим возникает вопрос о том, какую систему защиты можно применить для интеллектуальных прав. С точки зрения выступающего, единственный вариант – создать видимость владения для объектов патентных прав, товарных знаков. Для авторских прав это невозможно, они должны существовать в режиме обычных имущественных прав со всеми неудобствами, которые связаны с их оборотом. Но когда речь идет о правах, которые регистрируются, можно сказать, что тот, на кого право зарегистрировано, и является владельцем. Выступающий пояснил, что именно поэтому Президиум Высшего Арбитражного Суда в своей практике применил правила о виндикации к долям в обществе, поскольку они регистрируются и понятно, кто владелец.

А.В. Егоров также высказал критику в отношении установленной в части четвертой ГК РФ безвиновной ответственности за нарушение исключительных прав, которая порождает на практике обсуждаемые проблемы, предложив отказаться от этого подхода.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу высказала **Е.Г. Авакян**, отметив, что, как правило, правообладатель осуществляет инвестиции в товарный знак, благодаря чему он приобретает различительную способность, ради которой эти товарные знаки и «воруют». С учетом этого в данном случае

должна быть защита инвестиций правообладателя и неправильно было бы презюмировать добросовестность третьего лица при отсутствии свободного рынка товарных знаков. По мнению выступающей, в большинстве случаев любая сделка третьего лица – это сделка условно аффилированная и доказать эту аффилированность вряд ли возможно. Поэтому возлагать обязанность по доказыванию этого на правообладателя, который уже доказал ничтожность сделки, с точки зрения гражданского оборота неправильно. В этой связи Е.Г. Авакян высказала позицию о том, что в данном случае, как минимум, бремя доказывания добросовестности должно быть переложено на это третье лицо, а вообще в этой ситуации необходимо защищать правообладателя и взыскивать все компенсации.

**Е.А. Павлова** прокомментировала озвученные подходы, отметив, что было бы неправильно ставить возможность применения виндикации по аналогии в зависимость от регистрации. Особенно это видно в случае с регистрацией программ для ЭВМ и баз данных, которые являются объектами авторских прав и регистрируются добровольно. В такой ситуации получится, что в тех случаях, когда они регистрируются, виндикация применяется, а в тех случаях, когда лица решили не регистрировать, она не применяется. Е.А. Павлова также обратила внимание на то, что в данном случае нет владения, поэтому нечего виндицировать, если сделка признана недействительной с момента ее совершения, значит, право не перешло.

В связи с озвученной позицией **Л.А. Новоселова** пояснила, что речь не идет о том, чтобы применять в описанной ситуации институт виндикации как таковой, а о том, чтобы применять принципы, которые лежат в основе института виндикации, один из которых – это защита добросовестного приобретателя. Это не владелец, но это приобретатель. Л.А. Новоселова привела пример с ценными бумагами, в отношении которых судебная практика, несмотря на их нематериальную природу и отсутствие владения, допустила применение принципов, которые заложены в основе статьи 302 ГК РФ; там, где возможно ее применить, не вступая в противоречия с нематериальной природой объекта, эти общие принципы могут быть применены в том числе для оборота нематериальных объектов. При этом возможно установление особых стандартов оценки добросовестности при приобретении интеллектуальных прав.

Подводя итог выступлению, Л.А. Новоселова подчеркнула, что вопрос заключается в том, распространять ли конструкцию добросовестного приобретения на сферу интеллектуальных прав, и вопрос о добросовестности возникает именно потому, что имеется реестр, на который можно опереться в отличие от нерегистрируемых обязательственных прав, в отношении которых проблематично вывести критерии добросовестности.

В продолжение дискуссии **А.Г. Карапетов** привел дополнительный аргумент в поддержку высказанной им ранее позиции. Выступающий обратил внимание на то, что новая экономика выходит из индустриальной эры, где главным объектом оборота были вещи, сейчас в большей мере в оборот вводятся имущественные права, бестелесные объекты. Если защита



добросовестного приобретателя не будет обеспечена, как минимум, в случае, когда есть регистрация и правообладатель сам, добровольно создал для третьих лиц такую видимость, подписав заявление о регистрации перехода права, отнес его в Роспатент, а потом по каким-то основаниям эта первая сделка признается недействительной, это будет тормозить оборот. А.Г. Карапетов поддержал высказанную Л.А. Новоселовой позицию о том, что критерии добросовестности, могут быть в разных сферах отличные. Необходимо будет определить, достаточно ли приобретателю полагаться только на реестр либо он должен еще проверять цепочку сделок так же, как с недвижимостью, и если у него есть какие-то сомнения в законности этих сделок, то он не может полагаться на реестр. Эти критерии – детали, которые нужно в последующем дорабатывать, главное – это предоставление защиты добросовестным приобретателям.

Против введения института добросовестного приобретения интеллектуальной собственности выступил **Дмитрий Владимирович Кожемякин** (кандидат юридических наук, старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы), обосновав позицию тремя аргументами. Первый – это политико-правовой аргумент, который заключался в том, что исторически интеллектуальная собственность – это легальная монополия, предоставленная создателю этой интеллектуальной собственности за то, что он делает доступным интеллектуальную собственность и впоследствии позволяет обществу ей пользоваться. Введение чуждого интеллектуальной собственности института из вещного права будет подрывать идею легальной монополии. Выступающий отметил, что в таком случае неясно, зачем раскрывать свое изобретение, если его можно защищать в режиме ноу-хау. Второй аргумент касался применения по аналогии статьи 302 ГК РФ. В части четвертой ГК РФ предусмотрен прямой запрет применения раздела II ГК РФ о вещных правах. Прямой запрет означает невозможность применения нормы из этой главы даже по аналогии, иначе это обход запрета и он теряет смысл. Третий аргумент касался случаев признания перехода права недействительным. Как правило, это случаи, связанные с пороком воли, поэтому о защите добросовестного приобретателя не может быть речи.

Последний аргумент прокомментировал **А.Г. Карапетов**, отметив, что защита добросовестного приобретателя работает только в случае, если вещь выбыла по воле собственника. В случае, если вещь выбыла помимо его воли, она может быть изъята у любого добросовестного приобретателя. Поэтому речь идет только о ситуациях, когда воля на выбытие права была формально выражена, но договор признан недействительным по каким-то основаниям, не связанным с пороком воли, например, банкротные, корпоративные основания оспаривания.

В дискуссию вступил **Е.А. Дедков**, поддержав позицию Д.В. Кожемякина, сославшись в обоснование позиции на точку зрения К.И. Скловского, выраженную в брошюре 2004 года «Работа адвоката по обоснованию и оспариванию добросовестности в гражданских спорах»,

согласно которой добросовестного приобретателя в рассматриваемой ситуации быть не может, поскольку нормы о доброй совести не могут применяться по аналогии. Выступающий также обратил внимание на то, что в части четвертой ГК РФ фигура добросовестного приобретателя не предусмотрена.

В письменном мнении **Д.В. Мурзина** отмечено, что надлежащим способом защиты изначального правообладателя в рассматриваемом случае будет иск о признании права. Причем рассмотрение данного иска не исключает учет добросовестности приобретателя. Д.В. Мурзин привел в качестве примера, подтверждающего возможность такого учета, положения пункта 17 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В этих положениях установлены условия сохранения ответчиком права на спорную долю в уставном капитале общества при предъявлении к нему иска о признании права, которые фактически повторяют положения статьи 302 ГК РФ. По мнению Д.В. Мурзина, в статье 302 ГК РФ закреплены общие условия (основания) приобретения всякого права добросовестным лицом по сделке с неуправомоченным отчуждателем. Приобретение права собственности (и связанная с этим категория выбытия имущества из владения собственника) являются только частным случаем общей модели возникновения права у добросовестного приобретателя.

**М.А. Кольдорф** обратила внимание присутствующих на то, что в рассматриваемой ситуации также возникает вопрос об ответственности приобретателей исключительного права / права использования, и предложила подход, который может применяться судами для защиты добросовестных третьих лиц, когда стоит вопрос об их ответственности. В частности, когда правообладатель заключает договор с приобретателем на отчуждение товарного знака и в последующем этот договор признается недействительным, на практике встает вопрос о том, может ли контрагент быть привлечен к ответственности за тот период использования до признания сделки недействительной. По мнению выступающей, в данном случае, несмотря на то, что сделка была признана недействительной (по основаниям, не связанным с пороком воли), правообладатель дал согласие на такое использование и возможно говорить о том, что согласие есть и контрагент не должен нести ответственность.

Более универсальное решение вопроса о привлечении к ответственности предложил **В.О. Калятин**, обратившись к статье 1398 ГК РФ. Согласно данной норме, если патент признается недействительным, то все договоры, заключенные на основании этого патента и исполненные до момента признания его недействительным, признаются действительными. То есть на тот момент, пока лицо было зарегистрировано в реестре, все действия, все договоры в этот период являются действительными, и поэтому вопрос о привлечении к ответственности не стоит независимо от того, как будет решен вопрос о добросовестности этого лица. Если была

регистрация в этот момент – значит, к ответственности привлечь нельзя. По мнению выступающего, этот подход общий и применим не только к патентам.

**Е.Г. Авакян** выразила сомнение в возможности использования указанного подхода как общего, поскольку названные положения предусматривают случай, когда уничтожается объект, действие патента прекращается, то есть иная ситуация, чем рассматриваемая. Более того, эти положения защищают не лицо, выдавшее патент, а лиц, которым предоставлено право на использование объекта патентного права.

В отношении чего **В.О. Калятин** возразил, указав, что ситуации сходные. Если патент аннулируется потому, что, например, существует более ранний патент, то возникает вопрос об ответственности за нарушение раннего патента, то есть выдан второй патент в нарушение первого. Названные положения отражают общий принцип, который защищает в том числе лицо, получившее второй патент. До тех пор, пока объект (товарный знак, патент) зарегистрирован, нарушений нет. Его нужно вначале аннулировать, оспорить, и только после этого можно говорить о нарушении. В момент существования зарегистрированного объекта нарушения нет.

**А.Г. Карапетов** обратился с просьбой уточнить, готов ли В.О. Калятин по аналогии это же решение переносить на рассматриваемую ситуацию, когда речь идет не о недействительности патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, а о недействительности первого договора в цепочке, и исключать ответственность финального приобретателя за период, когда он полагался на запись в реестре.

**В.О. Калятин** пояснил, что именно это он имел в виду.

Озвученный подход поддержала **Е.А. Павлова**, добавив, что аналогичное правило есть в статье 1513 ГК РФ в отношении товарных знаков, данные правила вводились в целях обеспечения стабильности оборота. Предусмотренные в указанных нормах ситуации и обсуждаемая ситуация похожи, поскольку в случае оспаривания патента или охраны товарных знаков права прекращаются с момента регистрации, также в случае признания сделки недействительной права прекращаются с момента заключения договора.

В завершение обсуждения **А.Г. Карапетов** подчеркнул, что все согласны с тем, что ответственность в рассматриваемых случаях не должна применяться и для этого можно использовать разные приемы, в том числе прием, который озвучил В.О. Калятин. Но этого недостаточно, нужно также защитить разумные ожидания добросовестного приобретателя и сохранить за ним полученное право, иначе это лицо будет нести колоссальные убытки. Ведь, помимо того, что к данному лицу могут быть предъявлены штрафные санкции, оно может утратить приобретенное право и потерять все инвестиции, которые оно вложило в коммерциализацию соответствующего объекта интеллектуальных прав до признания недействительной одной из сделок из цепочки.

**А.В. Семенов** (омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности) привел несколько примеров из своей практики и обратил внимание на отличия товарного знака от патентов. Товарный знак – это особый объект, который

нужен для информирования третьих лиц. Соответственно, цель индивидуализации в данном случае обуславливается в том числе пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ, который предусматривает признание сделки ничтожной, если отчуждение права приводит к введению в заблуждение. В отношении недвижимости или патентов такого основания ничтожности нет. Следовательно, само по себе отчуждение товарного знака без воли правообладателя уже ставит под сомнение публичную одобряемость такого действия, даже если оно формально и было зарегистрировано Роспатентом, который в этой ситуации ничего не проверяет, даже не проверяет в ЕГРЮЛ, было ли директором лицо, подписавшее договор, имело ли оно право его подписывать. В такой ситуации было бы неправильно говорить о публичной достоверности такого перехода права. По мнению **А.В. Семенова**, корень проблемы лежит в том, что согласно статье 1232 ГК РФ регистрация перехода права возможна по заявлению одной из сторон сделки, в том числе недобросовестного приобретателя. Само по себе наличие записи в реестре с той степенью достоверности, как это ведется сейчас в Роспатенте, никак не может привести ни к чему, кроме возникновения презумпции того, что это право есть, но никак не к возникновению титула у приобретателя.

**Л.А. Новоселова** предложила перейти к обсуждению следующих вопросов.

**Признаются ли в Российской Федерации за иностранными авторами – юридическими лицами личные неимущественные права?**

**Подлежит ли применению пункт 3 статьи 1263 ГК РФ к иностранным авторам музыкальных произведений, обнародованных не на территории Российской Федерации и вошедших в состав аудиовизуального произведения, созданного также не на территории Российской Федерации, при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю на территории Российской Федерации данного аудиовизуального произведения?**

Слово предоставлено **Н.А. Шебановой**, которая для ответа на поставленные вопросы обратилась к положениям статьи 1202 ГК РФ. Согласно данной норме право- и дееспособность юридического лица определяется по его личному закону. Поэтому если иностранное юридическое лицо в силу своего национального закона наделено личными неимущественными правами, то недопустимо лишать его этих прав, эти права признаются за ним и на территории Российской Федерации.

Для решения второго вопроса о дополнительном вознаграждении авторам музыки **Н.А. Шебанова** предложила также обратиться к положениям статьи 1202 ГК РФ и определить по личному закону, входит ли в объем правоспособности иностранного юридического лица право на получение специальных выплат, которые предусмотрены законом об интеллектуальной собственности, действующим на территории данной страны.

Относительно национального режима **Н.А. Шебанова** отметила, что он предоставляет возможность осуществления определенных действий, то есть иностранное лицо приобретает те же права в отношении совершения сделок,

обращения в суды, получения консультаций, каких-то действий, которые совершаются в отношении национальных юридических и физических лиц соответствующего государства. Поэтому совершать какие-то действия, которые предусмотрены российским законодательством в отношении юридического лица можно, но выходить за пределы правоспособности данного лица нельзя. Чтобы пояснить тезис, Н.А. Шебанова привела пример, когда по национальному закону лицо ограничено дееспособно или лишено дееспособности, и пояснила, что это не означает, что по российскому закону в соответствии с национальным режимом ему предоставлено право совершать те же сделки, которые предоставлены и другим лицам, то есть его правоспособность будет определяться в рамках национального режима, исходя из тех ограничений, которые установлены его личным законом. С учетом этого на вопрос о выплате вознаграждения иностранным лицам выступающая дала отрицательный ответ.

**М.А. Кольцдорф** попросила Н.А. Шебанову уточнить, если в России право на вознаграждение предоставлено только гражданам (в силу пункта 3 статьи 1263 ГК РФ это право признано за авторами, которыми могут быть только физические лица), а юридическим лицам не предоставлено, должно ли признаваться это право с учетом национального режима за юридическими лицами иностранных государств.

**Н.А. Шебанова** указала на разницу между предоставлением права и реализацией имеющегося права. Наличие права определяется по личному закону юридического лица, а вот возможность реализации определяется по национальному закону. Если по личному закону такое право отсутствует, то предоставление права на реализацию невозможно. По национальному закону предоставляется возможность реализовать те права, которые есть у российских граждан, но в том случае, если аналогичное право имеется у иностранного лица.

С озвученным подходом не согласилась **С.И. Крупко**, отметив, что в рассматриваемых случаях не возникает вопрос о правоспособности юридического лица. По мнению выступающей, вопрос о том, может ли признаваться автором юридическое лицо, должен решаться одинаково и для российских юридических лиц, и для иностранных юридических лиц. В силу пункта 3 статьи 1256 ГК РФ первоначальный правообладатель исключительных прав на объект авторского права определяется по праву той страны, где было создано это произведение. Например, если произведение создано в США, его автором может быть признано юридическое лицо, потому что по праву США могут отчуждаться все права: и исключительные, и личные неимущественные интеллектуальные права. Однако на территории Российской Федерации возникает вопрос о том, какие интеллектуальные права, охраняемые по ГК РФ, передаваемы, какие нет. По российскому праву передаваемы исключительные имущественные права. Личное неимущественное право, к которым относится право признаваться автором, непередаваемо. Вопрос о передаваемости права решается по праву той страны, в отношении которой испрашивается защита, если иное не предусмотрено

коллизийными нормами. В России иное не предусмотрено коллизийными нормами. Таким образом, для того чтобы решить, может ли право признаваться автором на территории Российской Федерации, передаваться от автора другому лицу, необходимо сначала определиться, передаваемо оно или нет. По мнению С.И. Крупко, признание отчуждаемости права на признание автором противоречило бы публичному порядку, поэтому применение иностранного права невозможно.

Продолжая выступление, С.И. Крупко отметила, что для ответа на второй вопрос имеет значение квалификация права на вознаграждение за публичное исполнение, является ли оно самостоятельным, если да, то передаваемо ли оно или непередаваемо. Если оно передаваемо, соответственно, оно может перейти к иным лицам. Если же оно непередаваемо, значит, невозможно признать обладателем такого права никакое юридическое лицо, иностранное или российское.

Резюмируя свое выступление, С.И. Крупко отметила, что в России иностранные юридические лица не могут быть признаны автором с точки зрения личного неимущественного интеллектуального права, а вопрос о выплате вознаграждения зависит от того, как будет квалифицировано это право. Если это часть исключительного права, то, соответственно, оно передаваемо и может быть признано за иностранным юридическим лицом. По мнению выступающей, право на дополнительное вознаграждение – это самостоятельное право, правовая природа которого достаточно спорная, есть личные неимущественные права, которые имеют имущественные последствия; это право непередаваемо, поэтому иностранное юридическое лицо не может быть признано правообладателем.

В обсуждение вступил **Е.А. Дедков**, который обратил внимание на то, что национальный режим – эта категория, которая вытекает из Бернской конвенции. Бернская конвенция применяет принцип национального режима в отношении авторов, но она не содержит материально-правового регулирования относительно того, какие субъекты признаются авторами. Согласно официальному руководству к Бернской конвенции, которое было издано ВОИС на русском языке в 1981 году, Бернская конвенция не определяет фигуру автора и статус личного неимущественного права автора определяется личным законом соответствующего государства.

Относительно второго вопроса о применении пункта 3 статьи 1263 ГК РФ Е.А. Дедков отметил, что не имеет значения, является ли право на предусмотренное в данной норме вознаграждение частью исключительного права. По мнению выступающего, принципиальное значение для признания лица субъектом права на получение этого вознаграждения является установление титула автора. В пункте 3 статьи 1256 ГК РФ установлена коллизийная норма, которая определяет, по законодательству какого государства определяется автор, если произведение было создано за рубежом. Согласно названной норме автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется по закону государства,

на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.

Поскольку Бернская конвенция исходит из того, что авторские права возникают в результате факта создания произведения, в силу пункта 3 статьи 1256 ГК РФ нужно применять законодательство того государства, в котором произведение было создано, и соответственно устанавливать юридически значимый факт места создания произведения и анализировать законодательство соответствующего государства. Выступающий отметил, что в России на рынке доминируют американские фильмы. В данной ситуации есть совершенно конкретное решение в параграфе 201 (b) Закона об авторском праве США, где предусмотрен иной подход, чем в России, где автор всегда физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. В США, если произведение создается специально в рамках контракта, гражданско-правового или трудового договора, заказчик наделяется титулом автора и это принципиально важно для вопроса о возможности признания за соответствующими лицами, в защиту интересов которых подаются иски, права на вознаграждение на территории Российской Федерации.

Завершая заседание, **Л.А. Новоселова** поблагодарила присутствующих за активное участие в дискуссии и предложила продолжить обсуждение спорных вопросов путем представления письменных позиций. Л.А. Новоселова также пояснила, что один из поставленных вопросов о моменте перехода исключительного права в порядке реорганизации принят к рассмотрению Конституционным Судом, в связи с чем он на заседании НКС не обсуждался.

**ПРОТОКОЛ № 20****заочного заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****28 апреля 2018 года**

На обсуждение в рамках заочного заседания НКС представлен проект информационной справки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением пункта 7 статьи 1483 ГК РФ (далее – Проект справки).

Рабочей группе НКС было предложено представить экспертные мнения с научным обоснованием по позициям, изложенным в Проекте справки.

Письменные заключения направили следующие члены Научно-консультативного совета:

1. Байдак Алексей Александрович – заместитель генерального директора – начальник центра экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

2. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

3. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

4. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Юридической компании «Пепеляев групп»;

5. Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

6. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВШЭ.

Пункт 7 статьи 1483 ГК РФ содержит общее правило, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров. В порядке исключения из этого общего правила регистрация такого товарного знака возможна при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) Регистрация с дискламацией обозначения, являющегося наименованием места происхождения товаров;

2) Регистрация обозначения только на имя лица, имеющего



исключительное право на такое наименование;

3) регистрация обозначения только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое наименование.

Отсутствие хотя бы одного из указанных критериев исключает возможность предоставления обозначению правовой охраны в связи с его несоответствием требованиям нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Ранее схожее правовое регулирование было установлено пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, в соответствии с которым не могли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями места происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с этим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Приведенные нормы согласуются с положениями пункта 3 статьи 22 Соглашения ТРИПС, запрещающими предоставление правовой охраны географическим указаниям в качестве товарных знаков, если товары берут свое происхождение из местности, не связанной с данным географическим указанием, и тем самым вводят общество в заблуждение. При этом в Соглашении ТРИПС не указывается, при каких условиях возможно включение конкретного географического указания в состав регистрируемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

**Н.А. Радченко** отметила, что в пункте 2 статьи 7 Закона о товарных знаках не содержалось указание «в отношении любых товаров», которое было внесено в данную норму Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002.

По мнению **Н.А. Радченко**, является излишним также упоминание в Проекте справки Соглашения ТРИПС, не имеющего прямого применения в Российской Федерации и не используемого в судебной практике.

**В.В. Орлова** считает нецелесообразным использование в информационной справке термина «дискламация», поскольку он отсутствует в законе.

**1. Исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ в их взаимосвязи с подпунктом 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции Роспатент вправе отказать в государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, независимо от воли на то обладателя исключительного права на использование наименования места происхождения товаров**

Роспатент отказала в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ararat» по международной регистрации № 1081108А на имя ЗАО «Ереванский коньячный завод» на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству

Российской Федерации № 115/1.

Не соглашаясь с применением Роспатентом подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции, ЗАО «Ереванский коньячный завод» указало, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации не может затронуть права правообладателя наименования места происхождения товаров – ООО «Арагат Групп», поскольку последнее не высказало своей позиции по настоящему делу и у него отсутствует интерес в споре.

Отклоняя указанный довод ЗАО «Ереванский коньячный завод», Суд по интеллектуальным правам отметил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие указанной нормы, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана. С учетом того что исключительное право на использование наименования места происхождения товаров принадлежит иному лицу – ООО «Арагат Групп», предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации может затронуть права последнего.

Отсутствие выражения активной позиции ООО «Арагат Групп» по делу не может свидетельствовать о том, что его права не могут быть нарушены предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения, определением Верховного Суда от 30.11.2015 № 300-ЭС15-14797 в передаче дела № СИП-973/2014 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отказано).

Аналогичный подход отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016 (в кассационном порядке решение не обжаловалось).

В своем заключении в отношении поставленных вопросов **Ю.Т. Гульбин** отмечает следующее.

Главное правило, установленное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ, состоит в том, что не может быть зарегистрирован товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с зарегистрированным или обладающим приоритетом регистрируемым наименованием места происхождения товаров.

Однако правило не распространяется на наименование места происхождения товаров или на сходное с ним до степени смешения обозначение, включаемое в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, регистрируемый на лицо, имеющее исключительное право на наименование места происхождения товаров. Такая регистрация должна проводиться в отношении тех же товаров, на которые было зарегистрировано наименование места происхождения товаров. Иными словами, обладатель права на наименование места происхождения товаров может включить его в

товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Цель этой нормы – предотвратить недобросовестное дублирование (тиражирование) наименования места происхождения товаров и сохранить права и интересы обладателей прав на них.

Ю.Т. Гульбин приходит к тому выводу, что в приведенном в Проекте справки примере Роспатент имеет право отказать в регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, независимо от воли обладателя прав на такое наименование.

Ни пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, ни подпункт 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции не устанавливают обязанность по выявлению согласованной на то воли правообладателя на наименование места происхождения товаров. Достаточно факта действия нормы ГК РФ и нормы подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции: регистрация товарного знака может быть отклонена, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Лицо, в отношении заявки которого были произведены отказные действия, вправе отстаивать свои права путем обжалования таких действий.

По мнению **В.В. Орловой**, в соответствии с формулировкой тезиса 1 при рассмотрении аналогичных споров во внимание всегда должна приниматься норма подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции. В.В. Орлова считает, что формулировка тезиса 1 является не вполне корректной. В своем заключении В.В. Орлова также отмечает, что указание «независимо от воли на то обладателя...» нуждается в пояснении, поскольку из него прямо не следует, на что должна быть направлена воля обладателя исключительного права на использование наименование места происхождения товаров.

Помимо этого, В.В. Орлова полагает, что не следует ссылаться на дело № СИП-129/2016, так как на дату принятия решения правовая охрана наименования места происхождения товаров «АРАРТ» была прекращена.

**А.А. Байдак** высказался в отношении практики вынесения отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании сходства с охраняемым наименованием места происхождения товара с точки зрения законодательства Республики Беларусь. Так, в законодательстве Республики Беларусь содержится идентичная пункту 7 статьи 1483 ГК РФ норма.

Как отмечает А.А. Байдак, с учетом незначительного количества зарегистрированных в Республике Беларусь наименований мест происхождения товаров на настоящий момент Национальный центр интеллектуальной собственности не имеет примеров вынесения отказного решения, равно как и практики аннулирования товарного знака по указанному основанию.

**2. При сравнении наименования места происхождения товаров и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как сходные с наименованием**

**места происхождения товаров обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров**

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке № 2011740880, противопоставив ему в том числе наименование места происхождения товаров «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил это решение без изменения.

Суды исходили из того, что спорное обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, и противопоставленное наименование места происхождения товара содержат совпадающий фонетически и семантически доминирующий элемент «Русская». При этом спорное обозначение, так же как и наименование места происхождения товара, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что тоже свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Суды констатировали, что при сравнении наименования места происхождения товара и обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивается, так как исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ сходные с наименованием места происхождения товара товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2014 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-617/2014).

Аналогичные выводы об отсутствии необходимости исследования однородности товаров, для которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров, и товаров, для которых испрашивается правовая охрана, были сделаны в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2014 по делу № СИП-459/2014, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016, от 22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, от 15.08.2016 по делу № СИП-315/2016, от 18.10.2016 по делу № СИП-450/2016, от 27.01.2015 по делу № СИП-892/2014.

По мнению **Д.В. Мурзина**, в обоснование вышеуказанного тезиса был использован ненадлежащий пример – спор, который рассматривался по поводу словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке № 2011740880 при противопоставлении наименования места происхождения товаров «Русская водка».

Во-первых, из материалов патентного ведомства следует, что заявка № 2011740880 подавалась в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки». Тем самым судом все же исследовались однородные товары. Фактически суд не мог этого не учитывать. Недобросовестность

заявителя также была налицо: у потребителя имеются ассоциации со спиртными напитками слова «плясовая» в сочетании со словом «русская». Во-вторых, исходя из указанного применения тезиса к обозначению «русская/русский» можно сделать вывод, что никакой товар не может получить товарный знак со словом «русская/русский». Однако не вызывает сомнения, что это не так.

Д.В. Мурзин считает, что для чистоты тезиса следовало бы выбрать пример, когда региональное обозначение места происхождения товара испрашивается как товарный знак для разнородных товаров. Как известно, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 09.10.2007 № 15006/06 была сформирована правовая позиция, в соответствии с которой приобретение товарным знаком вторичного значения исключает опасность введения потребителей в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Международная практика также демонстрирует разрешение дел подобной категории с оглядкой на однородность товаров. Так, имеется прецедент Европейского суда справедливости (Joined Cases C-673/15 P to 676/15 P) по делу, в котором индийским производителем чая в охраняемом наименовании места производства (провинция Даржлинг) оспаривалась регистрация товарного знака «Darjeeling» в отношении женского белья. Суд признал, что «абсолютная несхожесть товаров полностью или почти полностью устраняет возможность интеллектуального паразитирования французской компании на высокой репутации торговой марки «Darjeeling».

Таким образом, как отмечает Д.В. Мурзин, однозначного подтверждения положений закона, выраженных в тезисе 2 Проекта справки, не существует. Д.В. Мурзин предлагает в связи с этим тезис 2 исключить из Проекта справки.

Кроме того, Д.В. Мурзину представляется возможным смягчение судебной практикой прямолинейности положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, с указанием на то, что однородность товаров оценивается, если заявитель товарного знака действует недобросовестно (паразитирует на чужом успехе) или если обозначение будет вводить потребителя в заблуждение. Такая трактовка более соответствовала бы положениям пункта 3 статьи 22 Соглашения ТРИПС, ссылка на которое приведена в преамбуле Проекта справки.

**Ю.Т. Гульбин** отмечает, что фонетическое и семантическое сходство словосочетаний «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА» вызывает сомнение, поскольку использование доминирующего слова «РУССКАЯ» возможно с различными существительными. «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА» могут быть признаны сходными, если они совпадают как единое целое, включая семантику, фонетику, шрифт и конструктивное расположение слов в наименовании места происхождения товаров, например «ARARAT» и «АРАРАТ», «ararat» и т.п.

Представляется, что законодатель должен запретить регистрацию наименований места происхождения товаров, использующих политические,

национальные и религиозные критерии, оставляя возможность регистрации наименования места происхождения товаров с географическими или геофизическими наименованиями.

Ю.Т. Гульбин приходит к выводу о том, что при использовании наименования места происхождения товаров в регистрации товарного знака не должна производиться оценка однородности товаров. Кроме того, исходя из пункта 7 статьи 1483 ГК РФ в подобной процедуре нет практического смысла, поскольку если товарный знак и будет зарегистрирован (по процедуре исключения), то в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

**В.В. Орлова** также отмечает спорный характер приведенных примеров, указывая на то, что «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ», «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» являются устойчивыми словосочетаниями и не являются сходными до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА». По мнению В.В. Орловой, также не являются сходными до степени смешения обозначения «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» и «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ИРКУТСКАЯ». Было предложено в качестве примеров использовать более очевидные с точки зрения сходства до степени смешения примеры («АРХЫЗ», «ХОХЛОМА»).

**3. За регистрацией обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в качестве товарного знака может обратиться только лицо, обладающее исключительным правом на использование наименования места происхождения товаров**

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ХОХЛОМА» по заявке № 2012724737, противопоставив ему наименования мест происхождения товаров «ХОХЛОМА» по свидетельству Российской Федерации № 30/1 и «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 13/1.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил это решение без изменения.

Суд кассационной инстанции отметил, что норма пункта 7 статьи 1483 ГК РФ содержит общее правило, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в отношении любых товаров. В порядке исключения из этого общего правила регистрация такого товарного знака возможна при соблюдении в совокупности следующих условий: с дискламацией обозначения, являющегося наименованием места происхождения товара; только на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование; только в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое наименование. Поскольку заявитель не подпадает под правовое исключение, предусмотренное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ и не

имеет исключительного права на использование наименований мест происхождения товаров «ХОХЛОМА» и (или) «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», он не вправе претендовать на правовую охрану спорного обозначения, тождественного наименованию места происхождения товаров «ХОХЛОМА» и сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ».

Если за регистрацией обращается не обладатель исключительного права на использование наименования места происхождения товаров, то остальные условия не проверяются (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению **Н.А. Радченко**, тезис 3 Проекта справки также является примером искусственного разделения нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, так как в качестве примеров по тезисам 2 и 3 Проекта справки приведены одни и те же судебные акты. Изложенное выше позволяет отметить, что установление фактических обстоятельств конкретного дела, что подтверждается и судебными актами, идет в иной последовательности, чем это сформулировано в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ и предложено тезисами 2 и 3 Проекта справки.

**А.П. Сергеев** отмечает, что решение суда по указанному делу соответствует закону. Вместе с тем он выражает сомнение в обоснованности самой нормы закона, а также в корректности вывода о сходстве до степени смешения обозначений «Русская плясовая» и «Русская водка».

По мнению **В.В. Орловой**, в формулировке позиции по тезису 3 Проекта справки и в тексте самого тезиса допущена ошибка, поскольку подать заявку на товарный знак может любое лицо. Факт подачи заявки сам по себе не дает гарантии в предоставлении обозначению правовой охраны. Поэтому вместо «за регистрацией обозначения .... может обратиться...» предлагает указать, кому может быть предоставлено исключительное право. В.В. Орлова также выражает сомнение в целесообразности использования в анализируемом тезисе Проекта справки терминов «дискламация» и «претендовать».

**4. Наличие у заявителя исключительных прав на средства индивидуализации, сходных с противопоставленным наименованием места происхождения товаров и имеющих более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для предоставления заявленному обозначению правовой охраны в качестве нового товарного знака**

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ARARAT» по заявке № 2012744703, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Оспаривая указанное решение Роспатента, заявитель со ссылкой на

положение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ указал на наличие у него исключительного права на общеизвестный товарный знак «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 11 (признан общеизвестным с 30.11.1990), имеющий более ранний приоритет, чем наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» (дата приоритета – 07.10.2008). Кроме того, заявитель отметил, что он является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «АРАРАТ», а именно товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 193147 (дата приоритета – 13.11.1997), по международным регистрациям № 1065094, 1065096, 1065095, 1065097, 1063664, 1063665 (с датами регистрации 04.11.2010).

Признавая ошибочным довод заявителя о возможности применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в связи с наличием у него средств индивидуализации с более ранним приоритетом, суд первой инстанции указал, что названная норма регулирует вопрос соотношения исключительных прав при их защите на различные средства индивидуализации в случае тождества либо сходства до степени смешения между ними, в результате которого могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, и позволяет правообладателю того средства индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения, право на которое возникло позднее.

Установленное данной нормой ГК РФ преимущество средства индивидуализации с более ранним приоритетом направлено исключительно на защиту прав на него и не может определять возможность регистрации другого товарного знака на имя того же правообладателя в случае противопоставления иного средства индивидуализации.

С учетом изложенного положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ не применимы к настоящему спору (решение Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось).

Аналогичные выводы содержатся также в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу, в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016.

По мнению **А.П. Сергеева**, решение соответствует букве закона, однако противоречит его смыслу. Заявитель, обладающий более ранними, чем наименование места происхождения товара, сходными до степени смешения с ним товарными знаками, один из которых признан общеизвестным, по смыслу закона имеет возможность приобрести право на аналогичный товарный знак. Как считает А.П. Сергеев, опасность введения в заблуждение потребителей и других участников оборота отсутствует в связи с наличием у другого лица права на сходное наименование места происхождения товара.

**Ю.Т. Гульбин** отмечает, что пункт 7 статьи 1483 ГК РФ выполняет



защитную роль по отношению к существующим зарегистрированным наименованиям места происхождения товаров, пресекая возможность необоснованного тиражирования последних путем включения в товарные знаки. В силу этого регистрирующий орган обязан учитывать норму пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Наличие приоритета дает повод для возникновения других отношений, не связанных с указанной нормой ГК РФ, запрещающей использование наименования места происхождения товаров в товарных знаках. Заявитель, обнаруживший приоритет своего товарного знака, должен выполнить последовательность действий, которая, возможно, приведет к запрету на использование средств индивидуализации, или другим образом оспорить существование спорного наименования места происхождения товаров, например, в соответствии со статьей 1535 ГК РФ, согласно которой, если использование наименования места происхождения товаров способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет, предоставление правовой охраны указанному наименованию может быть оспорено и признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации наименования места происхождения товаров в официальном бюллетене.

До тех пор, пока регистрация наименования места происхождения товаров действительна, регистрирующий орган (Роспатент) обязан учитывать положения пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Поэтому приоритет средств индивидуализации заявителя не дает оснований для нивелирования нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

**В.В. Орлова** отмечает, что, поскольку предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1 было признано недействительным, не следует основывать позицию на данном примере.

**5. Правовые подходы, выработанные для анализа сходства до степени смешения обозначений с товарными знаками, применяются также при установлении сходства до степени смешения товарного знака и наименования места происхождения товара с учетом особенностей каждого средства индивидуализации**

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «ararat» по международной регистрации № 1081108А, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1.

Спорный товарный знак является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированную прямоугольную этикетку, стилизованную под картину, в верхней части которой размещен словесный элемент «ararat», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Противопоставленное наименование места

происхождения товаров «АРАРАТ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказал, суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения. Определением Верховного Суда в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам отказано.

При разрешении вопроса о сходстве названных противопоставляемых комбинированного товарного знака и наименования места происхождения товара суд первой инстанции, применив методику сравнения обозначений, изложенную в Правилах регистрации товарных знаков № 32, установил сходство до степени смешения товарного знака по международной регистрации и противопоставленного ему наименования места происхождения товара.

Так, суд установил, что противопоставляемые обозначения сходны в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ararat»/«АРАРАТ». Наиболее значимым элементом комбинированного товарного знака является словесный элемент, расположенный вверху по центру прямоугольной этикетки, при этом изобразительный элемент представляет собой абстрактное изображение, не имеющее какого-либо определенного смыслового значения, по сути, являющееся фоном. Как следствие, графические различия носят второстепенный характер, в связи с чем сравниваемые средства индивидуализации сходны в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

Ввиду изложенных обстоятельств суд согласился с выводом Роспатента о том, что внимание потребителей акцентируется в первую очередь на словесном элементе, который легче запоминается и является тождественным противопоставленному наименованию места происхождения товара (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению **Ю.Т. Гульбина**, применение Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, логично и допустимо. Вместе с тем ученый отмечает условность применения Правил регистрации товарных знаков № 32 по аналогии, поскольку согласно статье 6 ГК РФ по аналогии применяется «гражданское законодательство». Поэтому применение подзаконного акта, предназначенного для сходных правоотношений, проблематично.

**Н.А. Радченко** считает не вполне очевидной правильность применения в описанном в тезисе 5 Проекта справки деле методологии, используемой

при сопоставлении словесного и комбинированного товарных знаков.

Н.А. Радченко также полагает нецелесообразным включение в Проект справки примеров с наименованиями мест происхождения товаров, правовая охрана которых была признана недействительной.

**А.П. Сергеев** считает, что с теоретическим выводом, содержащимся в тезисе 5 Проекта справки, следует согласиться, однако основания для заключения данного вывода из приведенного примера сходства обозначений до степени смешения отсутствуют.

По мнению **В.В. Орловой**, данный пример не следует включать в Проект справки, так как предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «АРАРТ» по свидетельству Российской Федерации № 115/1 признано недействительным.

**ПРОТОКОЛ № 21****заочного заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****28 апреля 2018 года**

На обсуждение в рамках заочного заседания НКС представлен проект информационной справки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (далее – Проект справки).

Рабочей группе НКС было предложено представить экспертные мнения с научным обоснованием по позициям, изложенным в Проекте справки.

Письменные заключения направили следующие члены Научно-консультативного совета:

1. Байдак Алексей Александрович – заместитель генерального директора – начальник центра экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

2. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково;

3. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

4. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

5. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Юридической компании «Пепеляев групп»;

6. Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

7. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВШЭ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения,

зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ранее пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках было предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Следует отметить, что с начала работы Суда по интеллектуальным правам (2013 год) до настоящего времени споры, связанные с защитой прав на селекционные достижения применительно к пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, не рассматривались, в связи с чем в настоящей справке были проанализированы дела, связанные с противопоставлением товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

### **1. Фирменное наименование.**

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения.

**Ю.Т. Гульбин** предлагает круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить следующим: обладают ли отдельные элементы фирменного наименования индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам фирменного наименования.

**Н.А. Радченко** полагает, что слова «или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения» являются лишними, так как согласно статье 1499 ГК РФ экспертиза заявленного обозначения не проводится по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, и только при оспаривании регистрации товарного знака может быть применена эта норма как основание для признания предоставления правовой охраны недействительным. Даже с учетом возможного обращения третьих лиц, установленного статьей 1493 ГК РФ и дополнением статьи 1499 ГК РФ положением об учете этих доводов при проведении экспертизы заявленного обозначения, применение на стадии экспертизы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ полагаем выходящим за объем экспертизы, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 1499 ГК РФ.

По пункту 3 преамбулы Проекта справки Н.А. Радченко предлагает редакционное уточнение: «однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и товаров и услуг, относящихся к сфере деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием».

По пункту 4 Н.А. Радченко отмечает, что ни из пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, ни из статьи 8 Парижской конвенции не следует необходимость установления данного обстоятельства – использования фирменного наименования.

**В.В. Орловой** представляется неясным, с какой целью в преамбуле Проекта справки дана ссылка на норму ранее действовавшего закона. В тексте Проекта справки каких-либо дел, описывающих разные подходы в разные периоды времени к регулированию отношений противопоставления фирменных наименований товарным знакам, нет.

В пункте 4 преамбулы Проекта справки предлагается отнести к обстоятельствам, подлежащим установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, «использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения». Необходимость установления этого обстоятельства не следует из нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. В связи с этим В.В. Орлова предлагает дополнительно дать отсылку к пункту 1 статьи 1499 и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

**1.1. Сходство заявленного на регистрацию обозначения до степени смешения с наименованием некоммерческих организаций не является основанием для отказа в регистрации указанного обозначения на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 по делу № СИП-747/2014 (аналогичный вывод содержится также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014, определением Верховного Суда от 13.03.2015 № 300-ЭС15-1187 в передаче кассационной жалобы для

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда отказано).

**Н.А. Радченко** отмечает, что тезис 1.1 касается наименования некоммерческой организации и, учитывая, что Раздел 1 Проекта справки посвящен фирменным наименованиям, полагает целесообразным перенести тезис 1.1 в конец этого Раздела.

**В.В. Орлова** также отмечает, что Раздел 1 посвящен фирменному наименованию, но в самом тезисе 1.1 речь идет о наименовании некоммерческой организации. Само освещение этого вопроса представляется полезным, но поместить эту информацию целесообразно в заключительной части раздела 1.

**А.П. Сергеев** полагает, что приведенный в тезисе 1.1 Проекта справки пример является наглядным подтверждением ошибки, допущенной составителями части четвертой ГК РФ, которая состоит в закреплении исчерпывающего перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В результате этого возникло противоречие между статьей 1225 ГК РФ и положениями ряда других законов, в которых предусматриваются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, не предусмотренные частью четвертой ГК РФ.

**Ю.Т. Гульбин**, поддерживая положения тезиса 1.1, отмечает, что подобный разброс в законодательстве нецелесообразен, следует распространить действие указанных норм ГК РФ и на некоммерческие организации, чтобы предотвратить существование автономного исключительного права.

**Д.В. Мурзин** отмечает, что тезис 1.1 уже не является однозначным после выработки позиции Верховного Суда, изложенной в определении от 11.07.2017 № 53-КГ17-12.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам не может оценивать позицию Верховного Суда, необходимо или отказаться от тезиса 1.1, или расширить цитирование указанного определения, сделав акцент на том, что Верховный Суд выработал свою позицию со ссылкой на статью 10 ГК РФ. В этом случае позиция Верховного Суда представляется естественной: положения статьи 10 ГК РФ как раз и существуют для того, чтобы отказывать в применении формально правильных положений законодательства.

Только недобросовестность заявителя формирует исключение из общего правила о том, что наименование некоммерческой организации не учитывается при предоставлении охраны фирменному наименованию.

**1.2. Фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве – участнике Парижской конвенции может быть противопоставлено заявленному на регистрацию обозначению на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подлежит правовой охране на территории Российской Федерации наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных**

## **в Российской Федерации**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП-674/2014.

**Ю.Т. Гульбин** выражает согласие с положением тезиса 1.2, поскольку участники Парижской конвенции в силу статьи 8 этого документа пользуются защитой на территории всех государств-участников.

**Н.А. Радченко** представляется некорректной формулировка тезиса 1.2 в связи с упоминанием «заявленного на регистрацию обозначения», поскольку, как уже отмечалось, экспертиза не проводится по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Данная норма применяется только при рассмотрении спора в рамках поданного возражения, в связи с чем именно об этом необходимо указать в тезисе 1.2.

**В.В. Орлова** также считает формулировку позиции в тезисе 1.2 не вполне корректной, поскольку речь идет только о «заявленном обозначении», в то время как такой подход применим и при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, о чем следует указать.

**1.3. На стадии правовой экспертизы заявленного на регистрацию обозначения (то есть после публикации сведений о заявке, но до принятия Роспатентом решения о государственной регистрации) любое лицо может направить в этот орган обращение в письменной форме, содержащее сведения о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям, в том числе пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016.

**Ю.Т. Гульбин** поддерживает положение тезиса 1.3 и указывает на то, что пункт 1 статьи 1493 ГК РФ более широк в своем регулировании: любое лицо не только вправе представить доводы о несоответствии заявленного обозначения нормам ГК РФ, но и знакомиться с документами заявки. На практике это условие необходимо широкому, фактически не ограниченному кругу лиц.

По мнению **Н.А. Радченко**, во-первых, из тезиса необходимо исключить слово «правовой», не используемое в качестве характеристики экспертизы заявленных на регистрацию обозначений.

Даже при уточнении редакции тезиса **Н.А. Радченко** полагает целесообразным исключить его, поскольку он содержит очевидные выводы, прямо вытекающие из нормы закона, при отсутствии в судебной практике другого подобного дела, возникшего в силу неправильного прочтения и понимания заявителем применяемой нормы.

**В.В. Орлова** также считает необходимым скорректировать формулировку тезиса 1.3 в части исключения из нее термина «правовая» применительно к экспертизе в связи с его неиспользованием законодателем. Указания на требования, в свою очередь, следует свести только к требованиям по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку речь в Проекте справки идет именно о данном пункте названной статьи ГК РФ.

**1.4. В целях прекращения правовой охраны товарного знака по**



**пункту 8 статьи 1483 ГК РФ использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания.**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014. Аналогичный вывод также содержится в решениях Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу № СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу № СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу № СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015, от 26.04.2016 по делу № СИП-40/2016, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014.

**Ю.Т. Гульбин** поддерживает положение тезиса 1.4, поскольку пункт 8 статьи 1483 ГК РФ исходит из запрета регистрации обозначений в отношении однородных товаров. В силу этого использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания.

**Н.А. Радченко** считает, что в тезисе 1.4 вместо слов «прекращение правовой охраны товарного знака» следует использовать «признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным». Аналогичное замечание относится и к тезисам 2.2 и 2.3 Проекта справки.

Вывод об обязательном использовании фирменного наименования (фактическом осуществлении деятельности) до даты приоритета товарного знака требует научного обоснования для дальнейшего осознанного применения такой позиции в судебной практике.

**В.В. Орлова** считает, что использование в формулировке тезиса 1.4 оборота «прекращение правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ» не соответствует терминологии, используемой законодателем применительно к рассматриваемому вопросу (см. статьи 1512, 1513 и 1514 ГК РФ). Речь должна идти о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, последствия которого могут быть следующими – (1) отмена решения Роспатента, (2) прекращение исключительного права. Основания для прекращения правовой охраны товарного знака установлены в статье 1514 ГК РФ.

**1.5. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается.**

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2015 по делу № СИП-833/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения, определением Верховного Суда от 24.09.2015 № 300-ЭС15-11257 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отказано.

#### *ВАРИАНТ*

**В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения.**

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

**Е.А. Войниканис** отмечает, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается.

При этом вывод о том, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения, является неоднозначным.

Дело в том, что недопустимость тождественности или сходства до степени смешения между различными средствами индивидуализации имеет значение не сама по себе, а из-за риска введения в заблуждение потребителей (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ). Но для того чтобы ввести потребителя в заблуждение, фирменное наименование должно использоваться неоднократно.

Таким образом, для включения в Проект справки вывода о том, что объем использования фирменного наименования не имеет значения, требуется привести дополнительные примеры из практики.

По мнению **Ю.Т. Гульбина**, номинальный характер использования фирменного наименования не является юридическим фактом, в данном случае должна быть применена норма пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

**Н.А. Радченко** поддерживает второй подход. Вместе с тем при установлении заинтересованности в оспаривании товарного знака (или злоупотребления правом) могут быть исследованы представленные правообладателем объемы использования своего фирменного наименования применительно к тем или иным товарам.

**Д.В. Мурзин** предлагает дополнить формулировку тезиса оборотом «при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак», также предлагает отклонить предлагаемый вариант тезиса 1.5.

**В.В. Орлова** считает, что в формулировке тезиса 1.5 ссылка на применение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ должна идти в совокупности со статьей 1512 ГК РФ, поскольку на стадии экспертизы указанные обстоятельства проверяться не могут и не должны, за исключением случаев обращений третьих лиц.

**А.П. Сергеев** считает, что поскольку из смысла закона следует, что обладатель исключительного права на фирменное наименование должен фактически заниматься соответствующей деятельностью (или временно не заниматься ею по уважительной причине), то второй предложенный вариант не является релевантным.

**1.6. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать использование фирменного наименования не только на дату приоритета товарного знака, но и на момент подачи возражения**

**против предоставления правовой охраны товарному знаку**

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу № СИП-707/2014, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось.

По мнению **А.П. Сергеева**, представленный тезис является спорным, поскольку, несмотря на неиспользование фирменного наименования, исключительное право на него должно охраняться.

**Н.А. Радченко** полагает целесообразным изменить формулировку тезиса следующим образом: «В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения».

**1.7. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для сохранения правовой охраны спорного товарного знака**

ИП обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «АРОМАРКЕТ.РУ/AROMARKET.RU» по свидетельству Российской Федерации № 523603.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 523603 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку права на фирменное наименование у общества с ограниченной ответственностью «Аромаркет» возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Предприниматель, оспаривая названное решение Роспатента, в том числе указал на принадлежность ему исключительного права на коммерческое обозначение.

Суд по интеллектуальным правам, отклоняя этот довод, отметил, что наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на коммерческое обозначение, содержащее обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанное самостоятельное средство индивидуализации.

Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя товарного знака прав на коммерческое обозначение, то есть самостоятельное средство индивидуализации, при рассмотрении Роспатентом возражения не подлежали установлению и не устанавливались (решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП-776/2016, постановлением президиума

Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

В рамках другого дела президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, признавшего недействительным решение Роспатента, которым было удовлетворено возражение компании Штадлер Форм АГ и признана частично недействительной правовая охрана товарного знака «STANLER» по свидетельству Российской Федерации № 481000 в связи с нарушением положений пунктов 6, 8 статьи 1483 ГК РФ. Отменяя решение Роспатента, суд первой инстанции исходил из того, что словесный товарный знак «STANLER» является продолжением серии товарных знаков компании Ваказим Пропертиз Лимитед, куда входят иные товарные знаки со словесным элементом «STANLER».

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции отметил: в решении суда нет ссылок на нормы закона, исходя из которых суд пришел к выводу о том, что «старшие» товарные знаки компании Ваказим Пропертиз Лимитед предоставляют преимущества ее «младшему» товарному знаку при наличии противопоставленного фирменного наименования; к рассматриваемому спору о признании незаконным решения Роспатента факт наличия у компании Ваказим Пропертиз Лимитед иных товарных знаков отношения не имеет (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013).

**Н.А. Радченко** выражает согласие и с тезисом 1.7, и с изложением в нем обзором дела, однако полагает целесообразным дополнить обоснование приведенного тезиса ссылками на положение о независимости охраны различных средств индивидуализации (пункт 2 статьи 1476 и пункт 2 статьи 1541 ГК РФ).

**В.В. Орловой** представляется, что приведенное в качестве примера дело № СИП-776/2016 не имеет отношения к тезису 1.7, поскольку по существу вопрос о коммерческом обозначении, право на которое предположительно возникло ранее права на фирменное наименование, ни Роспатентом, ни соответственно судом не исследовался. Вместе с тем исходя из содержания пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в рассматриваемой ситуации мог быть сделан вывод иной, чем указано в тезисе 1.7.

В отсутствие других примеров из судебной практики предлагается тезис 1.7 исключить из Проекта справки.

**1.8. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ приобретение фирменным наименованием различительной способности не устанавливается**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу № СИП-40/2016 (определением Верховного Суда от 02.09.2016 № 300-ЭС16-11058 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отказано).

**Ю.Т. Гульбин** поддерживает данный тезис, так как диспозиция пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не содержит требования устанавливать различительную способность фирменного наименования.

**1.9. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, правового значения не имеет**

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По мнению **А.П. Сергеева**, тезис 1.9 является спорным: с формальной точки зрения он является правильным, однако не соответствует духу и смыслу закона, так как в данном случае средства индивидуализации – фирменное наименование и товарный знак – между собой не конкурируют и никого не вводят в заблуждение.

**Ю.Т. Гульбин** поддерживает предложенный тезис, поскольку на территории Российской Федерации единое экономическое пространство. Данное положение вытекает из статьи 8 Конституции: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».

**2. Коммерческое обозначение**

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

- 1) установление наличия или отсутствия у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;
- 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения.

**Д.В. Мурзин** предлагает перечень обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить пунктом: «5) наличие или отсутствие предприятия как зарегистрированного объекта недвижимости (статья 132 ГК РФ)».

Это дополнение важно само по себе, поскольку отражает специфику коммерческого обозначения. Кроме того, об исследовании вопроса о наличии предприятия упоминается в тезисе 2.2.

**Ю.Т. Гульбин** также предлагает дополнить круг обстоятельств, подлежащих установлению следующим: обладают ли отдельные элементы

коммерческого обозначения индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам коммерческого обозначения.

**Н.А. Радченко** предлагает в пункте 4 преамбулы вместо слов «видов деятельности» указать «товаров и услуг, относящихся к сфере деятельности».

### **2.1. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо подтверждение возникновения исключительного права на коммерческое обозначение**

ИП обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 518253 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Заявленные требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку третье лицо, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, не доказало возникновение у него исключительного права на сходное коммерческое обозначение до даты приоритета этого товарного знака.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, Роспатент исходил из того, что совокупность документов, представленных третьим лицом при обращении в Роспатент с возражением, подтверждает, что в период ранее даты приоритета товарного знака у третьего лица возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ» ввиду его использования для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (магазинов автозапчастей и иных автомобильных товаров), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь) в результате указания этого коммерческого обозначения.

Оценив документы, представленные третьим лицом в Роспатент при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, Суд по интеллектуальным правам указал, что они не подтверждают приобретение известности обозначением «ЕВРОПЕЕЦ» до даты приоритета товарного знака заявителя, а значит, и возникновение исключительного права на это обозначение применительно к положениям статьи 1539 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента отменил.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной

территории.

Однако таких документов третьим лицом ни в Роспатент, ни в суд представлено не было.

Принимая во внимание то, что представленные в Роспатент документы не подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения «ЕВРОПЕЕЦ», необходимые для приобретения этим обозначением известности и признания его коммерческим обозначением в смысле положений статьи 1539 ГК РФ, суд пришел к выводу о том, что у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу № СИП-81/2017, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

**Н.А. Радченко** считает, что требование подтверждения факта приобретения известности обозначением, в частности, «ЕВРОПЕЕЦ» или «СПР», а также длительности и интенсивности (объемов) использования коммерческого обозначения для признания исключительного права не основано на нормах статьи 1539 ГК РФ.

В статье 1539 ГК РФ как об основании возникновения права на коммерческое обозначение говорится не об известности коммерческого обозначения, а об известности в пределах определенной территории его употребления правообладателем с целью индивидуализации предприятия.

Для доказательства наличия права на коммерческое обозначение лицу достаточно показать, что соответствующее обозначение открыто (публично) применялось им для индивидуализации своего предприятия (к примеру, на предприятии была помещена соответствующая вывеска). Доказывать же, что в результате такого использования обозначение стало известным и тем более подтверждать интенсивность и длительность его использования правообладатель не обязан. Датой возникновения права на коммерческое обозначение является дата начала открытого (публичного) использования правообладателем того обозначения на определенной территории для индивидуализации своего предприятия, а не дата приобретения этим обозначением известности. В противном случае момент возникновения исключительного права является неопределенным.

В связи с этим представляется необходимым исключить из Проекта справки тезисы 2.1 и 2.2 и дополнительно исследовать используемые при разрешении данных споров подходы, исходя из содержания статьи 1539 ГК РФ.

**А.П. Сергеев** отмечает, что с предложенным решением можно согласиться. Очевидно, что приобретение коммерческим обозначением известности в пределах ограниченной территории (в данном случае – в рамках одного города) не может служить препятствием для регистрации тождественного или сходного до степени смешения обозначения в качестве товарного знака.

Однако здесь есть определенная особенность. Коммерческое обозначение обладает старшинством по отношению к товарному знаку, и по этой причине применение товарного знака на той территории, где коммерческое обозначение обладает известностью, будет нарушать права обладателя исключительного права на коммерческое обозначение.

Данный вывод вытекает из смысла закона, но не имеет в законе прямого подтверждения (например, в виде возможности исключения из территориальной сферы действия товарного знака определенной территории).

**2.2. При недоказанности фактического использования обозначения и, следовательно, отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается**

Решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2015 по делу № СИП-125/2015, от 14.05.2015 по делу № СИП-131/2015, в кассационном порядке указанные судебные акты не обжаловались.

Замечания или предложения по тезису 2.2 от ученых не поступили.

**2.3. При недоказанности наличия у обозначения различительных признаков прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается**

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 по делу № СИП-202/2013.

Аналогичный вывод отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу № СИП-581/2016 (в кассационном порядке не обжаловалось).

**Н.А. Радченко**, соглашаясь с тезисом 2.3, предлагает дополнить его после слов «различительных признаков» словами «, необходимых для признания его коммерческим обозначением,».

Проектом справки на обсуждение были поставлены также следующие вопросы:

1. Подлежат ли исследованию обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения (с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ) с целью определения наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения (применительно к установлению его заинтересованности в подаче возражения на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ)?

По мнению **Н.А. Радченко**, в этом вопросе в действительности объединены два самостоятельных вопроса: 1) о наличии или отсутствии исключительного права на момент рассмотрения спора и 2) о заинтересованности лица, подавшего возражение.

При оспаривании правовой охраны товарного знака (пункт 2 статьи 1512 ГК РФ) необходимо доказать несоответствие знака требованиям законодательства (пункт 8 статьи 1483 ГК РФ), действующего на дату подачи заявки. В связи с этим должно быть установлено наличие права на коммерческое обозначение на эту же дату.



Исходя из буквального прочтения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения (или на момент рассмотрения спора: в процессе рассмотрения возражения в Роспатенте или в суде) в связи с тем, что это право может прекратиться при его неиспользовании правообладателем непрерывно в течение года (пункт 2 статьи 1540 ГК РФ).

Для целей установления заинтересованности лица в подаче возражения против товарного знака наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения, а также осуществление деятельности являются лишь одними из возможных доказательств.

**В.В. Орлова** отмечает, что исследованию подлежит совокупность обстоятельств – наличие исключительного права на коммерческое обозначение на дату подачи заявки на спорный товарный знак, наличие этого права на дату подачи возражения, иные обстоятельства, обусловившие подачу возражения. Например, правообладатель коммерческого обозначения подал на регистрацию заявку на товарный знак, воспроизводящий это коммерческое обозначение; к моменту проведения экспертизы, по результатам которой был выявлен спорный товарный знак, он перестал использовать коммерческое обозначение, которое до этого, допустим, использовалось на протяжении длительного периода времени. Вероятно, в такой ситуации должна быть исследована и добросовестность правообладателя товарного знака. Иными словами, отсутствие использования коммерческого обозначения в течение года, предшествующего подаче возражения, не может быть однозначным обстоятельством, указывающим на отсутствие заинтересованности или на невозможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

**Ю.Т. Гульбин** полагает, что без дополнительного ходатайства или иного процессуального акта обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения не подлежат исследованию. Иными словами, рассмотрение будет осуществлено по заявлению стороны в споре, аналогично применению срока исковой давности. Без такого специального заявления суд должен рассмотреть вопрос только в рамках заявленного иска (заявления), с учетом того, что для утраты исключительного права необходимо непрерывное неиспользование в течение года коммерческого обозначения, что может потребовать серьезного исследования. Таким образом, заявленный спор будет нивелирован вновь открытым по инициативе суда процессом по использованию или неиспользованию коммерческого обозначения.

Если впоследствии окажется, что исключительное право отсутствовало, то возможно возбуждение заинтересованным лицом процесса по вновь открывшимся обстоятельствам.

**Д.В. Мурзин** считает, что в отношении исключительного права на коммерческое обозначение должна существовать презумпция наличия этого права у лица, которое обращается в суд с требованием о защите права. Эта презумпция может быть опровергнута обстоятельствами, которые вошли в материалы дела. Поскольку наличие презумпции не связано с

распределением бремени доказывания, нецелесообразно возлагать опровержение презумпции на другую сторону процесса.

**Е.А. Войниканис** отмечает, что с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ целесообразно исследовать обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения.

**А.П. Сергеев** также полагает, что обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения с целью установления наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения подлежат исследованию.

2. Подлежат ли исследованию обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности применительно к установлению факта наличия или отсутствия у нее права на коммерческое обозначение (с учетом положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ)?

По мнению **Н.А. Радченко**, формулировка вопроса представляется не вполне корректной, так как исследоваться должны не обстоятельства предоставления некоммерческой организации права на осуществление приносящей доход деятельности, а наличие у некоммерческой организации зафиксированного в ее уставных документах права на осуществление предпринимательской деятельности. Такое исследование должно проводиться судом только при наличии возражений со стороны лиц, участвующих в рассмотрении спора, в отношении наличия у некоммерческой организации такого права.

**Ю.Т. Гульбин** считает, что данные обстоятельства подлежат исследованию. Это вытекает из диспозиции пункта 1 статьи 1538 ГК РФ, которая гласит: «юридические лица... (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено ... их учредительными документами), ... могут использовать для индивидуализации ... коммерческие обозначения...».

**Д.В. Мурзин** поддерживает данную позицию, ссылаясь на пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, в соответствии с которым некоммерческие организации признаются субъектами права на коммерческое обозначение только при соблюдении особых условий (так, право на осуществление предпринимательской деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами).

При буквальном прочтении пункта 1 статьи 1538 ГК РФ ни одна некоммерческая организация не имеет права на коммерческое обозначение, поскольку ни одна из них не осуществляет предпринимательскую деятельность, занимаясь только деятельностью, приносящей доход. Судебная практика, указав на необходимость наличия права на осуществление приносящей доход деятельности, могла бы тем самым внести определенность в вопрос о том, равны ли понятия «предпринимательская деятельность» и «деятельность, приносящая доход».

**А.П. Сергеев** также соглашается с тем, что обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности подлежат исследованию.

Отвечая на поставленный вопрос, **В.В. Орлова** также исходит из содержания пункта 1 статьи 1538 ГК РФ. Как правило, указание на возможность осуществления приносящей доход деятельности такими организациями содержится в их учредительных документах, например в уставе.

Возможно, что при оспаривании факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение будет оспариваться и правомерность осуществления некоммерческой организацией деятельности, приносящей доход (предпринимательской деятельности). Вероятно, в этой ситуации усуда может возникнуть необходимость исследовать этот вопрос, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что подлежат исследованию «обстоятельства предоставления ... права».

**Е.А. Войниканис** также обращает внимание на необходимость установления указанных обстоятельств. В данном случае необходимо учитывать не только пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, но также положения Закона о некоммерческих организациях, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 которого некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах.

**ПРОТОКОЛ № 22****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****16 июля 2020 года**

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам обсуждались спорные вопросы свободного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, сформулированные в формате модельных дел.

Заседание, организованное при технической и организационной поддержке Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, впервые прошло в онлайн-режиме с использованием облачной платформы Zoom.

Модератором заседания выступил Данилов Георгий Юрьевич – председатель первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие члены НКС при СИП, представители органов государственной власти, в том числе судьи и сотрудники Суда по интеллектуальным правам и арбитражных апелляционных судов, преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, представители делового сообщества, а также практикующие юристы российских и иностранных юридических фирм.

Письменные мнения по поставленным к заседанию вопросам представили:

1. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;
2. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
3. Иванова Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета;
4. МакДональд Брюс Александер – партнер Smith, Gambrell & Russell, LLP (США, Вашингтон), член Американской Ассоциации Адвокатов, член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA);
5. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научноконсультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;
6. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, советник в международной юридической фирме DLA Piper (офис в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург);

7. Тиллинг Екатерина Михайловна – партнер, глава практики интеллектуальной собственности Eversheds Sutherland.

8. В обсуждении принимали участие:

9. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

10. Авакян Елена Георгиевна – советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

11. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, председатель

12. Комиссии по интеллектуальной собственности ICC Russia, партнер Baker & McKenzie CIS;

13. Абрамова Наталья Константиновна – кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета;

14. Борисова Юлия Валерьевна – судья Суда по интеллектуальным правам;

15. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;

16. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при ВШЭ, координатор экспертного направления НП «Объединение корпоративных юристов»;

17. Всеволожский Кирилл Владимирович – председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», главный консультант Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей, член Экспертного совета «Опора России»;

18. Голофаев Виталий Викторович – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам;

19. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

20. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;

21. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права

(Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

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

23. Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

24. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научноконсультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

25. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права (РШЧП), начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

26. Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета;

27. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, первый заместитель декана факультета права, доцент кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

28. Тиллинг Екатерина Михайловна – партнер, глава практики интеллектуальной собственности Eversheds Sutherland;

29. Четвертакова Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, судья Суда по интеллектуальным правам;

30. Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Заседание открыл заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам **В.А. Корнеев**. Он поблагодарил аудиторию за участие, а также выразил признательность Исследовательскому центру частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (далее – Центр частного права), обеспечивающему интеллектуальную и техническую поддержку заседания. В.А. Корнеев отметил, что в таком новом формате заседание НКС при СИП проводится впервые, для обсуждения подобраны самые актуальные дела и наиболее часто встречающиеся в таких делах вопросы, затем он призвал всех участников обсуждения высказывать свои мнения. В.А. Корнеев объявил в качестве модератора Г.Ю. Данилова и предоставил ему слово.

**Г.Ю. Данилов** поприветствовал аудиторию и перечислил состав участников данного заседания. Модератор предложил перейти к обсуждению модельных дел, которые были направлены всем участникам перед заседанием.

**Первое модельное дело** было озвучено судьей Суда по интеллектуальным правам **В.В. Голофаевым**. Согласно обстоятельствам данного дела ответчик скопировал с сайта истца фотографии, содержащие изображение вновь построенных в городе социальных объектов, и разместил их в уменьшенном виде на своем сайте в новостном обзоре, посвященном социально значимым событиям города. Это явилось основанием для обращения истца в суд. Ответчик отрицал правонарушение, ссылаясь на то, что фотографии истца представляют собой сообщение о событиях и фактах, поэтому они не охраняются авторским правом. По мнению ответчика, даже если эти фотографии охраняются законом, то он их цитировал. Истец возражал против таких доводов, считая, что статья 1274 ГК РФ не применима к данным отношениям, поскольку ответчик использовал фотографии в целях извлечения прибыли. Кроме того, истец указал, что ответчиком не соблюдено требование к объему цитирования и на самом деле фотографии использованы в качестве иллюстрации к статье. **В.В. Голофаев** предложил участникам заседания ответить на следующие вопросы.

1. Исключает ли факт осуществления ответчиком коммерческой деятельности или платный доступ к материалу, в котором использовано спорное произведение, возможность применения норм о цитировании либо об использовании произведения в информационных или учебных целях?

2. Каким образом надлежит разграничивать цитирование и иллюстрирование применительно к использованию фотографий?

3. Как определяется объем допустимого цитирования фотографий (полностью фотография, меньше пикселей, вырезанная часть фотографии, размер файла)?

4. Допускается ли цитирование произведения (не только фотографий) полностью?

5. Можно ли признать фотографию сообщением о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер (подпункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ)?

6. Можно ли признать фотографию, на которой отражены события социальнополитического, экономического, религиозного значения, «произведением такого же характера», что и статьи по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам в целях применения подпункт 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ?

Для комментирования данного дела первому слово было предоставлено **В.О. Калятину**. Озвучивая свою точку зрения, **В.О. Калятин** пояснил, что в отношении цитирования российское законодательство содержит все необходимые нормы, поэтому не нужно придумывать какие-то новые правила. С точки зрения выступающего, цитировать можно любые произведения, в том числе фотографические. Что касается коммерческой деятельности, то, по мнению **В.О. Калятина**, она не указана в качестве обязательного условия в

законе. В противном случае возникли бы большие проблемы с цитированием любой литературы, которая продается в коммерческих целях. Независимо от того, как будет использоваться произведение (в коммерческих или в некоммерческих целях), если выполнены иные условия цитирования, то произведение можно цитировать.

В.О. Калятин подчеркнул, что разграничение цитирования и иллюстрирования в отношении фотографии должно производиться как по объему, так по целям. Цитирование может осуществляться частично или полностью, но при этом должны выполняться условия, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ. В то же время, когда речь идет об иллюстрации, то она изначально предполагает полное использование объекта, поэтому для нее предусмотрены иные условия. Отвечая на вопрос о допустимом объеме цитирования фотографии, В.О. Калятин отметил, что существует спор о том, можно ли цитировать часть фотографии или только фотографию в целом. По мнению выступающего, в данном случае возможны любые варианты, если это оправдано целью цитирования. Например, может цитироваться фрагмент рисунка в учебных целях, чтобы показать, как художник нарисовал определенный элемент изображения.

При информационном сообщении об определенных событиях, объем цитируемой фотографии не должен превышать объем, необходимый для того, чтобы передать эту информацию. При этом основным критерием будет объем файла – количество пикселей, которые будут показаны. Другими словами, фотография не должна быть излишне детализирована, иначе можно констатировать, что она вышла за пределы цели. Выступающий указал, что фотография (рисунок) может использоваться целиком, если это обосновано каким-либо образом. При этом, в отличие от литературного произведения, в отношении фотографии это будет исключением, а не правилом.

Рассуждая о пятом вопросе, В.О. Калятин сказал, что фотографию можно признать сообщением о событиях и фактах, если она представляет собой, например, не художественную фотографию, а изображение какого-либо технического устройства, фиксацию события. Наконец, по поводу последнего вопроса было высказано мнение, что не случайно произведения, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, названы статьями, и в законе нет формулировки «...и иные произведения». Следовательно, фотография под эту норму не подпадает.

Свою позицию по рассматриваемым вопросам озвучил **Д.В. Мурзин**. По мнению ученого, цитирование и иллюстрирование в современной юриспруденции порой трудно различить, поэтому для разрешения данной проблемы необходимо обратиться к филологической науке. Д.В. Мурзин привел следующие гипотетические примеры. Если автор пишет статью о картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом в лесу» или о живописи в целом, то он вполне может использовать данную картину в качестве цитаты. Потому что тут, как пишут в немецком праве, существует взаимосвязь между цитируемым произведением и предполагаемой статьей. Когда автор пишет о медведях, о лесе или об утре, то тогда использование названной картины нужно



расценивать как иллюстрацию, со всеми ограничениями. Д.В. Мурзин заметил, что в данном деле исследовательская связь между использованными фотографиями и опубликованной статьей отсутствует. Статья была посвящена неким объектам, а не автору фотографий или его фотографиям, поэтому здесь речь может идти только об иллюстрировании. Выступающий указал, что предусмотренный российским законодательством перечень целей цитирования корреспондирует подобному перечню в Кодексе интеллектуальной собственности Франции. Ни в каком законодательстве такого количества целей нет. Д.В. Мурзин сделал вывод, что в указанном перечне информационная цель является лишней. Согласно европейскому праву цитаты применяются в учебной или исследовательской деятельности. Завершая свое выступление, Д.В. Мурзин отметил, что техническую фотографию можно признать сообщением о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер (подпункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ).

В письменном мнении Д.В. Мурзин также отметил, что цитирование и использование произведения в информационных целях не требуют наличия некоммерческой цели; использование произведения в учебных целях допустимо только в рамках некоммерческой деятельности. Фотография, по мнению Д.В. Мурзина, достаточно специфичное произведение, поскольку в современной практике фотографии существуют в виде серий, редко встречается единичная фотография одного автора. Видимо, поэтому в немецком праве разработан такой подход: «Цитирование ограничивается использованием единичной фотографии. Заимствование группы фотографий (каталога) не подпадает под категорию цитирования». С этой точки зрения помещение в текстовую статью нескольких фотографий одного автора уже не позволило бы говорить о цитировании (если бы спор разбирался в Германии). Указание на конкретный объем цитирования является анахронизмом, поэтому действующий ГК РФ отказался от указания на количественные характеристики правомерного цитирования. Но, например, в русском дореволюционном праве был установлен предел цитирования – не более одной трети произведения. Судебная практика могла бы принять эту традицию и установить презумпцию (опровержимую) того, что правомерным является цитирование, при котором воспроизводится не более одной трети цитируемого произведения. Содержанием фотографии является изображение.

Соответственно, цитирование фотографии – это воспроизведение изображения. Цитата фрагмента фотографии – это воспроизведение части изображения. Все законодательства устанавливают презумпцию того, что свободное использование произведения при цитировании допускается при условии, что объем цитирования небольшой (цитируется часть произведения): «Существует определенное согласие в отношении того, что цитируемые отрывки должны быть короткими». В английском праве количественные и качественные характеристики заимствования имеют критическое значение при решении вопроса о добросовестности использования. Раскрывая этот подход в деле *Hubbard v. Vosper*, лорд Деннинг пояснил, что «сначала следует

установить количество и объем заимствованных фрагментов, а затем задать вопрос: не слишком ли этого много для того, чтобы считать использование добросовестным?». В то же время полное цитирование произведения, очевидно, допускается. Но в этом случае пользователь обязан будет опровергнуть презумпцию краткости (фрагментарности) правомерного цитирования. Следует обратить внимание на то, что в английском праве запрещено свободное использование фотографий в целях создания обзоров текущих событий. Вероятно, это обусловлено тем, что при воспроизведении чужой фотографии в обзоре вообще не происходит затрат интеллектуального труда, а это уже означает недобросовестность создателя обзора.

В подпункте 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ прямо названы результаты творческой деятельности – это статьи. Фотография к статьям не относится. С точки зрения Д.В. Мурзина, неверным является подход, при котором фотография рассматривается как часть статьи и ее использование автоматически допускается при разрешенном использовании статьи. Допустимо использовать вместе со статьей только фотографию-цитату. Фотография-иллюстрация и текст – два разных объекта, которые (как и книга с иллюстрациями) в юридическом смысле не образуют единый нераздельный объект.

По обозначенному делу выступила **Е.А. Войниканис**. Соглашаясь с точкой зрения В.О. Калятина, она отметила, что в законе приведен исчерпывающий перечень условий применения каждого исключения. В отношении цитирования статьи 1274 ГК РФ не называет в качестве условия некоммерческий характер деятельности. Бернская конвенция также не связывает исключения с коммерческим или некоммерческим характером деятельности либо с извлечением прибыли. Что касается второго вопроса, то Е.А. Войниканис выразила солидарность с позицией Суда по интеллектуальным правам о том, что цитата является неотъемлемой частью произведения, а иллюстрации носят дополнительный характер. В особенности данное разграничение важно, когда необходимо дифференцировать цитирование в научных и других целях, а использование иллюстрации – в изданиях, видеозаписях учебного характера.

Сходной позиции придерживается Суд Европейского Союза (далее – Суд ЕС). В решении 2019 года (*Spiegel Online GmbH v Volker Beck*, case C-516/17) Суд ЕС прямо указал на необходимость установить прямую и тесную связь между цитируемым произведением и собственными размышлениями лица, который осуществляет цитирование. Тот же подход реализуется в судебной практике Германии, где центральной характеристикой цитирования является наличие внутренней связи между цитатой и произведением. Кроме того, указывается, что цитата не должна быть простым дополнением или приложением к произведению, в котором она используется. С точки зрения Е.А. Войниканис, сказанное в полной мере применимо и к фотографиям.

Рассматривая дело о сервисе Google по поиску изображений (BGH, Urteil v. 29.04.2010, Az. I ZR 69/08), в 2010 году Федеральный суд Германии пришел к выводу о том, что несанкционированное использование уменьшенных изображений не является цитированием, но не потому, что речь идет об изображениях (уменьшенных или нет), а именно из-за того, что не соблюдены центральные условия: отсутствует внутренняя связь между цитатой и использованием. Основной целью названного сервиса является облегчение пользовательского поиска, а не анализ содержания.

Таким образом, фотографии могут признаваться цитатами в зависимости от выполнения двух основных условий:

- 1) определенные цели использования;
- 2) наличие смысловой связи между цитатой и текстом, в котором она приводится. Е.А. Войниканис заметила, что статья 1274 ГК РФ не определяет конкретный объем цитирования. Речь идет только об объеме, который должен быть оправдан целью. И хотя традиционно под цитированием понимается определенный отрывок и чаще всего – из текста, в случае с фотографией речь идет о цитировании произведения в целом. При этом возможны практически все случаи, перечисленные в поставленном вопросе, т.е. цитирование полноразмерной фотографии, с уменьшением пикселей, фотографии или части фотографии. В каждом конкретном случае суд будет оценивать, насколько цитирование тем или иным способом соответствует цели цитирования.

По мнению выступающей, особое значение имеет соответствие конкретного случая цитирования общим требованиям так называемого трехступенчатого теста, который закреплен в пункте 5 статьи 1229 ГК РФ. В каких-то случаях цитата полноразмерной фотографии не будет ущемлять необоснованным образом законные интересы правообладателя. Например, если фотография изначально имеет небольшой размер либо когда в статье или в репортаже обсуждаются конкретные детали на фотографии, и они видны только при определенном разрешении. Однако в большинстве случаев именно уменьшенный размер фотографии соответствует цели цитирования. В отношении четвертого вопроса Е.А. Войниканис привела следующий факт: до 1967 года статья 10 Бернской конвенции говорила только о коротких цитатах, а применительно к учебным и научным публикациям – об использовании фрагментов литературных и художественных произведений. В редакции Бернской конвенции 1967 года из пункта 1 статьи 10 было исключено слово «короткий» и был серьезно переработан пункт 2 данной статьи, из которого также были устранены «фрагменты». Таким образом, уже в 1960-е годы было очевидно, что ограничение цитирования отрывками и фрагментами означает его неоправданное сужение. Дальнейшее развитие информационных технологий усилило тенденцию признания права на цитирование различного рода произведений в целом.

Такое признание или допущение осуществляется чаще всего в судебной практике, но есть примеры изменения и законодательства. Например, в Кодексе интеллектуальной собственности Франции до сих пор сохранилась норма о коротких цитатах, однако французские суды относят к числу коротких

цитат полноразмерные фотографии, руководствуясь положениями Директивы № 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» (принята в г. Брюсселе 22.05.2001, далее – Директива об информационном обществе). Самым ярким примером тенденции к признанию цитирования полных произведений является решение Суда ЕС 2019 года по делу Spiegel Online GmbH v Volker Beck (case C-516/17). Онлайн-журнал опубликовал критическую статью о кандидате в депутаты, об авторе опубликованной в 1988 году статьи, который, по мнению журнала, вводит общественность в заблуждение своими утверждениями, что его статья была изменена издательством без его разрешения. В качестве доказательства автор критической статьи дал ссылки на полный текст манускрипта и опубликованной статьи в формате PDF. Суд ЕС пришел к тому выводу, что, хотя цитирование требует установления прямой и тесной связи между цитируемым произведением и размышлениями автора, тем не менее это не означает, что цитата должна быть неразрывно связана с материалом, в который она включена. Суд установил, что понятие цитаты из пункта 3 статьи 5 Директивы об информационном обществе охватывает в том числе ссылки, сделанные посредством гиперссылки на файл, который может быть загружен самостоятельно.

В отношении новых тенденций в законодательстве Е.А. Войниканис указала на положения статьи 51 Закона Словении об авторском праве, согласно которым разрешается цитирование не только частей обнародованных произведений, но также отдельных фотографий, произведений изобразительного искусства, архитектуры, прикладного искусства, промышленного дизайна и др. Выступающая поддержала такую тенденцию. По утверждению Е.А. Войниканис, пятый вопрос является очень сложной проблемой. Положительный ответ на него будет означать, что фотография лишается авторско-правовой защиты. Е.А. Войниканис выразила предположение, что большая часть экспертного сообщества согласится с тем, что не все фотографии следует признавать объектами авторского права, например, фотографии каких-либо документов или автомобилей на сайтах объявлений, также личные фотографии в социальных сетях нельзя с уверенностью отнести к результатам творческого труда. С другой стороны, крайне трудно утверждать, что все эти фотографии не требуют авторско-правовой охраны. Этому препятствуют постулаты, отраженные в законодательстве, в позициях судебных органов и доктрине. Постулатами они являются, поскольку в отношении данных положений и тезисов существует полный консенсус. Например, всем известны положения пункта 1 статьи 1259 ГК РФ. В итоге, по мнению Е.А. Войниканис, складывается парадоксальная ситуация. В случае признания непрофессиональных фотографий не подлежащими авторско-правовой охране базовую презумпцию придется перевернуть, в этом случае фотографии определенной категории не будут являться объектами авторского права, если не доказано иное. Конечно, существует возможность, и даже необходимость,

решения подобных вопросов в отдельно взятом случае, для чего нужно выработать единый перечень критериев. Но это тоже очень сложная проблема. Ни в России, ни в других странах пока не выработан такой единый подход. Для подтверждения своих слов Е.А. Войниканис привела в качестве примера американское дело 2018 года (Mitchell A. Pohl, DDS v. MH Sub I LLC, No. 18-13233 (11th Cir. 2019)). Стоматолог из Флориды фотографировал зубы своих пациентов до и после оказания услуг, а также размещал их в своем блоге. Однажды он обнаружил одну из своих фотографий на постороннем сайте и обратился в суд. Однако окружной суд вынес решение в пользу ответчика. Так, суд установил, что истец не ответил на следующие вопросы: посредством какой камеры он фотографировал; пациентка сидела или стояла во время съемки. Кроме того, по мнению суда, процесс фотографирования занял не более пяти минут. Суд пришел к выводу о том, что спорные фотографии служат исключительно утилитарным целям – рекламе услуг истца. Однако через год апелляционный суд не согласился с данным решением и отменил его. В 2010 году подобное дело рассматривалось во Франции (COUR D'APPEL DE PARIS. Rôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 MARS, n 056/2015). Суд первой инстанции не признал объектами авторского права фотографии произведений изобразительного искусства для аукционных каталогов. Суд аргументировал свою позицию тем, что при создании данных фотографий заказчик специально просил, чтобы в них не отражался субъективный взгляд фотографа. Заказчика интересовал сам объект, а не позиция автора. Однако апелляционный суд Парижа отменил это решение и дал совершенно иную оценку фотографиям, в частности, учитывались расположение объекта, кодирование, угол съемки и др. Подводя итог, Е.А. Войниканис отметила, что исходя из технического прогресса суды и эксперты должны выработать систему критериев, которые позволят не признавать объектами авторского права определенные фотографии, в частности те, которые выполняют информационную или утилитарную функцию.

Следующее слово было предоставлено Е.М. Тиллинг, которая также поддержала позицию В.О. Калятина. По ее мнению, если существуют понятные критерии, то не надо создавать ничего особенного нового. Подпункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ достаточно широко определяет объект. Объектом авторского права признается любой объект, который так или иначе относится к результатам творческого труда: произведения науки, литературы и искусства. Фотография изначально была призвана передавать некое информационное содержание, и это всегда происходит: пьет ли воду зебра из реки или происходят какие-то события, которые фиксируются с помощью кадра. Если обратиться к международному опыту, то в США фотография начала признаваться творческим объектом примерно с середины 1970-х годов. Именно по той причине, что фотография прежде была призвана передавать информацию посредством фиксации кадра на фотопленку, никакой творческий эффект в этом не предусматривался. Затем, в ходе развития в

процессе рассмотрения определенных дел фотография стала признаваться самостоятельным объектом правовой охраны.

Е.М. Тиллинг считает, что в стремлении установления каких-то четких критериев можно столкнуться с препятствием, связанным с неким субъективным, оценочным характером. И тогда могут возникнуть определенного рода проблемы. В завершение выступления Е.М. Тиллинг призвала не забывать о личных неимущественных правах автора на целостность его произведения. Например, в рамках иска о нарушении исключительного права может быть заявлено самостоятельное требование о защите названных прав. Поэтому любое изменение формата, любое изменение качества изображения и «выдергивание» цитат из фотографии или фрагментов из нее также могут привести к нарушению целостности данного конкретного произведения.

В своем письменном отзыве Е.М. Тиллинг прокомментировала вопросы по данному делу следующим образом. Включение цитат в собственное произведение с последующим его использованием в коммерческих целях не противоречит как критериям правомерного цитирования, обозначенным в судебной практике (дело Архи.ру), так и статутному регулированию.

По мнению Е.М. Тиллинг, иллюстрирование – это дополнительный материал, усиливающий восприятие читателя, однако его отсутствие не сказывается в целом на информационной составляющей произведения (может быть изъят без потери в содержании). Цитата является неотъемлемой частью произведения (не может быть изъята без потери в содержании). Объем допустимого цитирования не должен и не может зависеть от абстрактного количественного показателя используемых изображений. Кроме того, невозможно также вывести универсальную формулу оценки допустимого объема цитирования. Решение вопроса о том, подходит ли объем цитируемого произведения под критерий допустимости, должно приниматься индивидуально в каждом конкретном случае (case-by-case). Предельный объем цитирования как способ ограничения уже давно отвергнут.

Указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ критерий – объем, оправданный целью цитирования, – допускает существенную гибкость в толковании. Например, часто используется критерий пропорционального соотношения объема цитирования к общему объему произведения. При цитировании произведения полностью ключевым фактором является не объем цитируемого произведения, а процентное отношение цитаты к объему создаваемого авторского текста. Помимо фотографий, гипотетически можно цитировать короткие литературные и аудиовизуальные произведения. Подпункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ слишком широк для применения по отношению к фотографиям, которые в подавляющем большинстве случаев передают информацию о тех или иных фактах и событиях, поэтому необходимо применять критерий творческой при оценке того, является ли фотография объектом авторского права. Перечень произведений «такого же характера» в подпункте 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ является открытым и должен включать фотографические

произведения, которые могут быть использованы для иллюстрации текстовой статьи того же содержания.

Продолжил обсуждение **К.В. Всеволожский**. Он указал, что фотография – это продукт технического прогресса и объект, имеющий двойственную природу. Прежде всего фотография является аппаратно-техническим отображением того или иного элемента реальности, т.е. это явление, имеющее в первую очередь информационный характер и только во вторую – творческий. Конечно, это не должно использоваться при предоставлении правовой охраны. Но в данном случае рассматриваются не общие правила, а применимость исключений, предусмотренных статьи 1274 ГК РФ. Нужно исходить из того, что фотография – это информационное сообщение. По поводу разграничения понятий цитирования и иллюстрирования К.В. Всеволожский отметил, что здесь в первую очередь необходимо применять целевой критерий. Как указано в законе, цитирование используется в целях раскрытия замысла автора цитируемого произведения. Цель иллюстрирования – прояснение замысла (позиции) автора рассматриваемого произведения.

Как указал К.В. Всеволожский в письменном мнении, норма ГК РФ сформулирована неточно: если «раскрытие творческого замысла автора» это и есть «цитирование», то упоминаемое в том же пункте 1 статьи 1274 ГК РФ использование «в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях» – это как раз иллюстрирование, по крайней мере, в части случаев, раскрытие замысла автора не «цитируемого», а использующего эту цитату произведения. К.В. Всеволожский отметил, что одностипиши В.П. Вишневого, «гарики» И.М. Губермана, хокку, афоризмы Ф. Ларошфуко или В.С. Черномырдина, рубаи Омара Хайяма практически невозможно «процитировать» не полностью. Если в учебных целях Кодекс допускает использование произведения целиком (подпункт 2 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ), то нет никаких оснований утверждать, что в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ предполагает, что цитата непременно должна быть меньше оригинала. Комментируя последний вопрос, К.В. Всеволожский указал, что фотография подпадает под действие подпункта 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ, поскольку она обладает «двойственным» характером в качестве «способа создания произведения». Это не только – и даже не столько – творческое, как любое произведение, но прежде всего аппаратно-техническое отображение объекта реальности. Таким образом, фотография – в первую очередь сообщение, имеющее информационный характер, и только потом – «произведение». И эта особенность фотографии – как материала преимущественно информационного характера – должна учитываться, возможно, даже презюмироваться, при рассмотрении вопроса об ее использовании.

**В.В. Старженецкий** кратко прокомментировал данное модельное дело. Выступающий отметил, что нужно исходить из существующего общего правила, согласно которому можно цитировать любые объекты. И ограничение данного правомочия посредством условия о некоммерческой

цели является сомнительным, поскольку это прямо не следует из закона. По мнению В.В. Старженецкого, невозможно процитировать фотографию, не показав ее полностью, поэтому искусственное ограничение такого цитирования тоже является сомнительным. Разумеется, в данном случае нужно учитывать причинно-следственную связь, а также справедливость цитирования, т.е. цитирование не должно выходить за рамки разрешенного. Резюмируя, В.В. Старженецкий присоединился к консенсусу участников заседания.

Выражая свою точку зрения, **Н.Г. Валеева** не согласилась с тем мнением, что в ходе данной дискуссии выработался консенсус. Как заметила выступающая, при разрешении первого вопроса нужно учитывать цель использования произведения, а не то, кем является субъект, цитирующий чье-то произведение. На примере своей педагогической деятельности она пояснила, что, помимо обучения на бюджетной основе, в высших учебных заведениях существует форма обучения на платной основе. Если принимать во внимание коммерческий характер обучения, то в рассматриваемом случае к студентам нужно будет подходить с разными мерками, а это вряд ли оправданно. В целом возможность свободного использования чужого произведения в таких ситуациях, по мысли законодателя, ограничена соразмерностью объема использования цели цитирования. Комментируя второй вопрос, Н.Г. Валеева указала, что цитатой является дословная выдержка из какого-либо произведения, т.е. это всегда часть какого-то произведения, но не все произведение целиком. Иллюстрация первоначально возникла как изображение, сопровождающее и дополняющее текст. Потом появилось целое направление в изобразительном искусстве, целью которого было образное истолкование литературного текста. Позднее это понятие начало использоваться более широко в качестве наглядных примеров для пояснения своей мысли, для убедительности. Таким образом, иллюстрирование – это способ доказывания, поэтому в силу закона для иллюстрирования может быть использовано как целое произведение, так и его часть. Следовательно, использование полноразмерной фотографии не может быть признано цитатой, тогда как иллюстрацией может быть как целая фотография, так и ее часть.

Рассуждая о пятом вопросе, выступающая высказала мнение, что когда речь идет именно о произведении, то оно должно обладать двумя признаками и вторым признаком должен быть результат творчества. В связи с этим фотографическое произведение не может быть признано сообщением о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер. Именно из-за отсутствия творческого признака информационные сообщения были исключены из правового поля.

При ответе на последний вопрос Н.Г. Валеева отметила, что положение подпункта 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ является одним из случаев ограничения монополии правообладателя. По-видимому, такое правило было введено в свое время для обеспечения оперативности распространения наиболее общественно значимой информации (по политическим,



экономическим, социальным и религиозным вопросам). По мнению выступающей, по своей содержательной части фотография вполне может быть «произведением такого же характера», поэтому если ее автор или иной правообладатель не заинтересован в ее свободном использовании, то тогда ему следует позаботиться о введении специального запрета на способы использования, перечисленные в этом законоположении.

Следующей выступила **Н.В. Щербак**, которая заметила, что вопрос об объеме цитирования в отношении фотографических произведений и произведений изобразительного искусства, как ей казалось, был разрешен достаточно давно. В качестве примера она озвучила ситуацию, связанную с режиссером-постановщиком А.А. Тарковским, когда он процитировал в своем аудиовизуальном произведении «Зеркало» картину Питера Брейгеля. Тогда было высказано доктринальное мнение, что нельзя говорить о цитировании посредством фрагментарной разбивки. В иностранной практике допускается цитирование фотографии в целом. Согласно положениям части 3 параграфа 62 Закона ФРГ об авторском праве и смежных правах от 09.09.1965 разрешается изменять величину фотографии, а также вносить такие изменения, которые необходимо следуют из процесса распространения и опубликования фотографии. Поэтому с точки зрения иностранного опыта действия ответчика в рассматриваемом модельном деле можно признать допустимыми. По мнению Н.В. Щербак, указание автору оригинального произведения на обязательное цитирование лишь фрагмента чужого произведения изобразительного искусства или фотографии равносильно вмешательству в его творческую работу.

Выступающая выразила согласие с мнением Е.А. Войниканис в том, что не все фотографии можно считать объектами авторского права. Для сравнения она вновь обратилась к немецкому законодательству и указала, что в последнем можно обнаружить разграничение фотографического произведения и снимка. Под снимками понимаются фотографии, сделанные спонтанным путем, т.е. съемка осуществляется без особой подготовки, без использования ракурса, фокуса, света и т.д. Если фотографическое произведение – это объект авторского права, то снимок таковым не является, но на него распространяются правила цитирования, у него более сокращенный срок действия. С точки зрения Н.В. Щербак, фотографию можно цитировать, в том числе полноразмерную. Только должны соблюдаться существующие критерии: цели цитирования; объем цитирования; источник заимствования (применительно к фотографиям это может быть гиперссылка), моральные права. Примечательно, что немецкое право в некоторых случаях разрешает не давать гиперссылку, например, если фотография является общеизвестной. Что касается объема цитирования, было отмечено, что цитируемая в произведении фотография должна быть связана с ним по замыслу, она должна быть обоснованной.

В.А. Корнеев согласился с Н.В. Щербак в том, что «выдергивание» частей у фотографии может исказить творческий замысел автора. Учитывая необходимость единообразного толкования норм применительно к разным

объектам авторского права, В.А. Корнеев попросил Н.В. Щербак дополнительно высказать мнение по вопросу о том, как можно было бы доктринально обосновать отличия подхода к фотографическим произведениям от подхода к литературным произведениям, в отношении которых допускается цитирование абзацев, строк, хотя при этом все понимают, что, извлекая фрагмент из текста, лицо может нарушить изначально заложенную автором идею.

С точки зрения Н.В. Щербак, различие между названными объектами в их сущности. Сложно разъяснить, почему произведение изобразительного искусства можно показывать в целом, а к литературным произведениям предъявляются иные требования. Наверное, это генезис, таковы происхождение, особенности данного объекта авторского права. Н.В. Щербак привела пример из немецкой практики. Автор дал согласие на публикацию своей фотографии в одном политическом альманахе. Затем данный журнал был показан в телевизионном шоу. Это было расценено автором как нарушение его прав, поскольку он полагал, что использование является иллюстрацией. Немецкий суд установил, что это является цитатой. Судебное решение было обосновано следующим: праву автора противостояло право на свободу СМИ и свободу формирования мнения. Суд отдал предпочтение публичному интересу.

Далее Г.Ю. Данилов предоставил слово **Ю.В. Борисовой**, которая кратко озвучила свои тезисы. Выступающая отметила, что осуществление коммерческой деятельности не исключает применение норм о цитировании. Разграничивая иллюстрирование и цитирование, Ю.В. Борисова подчеркнула, что цель иллюстрирования уже, это учебные цели. Цитирование охватывает более широкий спектр допустимых целей, который приведен в ГК РФ. При иллюстрации изображение дополняет или объясняет текст, является его приложением. Когда речь идет о цитировании, то здесь все-таки происходит своего рода диалог: подтверждается мысль автора, его творческий замысел. Объем цитирования должен быть оправдан целью цитирования. Что касается модельного дела – это информирование о вновь построенных социальных объектах. В данном случае речь может идти об уменьшенном размере изображения, о части изображения или о его элементе, но данный элемент должен быть показательным и пригодным для цели правомерного цитирования. Комментируя четвертый вопрос, Ю.В. Борисова указала, что если речь идет о художественных фотографиях, т.е. об изображениях творческого видения фотографа, то их нельзя отнести к сообщениям о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер.

По поводу последнего вопроса выступающая выразила предположение, что фотография может признаваться «произведением такого же характера» в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ.

Излагая свою позицию, **Н.К. Абрамова** заметила, что вопрос о критериях творчества и другие вопросы выходят за пределы фотографии. При этом фотография наиболее ярко отражает суть этой проблемы. По мнению

Н.К. Абрамовой, проблема действительно назрела. В настоящее время в судебной практике достаточно сложной задачей признается разрешение вопроса, является ли та или иная фотография объектом авторского права. Например, исходя из технических средств возможно создание схожего объекта, в том числе создание двух одинаковых фотографий. Для решения этих проблем все-таки нужны какие-то критерии.

В своем выступлении по первому модельному делу **Р.И. Ситдикова** указала, что при применении каких-либо исключений нужно обращать внимание на цель, которую законодатель закрепил. В данном случае это защита общественных интересов. Она отметила, что слова «иллюстрация» и «цитирование» нужно толковать согласно их филологическому смыслу. Иллюстрация – это все-таки целое произведение, а цитированием является использование части произведения.

Отвечая на вопросы в письменной форме, **А.П. Сергеев** выразил следующее мнение. По первому вопросу было отмечено, что в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ не говорится об условии безвозмездности, поэтому коммерческий характер деятельности не влияет на применение норм о цитировании. По второму вопросу указано, что цитирование осуществляется с целью подтверждения каких-либо утверждений автора или, напротив, опровержения каких-либо положений, содержащихся в других материалах. Иллюстрирование – это применительно к фотографиям наглядное подтверждение того, о чем пишет автор. На третий вопрос был дан ответ, что в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ говорится об «объеме, оправданном целью цитирования». Само по себе цитирование подразумевает, что допускается использование не всего произведения, а лишь его части. Применительно к фотографиям, видимо, допустимо использование иного формата (т.е. с меньшим числом пикселей). В комментарии к четвертому вопросу подчеркнуто, что цитирование произведения целиком не допускается. По мнению А.П. Сергеева, фотографию можно признать сообщением о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер. В отношении последнего вопроса сказано, что фотография является «произведением такого же характера» (подпункт 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).

В своем письменном отзыве **Д.В. Иванова** высказывает следующее мнение. Понятие «цитаты» как «дословной выдержки из какого-либо текста» предлагает большинство словарных изданий. В перечне статьи 1259 ГК РФ содержится достаточно много видов произведений, в которых есть текст: литературные, драматические, музыкальнодраматические и сценарные произведения, музыкальные произведения с текстом, аудиовизуальные произведения, и нет возражений, что к таким произведениям может применяться подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ. Принимая решение о том, что цитирование возможно не только в отношении произведений, включающих текст, но и в отношении любых других произведений, происходит отход от общепринятого смысла термина «цитата» и «создается» другой юридический смысл понятия, не согласующийся с обычным.

Этот способ толкования норм законодательства и формирования правоприменительной практики имеет свои недостатки. Нет необходимости пытаться доказывать, что абсолютно на все произведения распространяются абсолютно все нормы авторского права. Тот факт, что разнообразие видов произведений может влечь за собой и различия в правовом режиме, является логичным и общепризнанным.

В связи с этим складывающаяся практика возможности цитирования любого произведения еще требует анализа. В целом можно сказать, что платный доступ или коммерческая деятельность лица не исключают применение норм о цитировании либо об использовании произведения в информационных или учебных целях. Например, в случае издания учебного пособия, которое рекомендовано для использования в учебных заведениях и которое тем не менее распространяется издательством за плату, было бы разумным признать, что коммерческая деятельность издательства в этом случае не исключает учебную цель и применение подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ возможно. Цель иллюстрирования состоит в том, чтобы пояснять что-либо: текст автора, его мысли и т. п. Фотография (фотографическое произведение), равно как и рисунки, картины (произведения изобразительного искусства), может активно использоваться для сопровождения и наглядного пояснения текста или мыслей автора, выраженных иным образом. При невозможности отнесения к фотографическим произведениям понятия «цитирование» третий вопрос по данному делу теряет свое значение.

Приведение произведения полностью нельзя рассматривать как цитату. Кроме того, в подпункте 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ говорится об объеме, оправданном целью цитирования, что косвенно указывает на некий объем, который может превышать оправданный целью («больше, чем дозволено»). Что имеет в виду законодатель в подпункте 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ под сообщениями о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер, поясняется, в частности, в следующих за этим скобках. Это сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное. Все эти примеры были когда-то предметом спора между различными субъектами. Фотография действительно несет определенную информацию, так можно в широком смысле сказать о любом произведении. Значит, особое внимание необходимо обратить на то, что объект должен представлять собой, во-первых, «сообщение», во-вторых, «о событиях и фактах», в-третьих, «исключительно информационного характера». Все эти признаки должны существовать в совокупности, а сам по себе объект должен быть подобен приведенным в скобках примерам. Для того чтобы признать фотографию сообщением о событиях и фактах, имеющим исключительно информационный характер (подпункт 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ), следует полностью отвергнуть какой-либо еще характер фотографии, помимо информационного, в частности, речь может идти об отсутствии творческого характера.

По мнению Д.В. Ивановой, даже при условии, что этот факт будет доказан экспертами, фотография не подобна приведенным в скобках объектам, что позволяет говорить о невозможности распространения на фотографии действия подпункта 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ. Резюмируя, Д.В. Иванова отметила, что статья представляет собой вид литературного произведения определенного жанра. Статья о событиях социальнополитического, экономического или религиозного значения создается, как правило, в журналистике в публицистическом стиле. Назначение такого произведения – аналитически рассмотреть какую-либо проблему или факты, высказать мнение, сделать выводы. Только в журналистике в аналитическом жанре, к которому относится статья, различают также комментарий, письмо, рецензию, статью-список, обзор и иные виды публикаций. В данной ситуации формулировка законодательства «произведений такого же характера» становится трудно толкуемой. С точки зрения Д.В. Ивановой, признать фотографию «произведением такого же характера», что и статьи по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам в целях применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, невозможно.

Г.Ю. Данилов попросил Е.А. Павлову сделать заключение по первому модельному делу.

Подводя итог, **Е.А. Павлова** отметила, что в отношении первого вопроса у участников дискуссии выработалось единое мнение о влиянии коммерческой составляющей; о различии между цитированием и иллюстрированием; об определении объема цитирования фотографии. По шестому вопросу она поддержала мнение о том, что в подпункте 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ речь идет лишь о статьях, иными словами, о «произведениях такого же характера», как статьи, но воспроизводимых устно или в какой-то другой форме. Поэтому для произведения изобразительного искусства или фотографии — это норма не применима. Выступающая подчеркнула, что все случаи свободного использования не подлежат расширительному толкованию, это общее правило.

По поводу четвертого вопроса Е.А. Павлова заметила, что фотографию можно цитировать полностью. На ее взгляд, кроме исключений, это даже один из единственных вариантов цитирования данного объекта, поскольку любая его обрезка может вызвать вопрос о нарушении прав на неприкосновенность. Равным образом в целях исследования можно цитировать полностью и литературные произведения. Например, стихотворение, пословицы, поговорки, анекдоты являются малыми литературными формами, которые цитируются полностью. Е.А. Павлова озвучила свои опасения по поводу пятого вопроса. В случае признания фотографии в качестве сообщения о событии и факте может возникнуть тенденция к лишению ее правовой охраны. Е.А. Павлова согласилась с тем, что теоретически можно признать некоторую категорию фотографий, не подлежащих охране, например, фотографии документов, но надо решать в каждом конкретном случае, есть творческие

элементы или нет. Вместе с тем постановка вопроса о применении подпункта 4 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ в отношении целого разряда фотографий исходя из того, что они содержат информацию о событиях и фактах, является неправильной.

Фабула **второго модельного дела** была озвучена судьей Суда по интеллектуальным правам **Е.С. Четвертаковой**. Обстоятельства дела были следующими. Ответчик использовал изображение скульптуры в сувенирной продукции, реализуемой им в торговой сети. Он полагал, что скульптура, расположенная в городском парке, является частью произведения садово-паркового искусства, изображение скульптуры используется не отдельно, а в составе произведения садово-паркового искусства, что исключает необходимость получения разрешения правообладателя на использование указанного произведения в силу пункта 2 статьи 1276 ГК РФ. Целью распространения сувенирной продукции являлось привлечение внимания туристов к достопримечательностям города, а не извлечение прибыли. Правообладатель считал такое использование незаконным, поскольку согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ скульптуры как объекты авторского права отнесены к произведениям изобразительного искусства, что предполагает применение к ним не пункт 2 статьи 1276 Кодекса, а пункт 1 данной статьи ГК РФ, который не позволяет свободно использовать такое произведение в целях извлечения прибыли. Скульптура является произведением изобразительного искусства, даже если она включена в качестве элемента в садово-парковый декор. Скульптура, расположенная в парке, не становится объектом садово-паркового искусства.

Е.С. Четвертакова озвучила следующие вопросы по данному модельному делу.

1. При каких обстоятельствах скульптуру, расположенную в парке, можно признать не самостоятельным объектом авторского права, а частью произведения садово-паркового искусства (как единый объект)? Учитывается ли то, создана скульптура специально для размещения в составе произведения садово-паркового искусства или нет?

2. Если скульптура является частью указанного произведения искусства, то в случае ее использования применяется пункт 1 или пункт 2 статьи 1276 ГК РФ (соответственно, при каких условиях)?

3. Что следует понимать под «постоянным нахождением в месте, открытом для свободного посещения» (доступ 24 часа в сутки, бесплатный вход)?

4. Изменяются ли ответы на поставленные выше вопросы, если скульптура размещена на произведении архитектуры?

Слово для выступления взял **В.О. Калятин**. В данном случае, по мнению выступающего, нет принципиально нового вопроса, поскольку всем известны ситуации, когда одно произведение включает множество других произведений, например составные произведения, отдельное соавторство, сложные объекты и др. Включение одного произведения в другое не означает, что это произведение утрачивает свой изначальный правовой статус. Иными

словами, если существует скульптура, входящая в состав какого-либо архитектурного произведения, это не значит, что скульптура исчезает как таковая.

Она сохраняет свое существование, и на нее распространяется прежний правовой режим. Меняется только то, что она подчиняется общему правовому режиму этого архитектурного произведения. С точки зрения В.О. Калятина, нужно исходить из следующего. Если скульптура изначально создавалась как часть какого-либо объекта, например, архитектурного проекта, то в этом случае на нее должен распространяться общий режим данного архитектурного сооружения. Вместе с тем, когда скульптура фотографируется отдельно от архитектурного комплекса, т.е. в кадре фиксируется лишь скульптура, то на нее должен распространяться режим, установленный для скульптуры. В редких случаях скульптура может быть неотъемлемой частью проекта. Скорее всего, скульптура всегда будет выступать как самостоятельный объект, поскольку вряд ли она изначально создается для размещения на определенном месте или для определенной функции.

Рассуждая о третьем вопросе, В.О. Калятин отметил, что под понятием «место, открытое для свободного посещения» должно пониматься то место, которое любое лицо при своем желании может посетить. Это не исключает ограничение доступа в это место посредством установления режима работы (например, с 9 до 18 часов) и платы за вход. Что касается «непостоянного нахождения», по мнению выступающего, это те случаи, когда лицам заведомо известно о том, что определенный объект в этом месте будет находиться временно, например, временная выставка или временный экспонат в музее. Отвечая на последний вопрос, В.О. Калятин указал, что не имеет значения то, где скульптура размещена: в объекте, на объекте или вместе с ним. Важно то, является ли она его составной частью как изначальный проект и можно ли ее отделить от объекта.

Продолжая дискуссию, **Д.В. Мурзин** отметил, что исходя из российских ГОСТов, всякая скульптура, помещенная в садово-парковый объект, является его составной частью. Вместе с тем, как отметил Д.В. Мурзин, существует соответствующая практика, согласно которой скульптура может рассматриваться как отдельное произведение. Выступающий сослался на пункт 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10, в котором говорится, что части произведения могут рассматриваться как самостоятельные произведения.

Далее Д.В. Мурзин предложил взглянуть на подготовленный им материал, состоящий из двух фотографий. Они были представлены в качестве ответа на второй вопрос. Для случаев применения пункте 2 статьи 1276 ГК РФ была продемонстрирована фотография, где зафиксирован общий план статуи на фоне фрагмента парка. На другой фотографии был изображен более крупный план той же самой статуи на затемненном фоне, без признаков парка. Выступающий указал, что вторая фотография подпадает под действие положения пункта 1 статьи 1276 ГК РФ.

По поводу третьего вопроса Д.В. Мурзин заметил, что в литературе существует множество точек зрения в отношении понятия «место, открытое для свободного посещения», в том числе мнение о неограниченности этого места ничем: ни временем, ни платой за вход. В связи с этим Д.В. Мурзин подчеркнул, что в иностранном праве такими местами являются общественные места, парки, улицы, площади, дороги общего пользования, то есть имеет место более узкое понимание по сравнению с российским правом. Например, параграфом 59 Закона ФРГ об авторском праве и смежных правах предусмотрено, что разрешается «воспроизводить, распространять и публично исполнять средствами живописи или графики, фотографируя или снимая на видеокамеру, произведения, которые размещены на постоянной основе в местах, открытых для свободного посещения, – на дорогах общего пользования, улицах или площадях». Таким образом, рассматриваемое понятие четко зафиксировано. Поскольку в российском законодательстве это прямо не указано, то, на взгляд выступающего, нужно согласиться с мнением о том, что это место, куда любое лицо при своем желании может зайти, в том числе и за плату. Отвечая на четвертый вопрос, Д.В. Мурзин сказал, что если скульптура размещена на произведении архитектуры, то оценка самостоятельности скульптуры зависит от того, какую часть произведения архитектуры и каким образом оценивающий фрагментирует.

Излагая свою позицию по данному делу, **Е.А. Войниканис** высказала следующее мнение. Действительно, при определенных обстоятельствах скульптуру в парке можно признать частью произведения садово-паркового искусства. Выступающая акцентировала внимание на статье 56.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Во-первых, в этой статье названного Закона предусмотрена характеристика произведения садово-паркового искусства как единовременно или эволюционно сложившегося образования. С учетом этого вопрос о том, специально создана скульптура для размещения в составе произведения садово-паркового искусства или нет, не имеет принципиального значения. Она может быть создана для других целей. Но если скульптура размещена в рамках произведения садово-паркового искусства, то она должна рассматриваться как его часть. Во-вторых, в той же статье упомянутого Закона в качестве одного из элементов садово-паркового искусства указана архитектура малых форм. Данное понятие расшифровывается в нескольких ГОСТах. Документ «ГОСТ Р 559352013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.12.2013 № 2417-ст) определяет объект ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства как ансамбль, представляющий собой творение человека или совместное творение человека и природы и включающий в себя архитектурные объекты, малые архитектурные формы, монументальную



скульптуру, зеленые насаждения, гидросистему, инженерные сооружения, дорожно-тропиночную сеть.

В другом документе «ГОСТ Р 57368-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 23.12.2016 № 2069-ст) подробно раскрывается понятие «архитектура малых форм», в этом же ГОСТе указана садовая скульптура. По мнению Е.А. Войниканис, в совокупности положения названного закона и указанные ГОСТы позволяют в определенных случаях признать скульптуру частью произведения садово-паркового искусства. При решении этого вопроса важно иметь в виду цели введения данной нормы.

Выступающая указала на случай с Википедией, когда данный сервис отстаивал позицию введения на территории Российской Федерации «Свободу панорамы» (freedom of panorama). И основной тезис был в том, что понятия «общественное пространство» (public space) и «общественное достояние» (public domain) очень тесно связаны. Википедия действует также активно и в Европе. Е.А. Войниканис отметила Германию, которая ввела исключение «свобода панорамы» (panoramafreiheit) в 1876 году. Цель такого исключения – обеспечить баланс между правом автора контролировать распространение своих произведений и сохранением публичной сферы как общего блага. В статье 59 Закона ФРГ об авторском праве и смежных правах содержатся положения, которые намного шире, чем российские нормы. В 2016 году Бельгия включила в свой закон также максимально широкую норму панорамы по модели Германии. В то же время Франция допускает воспроизведение произведения архитектуры, скульптуры только при условии некоммерческого использования. Общеввропейская норма так и не выработана, хотя в Директиве об информационном обществе уже содержалась та норма, что члены ЕС могут вводить ограничения, касающиеся репродуцирования и воспроизведения произведений архитектуры или скульптуры.

С точки зрения Е.А. Войниканис, в настоящее время российский правопорядок имеет очень разумный и правильный компромисс, и важно сохранить тот баланс, который достигнут в действующей норме. Иными словами, зауженное ее толкование неприемлемо. Комментируя второй вопрос, выступающая отметила, что если при определении объекта будет установлено, что скульптура представляет собой самостоятельный объект авторского права (например, архитектура малой формы), то будет применяться пункт 2 статьи 1276 ГК РФ.

С учетом третьего вопроса Е.А. Войниканис подчеркнула, что при анализе формулировки «постоянным нахождением в месте, открытом для свободного посещения» следует иметь в виду два относительных критерия: «постоянное нахождение» и «место, открытое для свободного посещения». Открытость не означает бесплатность и круглосуточную работу, а постоянство не означает длящийся годами непрерывный срок. Например, в разное время вход в парк Горького был как платным, так бесплатным, но всегда при

желании парк посещало любое лицо, поэтому в правовом смысле нельзя говорить, что парк был то открытым, то закрытым.

Выступающая выразила свою солидарность с позицией Э.П. Гаврилова, высказанной в Комментариях к части IV ГК РФ: под термином «постоянно» следует понимать разумно продолжительный срок, например, периодическое экспонирование в открытой экспозиции музея картины или других экспонатов музея; место, открытое для свободного посещения, – это место, которое может посетить любое лицо независимо от того, необходимо ли за это платить. Наконец, по четвертому вопросу Е.А. Войниканис указала, что, как и в случае с произведением садово-паркового искусства, принципиальное значение имеет то, как именно связаны скульптура и архитектурное произведение. Если скульптура входит в состав архитектурного произведения, то она имеет подчиненный статус, фактически следует судьбе произведения архитектуры (т.е. подлежит применению пункт 2 статьи 1276 ГК РФ), например квадрига Аполлона на здании Большого театра в Москве. При фиксировании на фотографии целого здания театра будет применяться пункт 2 статьи 1276 ГК РФ, но если на фотографии будет запечатлена лишь сама квадрига, будет применяться пункт 1 статьи 1276 ГК РФ. Е.А. Войниканис отметила, что возможен еще один случай, когда скульптура входит в состав единого объекта, объединяющего как скульптуру, так произведения архитектуры. Такое дело было рассмотрено в связи с памятником основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. В этом случае нет такого подчиненного характера и надо решать более общий вопрос – что это за объект. Входит данный комплексный объект, состоящий из постамента (других элементов архитектуры) и скульптуры, в состав произведения садово-паркового искусства или является самостоятельным объектом?

При разборе данного дела **Н.Г. Валеева** указала, что поскольку первый и четвертый вопросы связаны, то ответ будет следующим. Согласно закону скульптура и произведение архитектуры являются разными видами произведений. Скульптура – это одно из произведений изобразительного искусства. Это признается в искусствоведении. Существуют различные виды скульптуры, например монументальная, станковая и др. Выступающая высказала предложение, что в рассматриваемом деле речь идет о монументально-декоративной скульптуре, которая включает в себя убранство архитектурного сооружения и садово-парковых комплексов. Поскольку скульптура может использоваться как в составе произведений архитектуры, так и в парках, то правила статьи 1276 ГК РФ действуют в обоих случаях. Место размещения скульптуры юридического значения не имеет. Садово-парковым искусством является творчество по созданию озеленяемых участков местности с использованием живого, растительного, постоянно меняющегося материала. Такое творчество объединяет элементы природы и объекты, созданные людьми, т.е. включает в себя подбор растений, размещение их в сочетании с архитектурными сооружениями, водоемами, дорогами,

скульптурой, в том числе посадку растений и уход за ними. Нередко произведения садово-паркового искусства называются комплексами.

По мнению Н.Г. Валеевой, произведения садово-паркового искусства можно с определенной долей условности отнести к сложным объектам, которым посвящена статья 1240 ГК РФ, так как они объединяют несколько результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии со статьей 1240 ГК РФ вопрос о правообладателе определяется на договорной основе. При этом в статье 1294 ГК РФ, посвященной произведениям садово-паркового искусства, указан точно такой же подход. Однако согласно статье 1240 ГК РФ перечень видов сложных объектов закрытый и произведения садово-паркового искусства там не названы. Н.Г. Валеева считает, что по аналогии положения статьи 1240 ГК РФ могут быть применены и к произведениям садово-паркового искусства, так как статья 1294 Кодекса не дает ответы на более частные вопросы, в том числе указанные в модельном деле. В случае такого применения могут быть разные варианты: договоры отчуждения, лицензионный договор, о чем-то ином стороны могут договориться, т.е. все отдано на волю сторон. Эта гипотеза, с точки зрения выступающей, позволяет ответить и на второй вопрос модельного дела. Если согласно заключенному договору скульптура сохранила свою самостоятельность и была помещена в месте, открытом для свободного посещения, применяется пункт 1 статьи 1276 ГК РФ. Если же в соответствии с договором скульптура считалась частью произведения садово-паркового искусства, применяется пункт 2 статьи 1276 ГК РФ. При разрешении третьего вопроса выступающая поддержала мнение предыдущих участников заседания. По мнению Н.Г. Валеевой, действительно, «постоянно» – это не 24 часа в сутки. Те же самые парки и скверы требуют закрытия для определенных целей, в частности для проведения санитарной уборки, весенней «просушки» и др. Вопрос о платности входа можно решить посредством разъяснения в пункте 93 Постановления № 10, согласно которому при публичном исполнении произведения монополия правообладателя, а значит необходимость получения его согласия, действует независимо от того, осуществляется публичное исполнение за плату либо она не требуется. Следовательно, платность либо ее отсутствие не могут быть использованы для характеристики места, открытого для свободного посещения. Статья 1276 ГК РФ – это одно из исключений из общего подхода к пониманию природы исключительного права, это случай его ограничения. Как было уже сказано, любое ограничение должно быть четко обозначено и не допускает расширительного толкования.

Свою точку зрения по третьему и четвертому вопросам высказал

**К.В. Всеволожский.** Он отметил, что в 2005 году вопрос о понятии «место, открытое для свободного посещения» обсуждался на рабочей группе, когда готовился проект закона о рекламе. Тогда почти единогласно было принято, что данное понятие означает место, реализация доступа к которому определяется волей посетителя, а не владельца этого места. Посещение такого

места может осуществляться свободно, оно может производиться на основании публичного договора, отказаться от заключения и исполнения которого владелец не вправе. При этом время, оплата и иные условия посещения могут определяться таким договором, что совершенно не исключает отнесения такого места к месту, открытому для свободного посещения. Что касается понятия постоянного нахождения,

К.В. Всеволожский пояснил, что это пребывание объекта в подобном месте в течение всего времени, когда к этому месту открыт свободный доступ, а не появление на определенный промежуток времени с явным намерением осуществить и затем прекратить демонстрацию объекта. В связи с этим выступающий не согласился с высказанной В.О. Калятиным позицией по данному вопросу. «Временность» самой выставки не исключает «постоянства» нахождения на этой выставке – именно как в «месте», в течение какого-то, пусть даже ограниченного, времени «открытого для свободного посещения» того или иного экспоната. Обсуждая четвертый вопрос, К.В. Всеволожский указал, что вопрос тут должен ставиться более широко, чем просто включенность одного произведения в состав другого. По его мнению, здесь могла бы применяться по аналогии норма статьи 152.1 ГК РФ, поскольку невозможно предоставлять изображению гражданина меньшую охрану, чем изображению произведения, созданного гражданином. Если фотография сделана при съемке, которая проводилась в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, то появление на ней произведения не должно рассматриваться как нарушение чьих-либо прав, за исключением случаев, когда такое изображение являлось основным объектом, как это предусмотрено в статье 152.1 ГК РФ.

**Е.А. Павлова** начала свое выступление с поддержки позиций Д.В. Мурзина и В.О. Калятина по первому и четвертому вопросам. Она высказала предположение, что при создании данной нормы могли преследоваться практические цели. Во-первых, во время съемки в кадр фотоаппарата могут попасть любые объекты парка или декоративные элементы зданий, которые не будут основными объектами в таких изображениях. Из-за этого нельзя запретить гражданам фотографироваться в парках, на улицах и показывать эти фотографии публике. В данном случае применимо положение пункта 2 статьи 1276 ГК РФ. Если же предметом изображения становится сама скульптура, пусть даже она размещена в парке, или крупный план барельефа на стене здания, то действует пункт 1 статьи 1276 ГК РФ. По мнению Е.А. Павловой, в этой статье ГК РФ заключена возможность применять ее к музеям, выставочным залам. С этой точки зрения важна трактовка мест, в которых постоянно находятся произведения. Все высказанные мнения исходят из того, что для мест, открытых для свободного посещения, неважно, взимается плата за вход или нет. Ключевым вопросом является следующий: могут ли лица по своему желанию туда попасть, и никто не может им в этом препятствовать, например, музей, парк или иное общественное пространство. Другое дело, что в

некоторых из них существуют часы работы, но это второстепенный элемент. Что касается вопроса постоянного нахождения, Е.А. Павлова пояснила, что тут речь идет о разнице между постоянной экспозицией или временной выставкой. В отношении последней могут быть установлены ограничения. Например, специально привезенная из другого музея известная картина может экспонироваться на протяжении короткого времени. В этом случае для музея или какого-либо учреждения предоставляется возможность ввести ограничительные правила, в том числе запрет фотографирования этой картины или разрешение съемки за плату. Когда речь идет об обычной экспозиции музея, то это свидетельствует о постоянном размещении объекта. Завершая выступление, Е.А. Павлова прокомментировала четвертый вопрос. Она отметила, что если в данном вопросе имеется в виду постамент памятника, то это является особым случаем. В такой ситуации правило будет то же самое, как если бы произведение рассматривалось как таковое, потому что постамент – лишь вспомогательный элемент, который позволяет донести соответствующую скульптуру до публики. Тут может быть соавторство или его может не быть, это зависит от того, как осуществлялось сооружение данного памятника. Но этот вопрос не является важным. Главное, в данном случае нельзя говорить о том, что скульптура размещена на произведении архитектуры. Это частный случай.

В своем письменном заключении **Е.М. Тиллинг** отметила, что скульптура может являться частью садово-паркового искусства и при ее вхождении в общую садовопарковую композицию должна признаваться единым объектом с ней. Факт создания скульптуры специально для парка может иметь доказательственное значение в пользу концепции единого объекта. Для разграничения пункта 1 и пункта 2 статьи 1276 ГК РФ можно использовать концепцию «единого объекта». Если основным объектом фотографии является скульптура в составе садово-парковой композиции, то следует применять пункт 2 статьи 1276 ГК РФ, если же основным объектом съемки является сама скульптура – пункт 1 статьи 1276 ГК РФ. По мнению Е.М. Тиллинг, понятие «постоянное нахождение в месте, открытом для свободного посещения» следует толковать широко и понимать такое место, для доступа к которому не нужно получать индивидуальное разрешение вроде пропуска или согласия частного лица. Необходимость покупки билета к таким случаям не относится, так как их может приобрести любое лицо (публичный договор). Факт наличия рабочих часов также не должен выступать критерием для установления свободного посещения. Наконец, Е.М. Тиллинг отметила, что при помещении на произведении архитектуры скульптуры, как правило, здание и скульптура будут формировать единый образ.

Письменное мнение **А.П. Сергеева** заключается в следующем. Скульптура является самостоятельным произведением, даже если она создана специально для произведения садово-паркового искусства, поэтому в случае ее использования применяется пункт 1 статьи 1276 ГК РФ. «Постоянное нахождение в месте, открытом для свободного посещения» – это любое место,

которое открыто для посещения, независимо от того, взимается ли за это плата, действует ли ограничение по времени и др.

Свою позицию по данному делу **Д.В. Иванова** письменно изложила следующим образом. Произведение садово-паркового искусства может включать скульптуру как часть такого произведения. Между тем не всегда скульптура, находящаяся в парке, будет частью произведения садово-паркового искусства. С точки зрения авторского права произведение садово-паркового искусства представляет собой результат творческой деятельности. Автор такого произведения имеет общий замысел того, как должны выглядеть сад, парк, другая озеленяемая территория, и в этом замысле может непосредственно присутствовать скульптура. Иными словами, скульптура специально создается для произведения садово-паркового искусства.

Нередки случаи, когда скульптура появляется позже, как по замыслу автора, так и по замыслу иного лица. В первом случае ситуация не отличается от предыдущей, поскольку автор может продолжать творчески работать над своим произведением, внося в него изменения или дополнения. Во втором случае вмешательство другого лица в творческий результат автора первоначального произведения может также получить правовую оценку, но тут возникает другой вопрос: а именно как квалифицировать те изменения и дополнения в виде скульптуры или иных элементов, которые вносит другой автор в произведение садово-паркового искусства. Ответ на вопрос о самостоятельности скульптуры будет зависеть от того, какова была цель создания скульптуры. Если скульптура является частью указанного произведения, то в случае ее использования, по мнению Д.В. Ивановой, применяется пункт 2 статьи 1276 ГК РФ. Что касается определения места, открытого для свободного посещения, то это осуществляется в конкретном случае индивидуально. Ряд случаев не вызывает сомнений и, очевидно, не вызовет споров, например, улицы (и т. п.), магазины, парки отдыха, общественный транспорт. Открытыми для свободного посещения могут быть организации, оказывающие услуги населению: банки, организации бытового обслуживания. Как ни удивительно, музеи, а также можно говорить и об иных учреждениях подобного характера (галереи, музейные комплексы, выставочные центры и т.п.), получают различную оценку в правоприменительной практике. Однако назначение подобных организаций свидетельствует о том, что ограничение доступа в такие места будет противоречить цели их деятельности. Соответственно, их также следует признавать местами, открытыми для свободного посещения. Плата за вход, по-видимому, не является определяющим признаком.

В противном случае данное условие необходимо было бы включить в соответствующую норму, как это было сделано, например, в подпункте 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ.

Обстоятельства третьего модельного дела были изложены заместителем начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам **М.А Кольздорф**. В рамках данного дела истец обнаружил, что в кинотеатре осуществляется показ фильма, в котором

демонстрируется товар с принадлежащими ему товарным знаком и общеизвестным товарным знаком. В целях сбора доказательств истец при публичном показе фильма осуществил запись отрывков фильма, в которых демонстрировался товар. Он полагал, что показ фильма нарушает его права на товарный знак. Маркируемая этим знаком продукция используется в фильме в качестве сюжетообразующего (рекламируемого) объекта и не может восприниматься в качестве реквизита. У зрителя может сформироваться впечатление, что создание кинофильма осуществлялось при непосредственном участии истца и, как следствие, истцом осуществлялась скрытая реклама продукции, запрещенная законодательством о рекламе (часть 9 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», далее – Закон о рекламе). Согласия на использование товарного знака истец кинотеатру не давал. Ответчик возражал по следующим доводам: 1) товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуги ответчика по показу фильмов не являются однородными, в связи с чем отсутствуют вероятность их смешения и, следовательно, нарушение прав на товарные знаки; 2) Закон о рекламе не распространяется на упоминания о товаре, о средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера (пункт 9 части 2 статьи 2 Закона о рекламе), в данном случае товар истца использован для создания определенного образа главного героя фильма; 3) товар произведен и введен в оборот самим правообладателем, поэтому действует принцип исчерпания прав (статья 1487 ГК РФ); 4) видеозапись не может быть принята в качестве допустимого доказательства, поскольку осуществлена с нарушением закона (без согласия правообладателя), статья 1278 ГК РФ в данном случае неприменима, поскольку предполагает совершение соответствующих действий органами власти, а не частными лицами. В связи с этим на обсуждение были вынесены следующие вопросы.

1. Являются ли использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ создание и (или) показ фильма, в котором демонстрируется товар с товарным знаком?

Зависит ли ответ на этот вопрос от того, является ли товар с товарным знаком сюжетообразующим?

2. При каких условиях допустим показ в фильме товаров с нанесенными на них товарными знаками (в том числе общеизвестными), какие обстоятельства должны учитываться?

3. Кто является лицом, которое в таком случае осуществляет использование товарного знака в фильме и в случае незаконного использования (при незаконном использовании) несет ответственность (продюсер, режиссер, телекомпания либо лицо, осуществляющее прокат кинофильма, и т.п.)?

4. Правомерны ли действия истца по воспроизведению отрывков фильма при публичном показе фильма в кинотеатре? Имеет ли это значение для разрешения подобного спора?

5. Изменяются ли ответы на поставленные выше вопросы, если товар демонстрировался не в фильме, а в рекламе иных товаров третьего лица?

М.А. Кольздорф добавила, что в отношении толкования статьи 1278 ГК РФ существуют две позиции: 1) эта норма применима только в тех случаях, если воспроизведение осуществляют правоприменительные органы; 2) эта норма также подлежит применению, когда иные лица воспроизводят чужое произведение для целей последующего обращения в суд.

Далее М.А. Кольздорф кратко озвучила письменное мнение по поставленным вопросам члена НКС при СИП **Б.А. МакДональда**, основанное на американском праве. Как отмечает Б.А. МакДональд, по общему правилу, появление в фильме маркированного товарным знаком продукта не является использованием товарного знака, за исключением двух случаев: 1) если демонстрируемый в фильме товар или товарный знак не имеет художественного отношения к основному произведению, т.е. он не интегрирован в сюжет этого фильма; 2) если товар или товарный знак имеет художественное отношение к произведению, но при этом он вводит в заблуждение относительно источника происхождения товара или содержания произведения. Кроме того, применяется принцип *de minimis* (от лат. – «Закон не заботится о мелочах»), иными словами, при малозначительном нарушении ответственность не наступает. Что касается вопроса применения статьи 1278 ГК РФ к действиям истца по модельному делу, Б.А. МакДональд отметил, что такое использование было бы признано по американскому праву добросовестным, и привел пример из практики американских судов, которые в одном из дел признали допустимым использование произведения, когда представитель защиты копировал документы для последующей подготовки экспертного заключения к защите в процессе. Излагая критерии для оценки правомерности использования чужого товара или товарного знака в рекламном ролике, Б.А. МакДональд отмечает, что в американском праве в отношении товарных знаков признается два вида добросовестного использования: 1) классическое добросовестное использование – это случай, когда описательное обозначение используется не в качестве товарного знака, а как описание товаров и услуг ответчика; 2) номинативное добросовестное использование – это использование чужого товарного знака для идентификации товаров или услуг правообладателя товарного знака. Критерии номинативного добросовестного использования можно обозначить следующим образом: 1) существует ли реальная необходимость в использовании товарного знака для идентификации истца или его товара? 2) используется ли знак больше, чем необходимо? 3) создалось ли какое-либо ложное предположение о связи или одобрении со стороны правообладателя товарного знака? Примерами номинативного добросовестного использования могут служить сравнительная реклама; реклама независимых ремонтных предприятий («Мы ремонтируем часы ROLEX ®»); реклама независимых розничных продавцов («Мы продаем подлинное пианино STEINWAY ®»).

Слово для выступления было передано **К.В. Всеволожскому**, который отметил, что вопросы, регулируемые частью 9 статьи 5 Закона о рекламе, не



имеют никакого отношения к проблематике интеллектуальных прав и должны доказываться истцом и исследоваться судом самостоятельно. Две эти группы проблем в каждом конкретном деле должны строго и тщательно разграничиваться и исследоваться отдельно. Далее необходимо разграничивать «использование товарного знака» и «использование товара». В данном случае товарный знак использован самим правообладателем – истцом путем нанесения на товар. А уже товар (пусть и с нанесенным на него товарным знаком) «органично интегрирован» в произведение, причем не как «товар» (т.е. предмет, предназначенный для возмездного отчуждения третьим лицам), а просто как некий «предмет», реквизит, используемый для развития сюжета. Если товар органично интегрирован в произведение, то согласно Закону о рекламе правонарушения нет.

Продолжил дискуссию **В.В. Старженецкий**, который указал, что рассматриваемый вопрос давно назрел. Он напомнил о судебных спорах между компаниями «Луи Виттон» и «Нидан соки» (сок «Сокок»), ООО «Такси» и создателями сериала «Мент в законе» и др.

В.В. Старженецкий обратил внимание на то, что в современном обществе товарный знак является не только индикатором источника происхождения товаров и услуг, но и серьезным культурным феноменом с огромной коммуникативной функцией. Особенно это касается общеизвестных товарных знаков, которые используются в литературе, в кинофильмах и др., и запрос со стороны третьих лиц на их использование очень большой. Проблема в том, что, в отличие от авторского права, в отношении товарных знаков не существует никаких исключений, кроме исчерпания прав. В.В. Старженецкий отметил, что есть два пути решения проблемы. Согласно первому пути предполагается, что исключительное право является максимально широким правом, поэтому любое упоминание, использование, воспроизведение товарного знака ведет к нарушению этого исключительного права. Издержками здесь является сверхмонополия правообладателя.

По мнению В.В. Старженецкого, второй путь решения вопроса таков – узкое понимание понятия «использование товарного знака», которое соответствует позиции Верховного Суда Российской Федерации. Как сказано в пункте 157 Постановления № 10, с учетом статей 1477 и 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или ИП. Таким образом, как пояснил В.В. Старженецкий, можно выделить несколько условных измерений, в которых может фигурировать товарный знак: 1) функция по индивидуализации товаров и услуг; 2) функция по информированию потребителей; 3) применение его в рекламе описательной или сравнительной; 4) использование его для самовыражения и свободы слова, творчества и др. В.В. Старженецкий считает, что пример из модельного дела не подпадает под действие положений статьи 1484 ГК РФ. Это другие правоотношения, и к ним нужно применять какие-то специальные нормы российского законодательства, например нормы Закона о рекламе, или общие принципы гражданского права. Выступающий отметил, что если придерживаться такого подхода,

являющегося логичным, то сверхмонополия правообладателя не будет создаваться. Подобный поход можно увидеть в американском и европейском праве. Настолько широко право правообладателя никто не трактует, все правопорядки предусматривают какие-то исключения. Опираясь на озвученный подход, В.В. Старженецкий начал соотносить его с поставленными вопросами модельного дела.

Описанное использование товарного знака по первому вопросу не подпадает под действие статьи 1484 ГК РФ, следовательно, не является правонарушением. По второму вопросу необходимо применять положения Закона о рекламе, например, отвечая на вопрос, является это скрытой рекламой или другое, т.е. применяется *lex specialis*.

По мнению В.В. Старженецкого, ответ на третий вопрос зависит от того, какие ответы были даны на предыдущие вопросы. Если исходить из того, что это не нарушение, вопрос решается сам собой. Если же применять широкий подход, тогда можно сделать вывод о том, что нарушителями считаются все перечисленные в вопросе лица. Но данный подход, как полагает В.В. Старженецкий, является неправильным, необходимо придерживаться либеральной концепции. По поводу четвертого вопроса выступающий отметил, что все же у ответчика нет права возражать против использования этих отрывков в качестве доказательства. Над мотивировкой нужно подумать, но для разрешения этого дела истец может использовать отрывки, поскольку это разумно и правильно. Отвечая на пятый вопрос и резюмируя свое выступление, В.В. Старженецкий указал, что здесь нужно применять разные нормы, в частности, специальные нормы, в зависимости от того, что предусматривает Закон о рекламе в отношении свободы выражения, творчества и др. Поскольку здесь нет привязки к статье 1484 ГК РФ, можно формировать гибкую судебную практику. Если опираться на специальные нормы, то можно решить эту коллизию.

В обсуждение вступил **Е.А. Ариевич**. Комментируя первый вопрос, он отметил, что «сюжетообразующий» – это ненормативное понятие. Е.А. Ариевич поддержал позицию К.В. Всеволожского в том, что в данном случае применимо определение из Закона о рекламе об интегрированности произведения, но ответом на этот вопрос на самом деле являются фактические обстоятельства. На месте истца выступающий провел бы социологический опрос и оценил бы восприятие зрителей-потребителей. В случае ответов респондентов о том, что появление товарного знака в фильме ими воспринимается как реклама, можно применить статью 1484 ГК РФ: в данной статье Кодекса реклама обозначена в качестве самостоятельного способа использования товарного знака, соответственно, можно сделать вывод о правонарушении. По второму вопросу Е.А. Ариевич высказал такое мнение, что показ в фильме товаров с товарными знаками допустим, когда последние интегрированы в произведение. По третьему вопросу выступающий ответил, что в случае признания использования товарного знака в качестве рекламы ответственность несет все, кто вовлечен в процесс создания и показа рекламы. Что же касается четвертого вопроса, то, как заметил Е.А. Ариевич, у истца нет

никакой другой возможности доказать наличие нарушения права на товарный знак, кроме как зафиксировать фрагменты этого фильма на камеру. Для разрешения подобного спора это не имеет никакого значения. По мнению Е.А. Ариевича, на пятый вопрос уже был дан ответ, когда комментировались предыдущие вопросы. Он добавил, что в случае использования общеизвестного знака действует специальная норма в отношении неоднородности товаров, где стандартом доказывания является не сходство до степени смешения, а возможность ассоциаций с производителем товара. Выступающий подчеркнул, что в случаях, подобных модельному делу, возникают и другие вопросы, в частности, принадлежит ли воспроизведенный в фильме товар правообладателю. На самом деле, может быть и так, что товар является контрафактным. Иной случай – когда товар не подлежит показу в рекламных роликах. Например, сегодня показ в рекламе сигарет ограничен, и в связи с этим у правообладателя могут возникнуть проблемы с точки зрения рекламного или антимонопольного законодательства.

Свою точку зрения высказал **В.О. Калятин**, отмечая, что никогда использование товарного знака в художественном произведении, в том числе в фильме, не будет являться его использованием в смысле законодательства об интеллектуальной собственности. Это может быть нарушением законодательства о рекламе. Как пояснил В.О. Калятин, когда создается художественное произведение, то внутри его можно создать любой мир, с любыми условиями, с любыми героями, которые будет действовать по усмотрению автора произведения. Согласно этому условному миру герои могут каждую секунду повторять, что определенный производитель самый лучший, и будет совершенно неправильно за это привлекать автора к ответственности. В.О. Калятин указал, что ситуация изменится, если вопрос касается рекламного ролика товаров другого лица. В таком случае это будет признано как использование товарного знака в рекламе, в продвижении товара иного лица, репутации другой компании.

М.А. Кольздорф спросила В.О. Калятина, изменится ли его точка зрения, когда дело коснется использования общеизвестного знака в фильме, в частности, если речь пойдет о создании какого-то негативного образа от использования товара с этим товарным знаком?

В.О. Калятин пояснил, что ситуация не изменится независимо от того, является знак обычным или общеизвестным.

В дискуссию вступила **Н.В. Щербак**, которая согласилась с мнением о том, что в рассматриваемом деле правонарушение отсутствует. Она выразила свою солидарность с американским подходом о добросовестном использовании товарного знака. Н.В. Щербак высказала сожаление по поводу необходимости соблюдения *numerus clausus* по тесту Бернской конвенции и невозможности расширения случаев свободного использования исходя из принципов объективной добросовестности. Как заметила выступающая, российское право интеллектуальной собственности существует в рамках гражданского права, а принцип добросовестности относится к одним из основных начал гражданского законодательства. По ее мнению, при решении

этого модельного дела нужно исходить из вопроса о том, нарушены ли в данном случае функции товарного знака.

В рассматриваемом случае товарный знак не используется в качестве указателя источника происхождения товара. Следовательно, потребитель не вводится в заблуждение ни в отношении источника происхождения товара, ни в отношении атрибуции того или иного производителя. Здесь режиссер-постановщик описывает героя, носящего одежду определенного бренда или едущего на автомобилях соответствующего бренда. Н.В. Щербак считает, что предложенный случай является примером добросовестного описательного использования. В завершение выступления она отметила в качестве хороших примеров добросовестного использования случаи, когда лица используют чужой товарный знак для раскрытия сущности своих услуг, например, вывески Canon или HP для сервисных центров.

В дополнение к американской доктрине **Е.А. Ариевич** отметил, что в связи с охраной общеизвестного знака действует доктрина dilution, которую можно перевести на русский язык как «размывание». В рамках данной доктрины существует два вида размывания: dilution by blurring (ослабление различительной способности товарного знака) и dilution by tarnishment (компрометирование товарного знака). Оба этих вида применяются в американском праве к аналогичным ситуациям, как в рассматриваемом модельном деле. Выступающий заметил, что существуют американские судебные дела, в рамках которых правообладатели судились с производителями произведений. Однако стандарт доказывания в отношении tarnishment или неинтегрированности товарного знака в произведение очень высокий. В подобных делах суды в основном отказывают в удовлетворении исков, но не всегда.

Письменный комментарий **Е.М. Тиллинг** содержит следующие ответы на поставленные вопросы. Появление в фильме товара под определенным товарным знаком может являться использованием товарного знака на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, если это не является (1) скрытой рекламой, использованной самим правообладателем товарного знака, (2) продакт-плейсментом, не признающимся по закону рекламой, (3) упоминанием в качестве информационной цели. При этом если товар является сюжетообразующим, то упоминание признается рекламой и, следовательно, будет являться использованием по смыслу статьи 1484 ГК РФ. Кроме продакт-плейсмента, товарные знаки можно показывать с согласия правообладателя, если при этом демонстрация товара не вводит в заблуждение потребителей в отношении качества товара или его производителя. Кроме того, такое размещение не должно нарушать права иных правообладателей. В случае правонарушения ответственность должны нести продюсер или кинокомпания как лица, организовавшие создание произведения. Телекомпания или компания, осуществляющая показ фильма в кинотеатрах, не должна нести ответственности, поскольку на данных субъектов нецелесообразно возлагать обязанность по проверке законности использования каждого из объектов интеллектуальной собственности,

фигурирующих в аудиовизуальном произведении. Но необходимо учитывать аспект вины и причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступившими последствиями. Действия истца в рассматриваемом деле неправомерны. Самозащита может осуществляться только способами, не запрещенными законом. В данном случае налицо нарушение исключительных прав правообладателя аудиовизуального произведения на основании статьи 1270 и подпункта 5 пункта 1 статьи 1273 ГК РФ. Следовательно, такое доказательство будет признано недопустимым на основании части 3 статьи 64 АПК РФ.

Свою позицию письменно обозначил **А.П. Сергеев**. По его мнению, демонстрация товара с товарным знаком в художественном кинофильме не является использованием товарного знака в смысле статьи 1484 ГК РФ. При этом не имеет значения, что товар является сюжетообразующим. Показ в фильме товаров с товарными знаками допустим при любых условиях. В случае использования указанного товара никто из перечисленных в вопросе лиц ответственности не несет. С точки зрения А.П. Сергеева, в данном деле действия истца являются правомерными. Что касается демонстрации товара с товарным знаком в рекламе, то данные действия квалифицируются как использование товарного знака.

Поблагодарив всех за интересную дискуссию, Г.Ю. Данилов предложил перейти к обсуждению четвертого модельного дела. Слово было предоставлено судье Суда по интеллектуальным правам **И.В. Лапшиной**. Согласно обстоятельствам данного дела представитель организации по управлению правами на коллективной основе зафиксировал с помощью видеокамеры факт исполнения музыкальных произведений в салоне автомобиля, перевозку пассажиров в котором осуществлял ответчик (такси).

В связи с этим данная организация обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации с водителя такси за неправомерное публичное исполнение музыкального произведения. Возражая против заявленных требований, ответчик утверждал что, во-первых, видеозапись не подтверждает, что действия по управлению каким-либо техническим средством, воспроизводящим фонограммы, осуществлял именно водитель такси. Во-вторых, в данном случае публичное исполнение не осуществлялось, поскольку в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 и подпункта 1 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ одним из признаков публичного исполнения является «место, открытое для свободного посещения», между тем салон автомобиля такси не может быть признан таковым, поскольку вход в салон такси не является бесплатным. Кроме того, ответчик утверждал, что в данном случае не осуществлялось публичное исполнение музыкальных произведений, поскольку по смыслу подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ публичное исполнение произведения предполагает прямую трансляцию одновременно с представлением произведения, а при публичном исполнении фонограммы право на вознаграждение в силу статьи 1326 ГК РФ принадлежит обладателям исключительного права на фонограмму и на зафиксированное в этой

фонограмме исполнение. И.В. Лапшина озвучила предлагаемые для обсуждения вопросы.

1. Можно ли признать автомобиль такси местом, открытым для свободного посещения? Если за вход взимается плата, возможно ли признание места открытым для свободного посещения?

2. Имеет ли место публичное исполнение музыкальных произведений в случае публичного исполнения фонограммы с записью исполнения этих произведений?

3. Если в автомобиле такси осуществлялось исполнение радиопередачи, в которую включены спорные музыкальные произведения, то применим ли подпункт 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ?

4. Кто в данном случае является лицом, которое осуществляет использование музыкальных произведений и в случае незаконного использования несет ответственность с учетом пункта 93 Постановления № 10, – водитель или автотранспортная компания?

5. Если в разных номерах гостиницы осуществляется исполнение фонограмм, можно ли признать гостиницу местом, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, применительно к подпункту 1 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ?

**Д.В. Мурзин** начал свое выступление с вопроса о том, является ли такси местом, открытым для свободного посещения. По его мнению, автомобиль такси подпадает под названное понятие. В пункте 4 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор ВС РФ от 2015 года), указано, что салон красоты является местом, открытым для свободного посещения. Здесь тот же принцип – место, где оказываются платные услуги. Тот факт, что услуги оплачиваются после их оказания, не является характеристикой обратного. По второму вопросу Д.В. Мурзин всегда полагал, что публичное исполнение фонограммы – это классический случай публичного исполнения музыкальных произведений, однако исходя из пункта 94 Постановления Пленума ВС РФ № 10 можно сделать вывод, что публичное исполнение фонограммы не является публичным исполнением музыкальных произведений. Что касается третьего вопроса, выступающий отметил, что поскольку такси не является местом с платным входом, то правила подпункта 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ на случай исполнения радиопередачи в такси не распространяются.

Комментируя четвертый вопрос, Д.В. Мурзин высказал предположение, что тут по аналогии нужно применять положения гражданского законодательства об ответственности работодателя за действия работника (статья 1068 ГК РФ) и возлагать ответственность на автотранспортную компанию.

Рассуждая о последнем вопросе, Д.В. Мурзин акцентировал внимание аудитории на общеевропейской практике, которая изложена в работе Д. Липчик «Авторское право и смежные права». Согласно данной практике

существуют особые обстоятельства вещания в гостиничных номерах и жилых комплексах (особые – потому что это не общественные места). Во-первых, если гостиничное учреждение располагает номерами с телевизорами, принимающими программы благодаря его собственной кабельной сети, то оно занимается передачей сообщений для всеобщего сведения. Во-вторых, если каждый гостиничный номер оборудован телевизором с собственной антенной для приема программ, передаваемых в эфир, вещание именуется в таком случае «эфирным вещанием» в качестве одного из способов сообщения для всеобщего сведения (пункт 158 документа МРІ ВСР/СЕ/І/3 от 18.10.1991 года). Таким образом, если гостиница ретранслирует по своей сети фонограмму в разные номера, притом что в этих номерах люди находятся изолированно, то она занимается доведением произведений до всеобщего сведения, что может быть признано нарушением авторских прав.

В обсуждение вступил **В.В. Старженецкий** и предложил подходить к решению данного дела по-другому. По его мнению, в первую очередь нужно решать вопрос не о квалификации правомочий правообладателя (публичное исполнение или сообщение в эфир), а вопрос о том, дозволено ли водителю такси использовать какое-либо произведение.

Выступающий напомнил, что российское законодательство исходит из принципа: запрещено все, что прямо не дозволено. При разрешении данного вопроса, как полагает В.В. Старженецкий, нужно выявить правомочия использования водителем такси произведения (свободное использование произведения: личное использование, цитирование и др.). В случае отсутствия конкретного исключения, позволяющего ему использовать это произведение, следует признать его действия правонарушением. С точки зрения выступающего, тут невозможно оценить действия водителя такси как использование произведения в личных целях, поскольку Постановление Пленума ВС РФ № 10 предусматривает достаточно жесткие критерии применительно к данному вопросу. Например, нельзя признать пассажиров такси лицами, принадлежащими к обычному кругу семьи. Подводя итог своему выступлению, В.В. Старженецкий высказал предположение, что в данном казусе водитель такси нарушает как авторские права, так и смежные права.

М.А. Кольздорф обратилась к В.В. Старженецкому со следующим вопросом. В статье 1326 ГК РФ говорится о свободном использовании фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, но с выплатой вознаграждения. Вознаграждение выплачивается только исполнителям и правообладателям фонограмм, но не правообладателям музыкальных произведений, зафиксированных на этой фонограмме, видимо, потому, что правообладатели музыкальных произведений уже получили вознаграждение при записи их произведений. Если следовать пункту 1 статьи 1326 ГК РФ, то вправе ли водитель такси публично исполнять фонограммы?

В.В. Старженецкий заметил, что в данном вопросе речь идет о смежных правах, но если сконцентрироваться на вопросе об авторских правах, то какие правомочия имеет водитель такси по использованию музыки? По

мнению В.В. Старженецкого, даже если разрешить вопрос с фонограммой, то по вопросу авторских прав можно упереться в тупик.

В развитие этого вопроса М.А. Кольздорф отметила несогласованность норм об авторских правах и о смежных правах в указанной части. Пункт 1 статьи 1326 ГК РФ нацелен на то, чтобы выпущенная в коммерческий оборот фонограмма могла свободно использоваться без получения какого-либо согласия. Если же необходимо получать согласие автора музыки и выплачивать ему вознаграждение, то назначение данной нормы не реализуется.

К дискуссии присоединился Д.В. Мурзин. Он указал, что парадокс заключается в том, что одно и то же действие квалифицируется по-разному. Когда по радио звучит композиция, скорее всего, по мнению Д.В. Мурзина, это звучащая фонограмма, и это признается публичным исполнением. Но когда водитель такси слушает диск с фонограммой посредством проигрывателя – это доведение до всеобщего сведения, где действуют несколько иные правила. И поэтому суды занимаются разграничением этих вопросов.

Несколько иную точку зрения по рассматриваемому делу выразила **Е.А. Павлова**. Она не одобрила идею сбора денежных средств с немаршрутных такси. В отличие от маршрутного такси, в котором обычно перевозят достаточно большое количество людей, в данном случае речь идет об отдельных пассажирах. По мнению Е.А. Павловой, здесь возникает целый комплекс вопросов. Во-первых, водитель такси единолично слушает музыку (статья 1273 ГК РФ позволяет это), а пассажиры вынуждены слушать его музыку, причем речь может идти не только о проигрываемой фонограмме, но и о транслировании радиопередач. Во-вторых, пассажиры могут сами попросить включить свою музыку, это совершенно меняет ситуацию, тогда водитель такси вынужден слушать, но он один, а пассажиры, как правило, – это связанные близкими отношениями люди, и тогда возникает вопрос о публичном элементе, который соотносится с понятием «обычный круг семьи». Как считает выступающая, тут публичности нет. Более того, нет самой установки на то, чтобы кто-то из пассажиров хотел бы слушать музыку водителя такси. Е.А. Павлова провела аналогию между салоном такси и общественным транспортом, где можно встретить лиц, которые громко проигрывают музыку. В-третьих, вопрос об использовании радиопередачи. Такси – это не место с платным входом. Здесь плата осуществляется по окончании оказания услуги, но не за вход. Е.А. Павлова сказала, что у нее нет четкой позиции по данному делу, но с точки зрения здравого смысла надо было бы отказывать в иске организации по коллективному управлению правами. В данном случае нет большого скопления людей, соответственно, нет угрозы интересам правообладателей.

Следующее слово было предоставлено **Н.Г. Валеевой**. По ее мнению, такси является местом, открытым для свободного посещения, поскольку услугами такси может воспользоваться любое лицо. Такси – это место не с платным входом, а скорее, с платным выходом. Н.Г. Валеева указала, что



платность как обязательное условие установлено для применения подпункта 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ, в котором речь идет о публичном исполнении в виде сообщения радио- и телепередач с помощью технических средств в местах с платным входом. Здесь действует исключительное право организации эфирного или кабельного вещания и требуется ее разрешение. Из данной нормы в пункте 114 Постановления Пленума ВС РФ № 10 делается логичный вывод о том, что вещание в местах с бесплатным входом не входит в состав исключительного права названной организации и может осуществляться без ее согласия. Это еще один случай свободного использования охраняемого объекта. Но это правило не касается фонограмм. В подпункте 8 пункта 2 статьи 1317 ГК РФ упоминается лишь место, открытое для свободного посещения, безотносительно к платности для входа.

Отвечая на второй вопрос, выступающая отметила, что фонограмма – это способ фиксации каких-либо звуков (в русском языке используется слово «звукозапись»), в том числе музыкальных произведений. При сообщении фонограммы зафиксированное в ней музыкальное произведение становится доступным для слухового восприятия человека, т.е. обретает объективную форму выражения. Поэтому, как пояснила Н.Г. Валеева, при любом сообщении фонограммы (публичном, в эфир или по кабелю) одновременно происходит исполнение записанного на ней произведения. Отсюда вытекает требование о необходимости соблюдения исполнителями прав композитора (пункт 3 статьи 1315 ГК РФ). Схожие требования предъявляются изготовителю фонограммы, который, в свою очередь, должен соблюдать как право композитора, так и права исполнителей (пункт 2 статьи 1323 ГК РФ). Эта цепочка требований увеличивается в отношении вещательных организаций (пункт 5 статьи 1330 ГК РФ).

Что касается третьего вопроса, Н.Г. Валеева высказалась о применимости подпункта 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ, поскольку, как было отмечено, для сообщений радио- и телепередач законом предусмотрено специальное условие платности входа в место, где осуществляется вещание. В данном случае наблюдается наличие всех необходимых условий: вещание, применение технических средств и внесение платы. В комментариях по четвертому вопросу выступающей было отмечено следующее. В ситуации с такси лицом, использующим радиопередачу, является водитель, и от него зависит, будет ли включен радиоприемник. Таким образом, по мысли законодателя, это лицо, взявшее на себя ответственность за такое поведение. Тем не менее не все так однозначно.

Н.Г. Валеева поддержала мнение Е.А. Павловой в том, что, в отличие от маршрутного такси, в данном случае нельзя говорить об извлечении дохода за счет использования результатов чужого труда. Анализируя последний вопрос, Н.Г. Валеева отметила, что, несомненно, гостиница – это место, «где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу членов семьи» (подпункт 1 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ).

Здесь отсутствуют родственные отношения между гостями гостиницы, общение происходит в течение непродолжительного периода времени, наличествует предпринимательский характер отношений и др.

Озвучивая свою позицию, **Н.В. Щербак** пыталась найти различие между автомобильным и железнодорожным транспортом. На ее взгляд, никакой разницы между ними нет, поскольку в обоих видах транспорта лица, осуществляющие коммерческую деятельность, оказывают возмездные услуги по перевозке пассажиров. Между тем в поездах дальнего следования не звучат радиостанции. Там есть лишь ограниченное количество лицензированных фильмов, за которые отчисляются платежи железнодорожной компанией. **Н.В. Щербак** привела в качестве примера лондонские кэбы и желтое такси Нью-Йорка, в которых невозможно услышать музыку со стороны водителя. По мнению выступающей, в данном деле присутствует публичное исполнение фонограммы со стороны водителя такси.

**К.В. Всеволожский** высказал мнение по заданному **Н.В. Щербак** вопросу, отметив, что, в отличие от водителя такси, у машиниста поезда есть возможность прослушивать радио таким образом, что это не услышит пассажир. У водителя такси такой возможности нет, он даже не может надеть наушники, поскольку это запрещено правилами дорожного движения. Следовательно, нельзя лишать гражданина права слушать радио.

Свою точку зрения по данному делу высказала **Е.Г. Авакян**. Она не согласилась с аргументами **Е.А. Павловой** и **К.В. Всеволожского** о возможном поведении водителя такси. **Е.Г. Авакян** отметила, что водитель такси находится на работе. Единственная цель включения радиоточки – это повысить привлекательность услуги. По мнению **Е.Г. Авакян**, водитель такси должен учитывать предпочтения пассажира касательно музыки. Существует множество ситуаций, когда публичное исполнение или доведение до всеобщего сведения музыкальных произведений так или иначе маскируется под личные интересы работников предприятия. Например, музыка, раздающаяся из радиоприемника у окошка для мытья посуды в кафе, должна оплачиваться как исполнение музыки в кафе. Хотя почему мойщица посуды не имеет права послушать музыку? Более того, в отличие от водителя такси, который может вставлять наушник в одно ухо, она не имеет права размещать рядом собой электроприборы. По утверждению **Е.Г. Авакян**, в данном случае подходы должны быть единообразными. Она поддержала примеры с зарубежными такси, заметив, что там водители осознают последствия. Резюмируя, выступающая сказала, что такси либо должно оказывать дополнительные платные услуги по предоставлению музыки, либо должно дать возможность пассажиру ехать в тишине.

По данным вопросам предоставлена письменная позиция **А.П. Сергеева**. С его точки зрения, автомобиль такси можно признать местом, открытым для свободного посещения. Для признания такого места взимание платы за вход не имеет значения. В случае публичного исполнения фонограммы с записью музыкального произведения имеет место публичное исполнение данного произведения. Исполнение радиопередачи в такси

подпадает под действие положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ. Ответственность за такие действия в данном случае несет автотранспортная компания. По мнению А.П. Сергеева, по рассматриваемому делу гостиницу можно признать местом, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

Далее **М.А. Кольздорф** озвучила обстоятельства **пятого модельного дела**, согласно которым организация по управлению правами на коллективной основе обратилась в суд за взысканием с администрации города компенсации за неправомерное использование музыкальных произведений на Дне города. Администрация утверждала, что празднование Дня города является официальной церемонией по смыслу статьи 1277 ГК РФ, поэтому согласие правообладателя на использование произведений не требовалось. По мнению истца, официальная церемония исходит от имени государства, а также субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. В данном же случае был организован концерт, на котором музыкальные произведения исполнялись артистами на сцене. М.А. Кольздорф обозначила следующие вопросы.

1. Можно ли признать празднование Дня города официальной церемонией?

2. Какие мероприятия могут быть признаны официальной церемонией в смысле статьи 1277 ГК РФ? Зависит ли ответ на этот вопрос от субъекта, проводящего мероприятие?

Слово для выступления было передано **Е.С. Гринь**, которая подчеркнула, что озвученные по данному делу вопросы тесно взаимосвязаны. Рассматривая понятие церемонии, выступающая подчеркнула, что в словарях оно определяется по-разному. Относительно универсальное определение данного понятия содержится в Большом энциклопедическом словаре и в словаре Ушакова. Церемония является торжественным официальным актом, при проведении которого установлен определенный порядок – церемониал. Термин «официальный» подчеркивает значимость организаторов проведения такого мероприятия, т.е. оно исходит от государственных органов или от должностных лиц. С точки зрения Е.С. Гринь, официальной церемонией в смысле статьи 1277 ГК РФ могут являться инаугурация Президента Российской Федерации, подъем Государственного флага Российской Федерации, награждение орденами Российской Федерации, возложение венков к мемориалам, совершение бракосочетания в органах ЗАГС. Выступающая обратила внимание аудитории на пункт 23 Обзора ВС РФ от 2015 года, в котором указано, что к официальным церемониям относятся церемонии, исходящие от имени государства, а также субъектов Российской Федерации. Приступая к разбору модельного дела, Е.С. Гринь отметила, что понятие «музыкальное произведение» здесь понимается в широком смысле (как музыка, так и текст), а понятие «публичное исполнение» – как представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (подпункт 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). По мнению

Е.С. Гринь, празднование Дня города можно признать официальной церемонией только в той части, в которой проводится какое-либо официальное награждение. Что касается части праздника, состоящей из концертов, то она не является официальной церемонией. В качестве яркого примера Е.С. Гринь привела недавнее открытие Ржевского мемориала советскому солдату. Во время официальной церемонии этого мероприятия звучали музыкальные произведения времен Великой Отечественной войны. При оценке официальной церемонии необходимо учитывать совокупность следующих факторов: 1) субъект, которого представляет государство; 2) обстоятельства (порядок), т.е. определенный церемониал. Е.С. Гринь привела ряд примеров из зарубежного права. Она отметила, что в США действует доктрина *fair use*, согласно которой при определении добросовестного использования произведения в каждом конкретном случае учитываются несколько факторов: 1) цель и характер использования, включая вопрос, носит ли такое использование коммерческий характер или служит некоммерческим образовательным целям; 2) сущность произведения, охраняемого авторским правом; 3) величина и существенность использованной части по отношению ко всему произведению, охраняемому авторским правом; 4) влияние использования на потенциальный рынок или на стоимость произведения, охраняемого авторским правом. Добросовестное использование неопубликованного произведения также допускается с учетом изложенных выше факторов (раздел 17 Кодекса США, § 107). Е.С. Гринь отметила, что в ЕС существует ряд директив, устанавливающих случаи свободного использования объектов авторских прав. В Директиве об информационном обществе указано, что государства – участники ЕС могут предусмотреть ограничения в сфере действия исключительного права в случае использования произведений во время организуемых публичной властью религиозных или официальных торжеств (подпункт g пункта 3 статьи 5 данной Директивы).

Среди стран, законодательство которых содержит подобные нормы, Е.С. Гринь выделила: 1) Грецию («... на официальных церемониях в той степени, в которой это соответствует характеру церемоний» – Law No 2121/1993, Art. 27); 2) Испанию («... исполнение музыкальных произведений в ходе официальных мероприятий государства, органов государственной власти и религиозных церемоний» – Royal Legislative Decree 1/1996, Art. 38. Условия: публика может посещать их бесплатно, а артисты, которые исполняют произведения, делают это без вознаграждения); 3) Мальту («...воспроизведение, перевод, распространение или передача публике произведения для использования во время религиозных или официальных праздников, организованных государственным органом» – Chapter 415, Article 9.1(n)); 4) Польшу («Разрешается использовать произведения во время религиозных и официальных праздников, организуемых государственными органами, при условии, что это не связано с получением, прямо или косвенно, экономических выгод» – Copyright Act, Article 31(1) and (3)); 5) Румынию («...использование произведений во время

религиозных или официальных праздников, организованных государственным органом» – Law No 8/1996, Article 33(1)(h); 6) Словакию («Авторское право не нарушается лицом, которое без разрешения автора использует опубликованное произведение путем создания его копии, публичного исполнения, публичного распространения при условии, что такое использование осуществляется в ходе: а) религиозной церемонии или официальной церемонии, или б) мероприятия, организованного за рубежом центральным органом государственной администрации или с его участием в качестве празднования государственного праздника» – Act No 185/2015 Coll, Section 47); 7) Болгарию («... использование произведений во время религиозных церемоний или официальных церемоний, организуемых государственными органами» – Law on Copyright and Neighbouring Rights of 29 June 1993, 24(1)14). Выступающая указала, что в перечисленных законах нет понятия официальной церемонии, но анализ этих норм позволяет выявить признаки официальной церемонии: данные мероприятия являются публичными; они организованы государством и исходят от него; вход на такие мероприятия является свободным. Завершая свое выступление, Е.С. Гринь высказала мнение, что День города не является официальной церемонией.

Продолжила дискуссию **Н.Г. Валеева**, которая отметила, что само по себе празднование Дня города может быть отнесено к виду официальных церемоний (статья 1277 ГК РФ). Но концерт, даже включенный в программу такого праздника, обычно проводится по окончании официальных мероприятий. Это так называемая неофициальная часть праздника. Выступающая подчеркнула, что согласно статье 1277 ГК РФ исполнение должно происходить во время официальной церемонии, в том числе служить фоном для нее. К тому же объем использования должен быть оправдан характером мероприятия. Эти два условия свидетельствуют о неразрывной связи церемонии и музыкального оформления мероприятия, которое используется для большего эмоционального воздействия на участников. Н.Г. Валеева указала, что концерт в процессе празднования Дня города – это отдельное представление, в ходе которого исполняются музыкальные и иные произведения, поэтому на такие ситуации действие статьи 1277 ГК РФ не распространяется.

В обсуждение вступила **Е.А. Павлова**, на ее взгляд, с учетом части IV ГК РФ День города нельзя считать официальной церемонией. Как считает выступающая, количество официальных церемоний не должно расширяться, иначе это будет означать постоянное безвозмездное использование объектов авторских и смежных прав. В связи с этим, по мнению Е.А. Павловой, необходимо выработать объективные критерии для определения официальных церемоний, например, инаугурации президента страны или открытие и закрытие торжеств Олимпийских игр. Другими словами, должны существовать перечень официальных церемоний или общие примеры, на основании которых можно проводить параллели в конкретных случаях.

По рассматриваемому делу свою точку зрения высказал **К.В. Всеволожский**. Он согласился с тем, что День города не является официальной церемонией. Выступающий указал, что День города не является мероприятием. Равным образом не являются мероприятием Олимпийские игры в целом. По его мнению, День города – это комплекс мероприятий, в рамках которого могут происходить отдельные официальные мероприятия. И вопрос о том, в ходе каких отдельных мероприятий использовалось авторское произведение, должен исследоваться отдельно.

В своем письменном ответе **Д.В. Иванова** указала, что исходя из определений понятия «церемония» в ряде словарей можно заключить, что одним из обязательных признаков церемонии является порядок совершения действий в процессе церемонии – либо установленный (формально), стандартизированный, либо обычный (сложившийся).

При этом церемонией может называться как совокупность действий в этом порядке, так и сам этот порядок. Д.В. Иванова подчеркивает, что наиболее распространенное толкование понятия «официальный» предполагает, что называемое официальным исходит от государственного, правительственного, связано с деятельностью государства или государственных органов. Связывая понятия «официальный» и «церемония», следует сказать, что официальная церемония – это исходящий от государства, государственных органов, правительства или их должностных лиц установленный порядок совершения действий во время важного торжественного мероприятия. По мнению Д.В. Ивановой, оценивая возможность применения норм, устанавливающих свободное использование произведений, в том числе статья 1277 ГК РФ, не следует необоснованно расширять их толкование. Несмотря на существование иных значений понятий «официальный» и «церемония», их использование для оценки возможности применения статьи 1277 ГК РФ должно осуществляться с большой осторожностью.

Главной целью торжественных мероприятий, проводимых от имени государственных органов и должностных лиц, являются не развлечение и досуг населения и не прослушивание музыки, а иная цель – награждение государственными наградами, поздравление от имени государства или государственных органов и т.п. В рамках официальной церемонии музыкальные произведения не используются в качестве «основного объекта», не в пример тому, как это происходило в приведенном модельном деле. Кроме того, концерт в рамках Дня города принципиально не отличается от концерта, организованного в рамках иных мероприятий или в виде самостоятельного музыкального события. При включении в программу Дня города части, которая представляет собой мероприятие торжественного значительного (важного) характера с установленным порядком проведения, такая часть может считаться церемонией. С точки зрения Д.В. Ивановой, считать в целом День города церемонией не представляется обоснованным.

В письменном комментарии **А.П. Сергеева** приводится следующее мнение по поставленным вопросам пятого модельного дела. Празднование

Дня города можно признать официальной церемонией, но концерт, проведенный в честь Дня города, к официальной церемонии не относится. В смысле статьи 1277 ГК РФ различные мероприятия могут быть признаны официальной церемонией. Важно, чтобы их проводило лицо, имеющее официальный статус. Уровень статуса значения не имеет.

Поблагодарив аудиторию за продуктивную дискуссию, Г.Ю. Данилов предложил подвести итоги заседания НКС при СИП.

К участникам заседания обратилась председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**, которая выразила признательность за содержательное обсуждение поставленных вопросов и особую благодарность модераторам, сотрудникам Суда по интеллектуальным правам, а также Центру частного права за поддержку в проведении НКС при СИП.

**ПРОТОКОЛ № 23****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****30 ноября 2018 года**

На заседании НКС, проходившем в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА), обсуждались спорные вопросы соправообладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности средство индивидуализации.

В заседании участвовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
2. Авакян Елена Георгиевна – член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
3. Богданова Елена Евгеньевна – доктор юридических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
4. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук;
5. Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам;
6. Гурко Антон Владимирович – эксперт Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС);
7. Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента);
8. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента);
9. Кольздорф Мария Александровна – заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;
10. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
11. Крупко Светлана Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук;
12. Петроль Олеся Дмитриевна – магистр частного права (Российская школа частного права);



13. Черничкина Галина Николаевна – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия;

14. Щербаков Николай Борисович – ассистент кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

15. Письменные мнения по поставленным к заседанию вопросам представили:

16. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково;

17. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, главный юрист по интеллектуальной собственности акционерного общества «РОСНАНО»;

18. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела, заведующая кафедрой Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**.

Первый комплекс вопросов, вынесенный на обсуждение, касался следующего.

**1. Какие юридические последствия влечет совершение сделки одним из правообладателей по единоличному распоряжению исключительным правом, которое принадлежит нескольким лицам?**

**2. Какие юридические последствия влечет признание патента недействительным в части неуказания в нем второго патентообладателя, если до этого момента указанным в патенте патентообладателем заключена сделка по распоряжению исключительным правом на основании данного патента?**

Согласно абзацу второму 2 пункта 3 статьи ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Частью четвертой ГК РФ не определены последствия распоряжения исключительным правом одним из соправообладателей в случае, когда ГК РФ требует совместного распоряжения и возможность единоличного распоряжения соглашением между правообладателями не предусмотрена, в частности, не установлена недействительность такой сделки. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве

автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент (пункт 4 статьи 1398 ГК РФ).

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента (пункт 6 статьи 1398 ГК РФ). Вместе с тем прекращение лицензионного договора не освобождает лицо, заключившее лицензионный договор в качестве правообладателя, от ответственности за неисполнение обязательства по предоставлению права использования объекта патентных прав на определенный срок. В случае заключения договора отчуждения исключительного права на основании патента, который в последующем признан недействительным по подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, поскольку в законе специальное правило не установлено, обязательства лица, заключившего данный договор в качестве правообладателя и обязавшегося передать исключительное право, сохраняются, а в случае их неисполнения другая сторона по договору может требовать возмещения причиненных убытков за неисполнение обязательства (статья 393 ГК РФ), а также применения иных предусмотренных законом или договором мер гражданско-правовой ответственности. Вместе с тем исключительное право по такому договору не переходит к приобретателю.

**М.А. Кольдорф** пояснила, что в обсуждаемом вопросе обозначены два варианта квалификации сделки. Первый вариант – это констатация нарушения требования закона в соответствии со статьей 168 ГК РФ, согласно которому соправообладатели должны распоряжаться исключительным правом совместно. Однако данный вариант квалификации сделки не учитывает интересы контрагента, поскольку в таком случае сделка будет признаваться недействительной вне зависимости от осведомленности контрагента о существовании другого соправообладателя, а также от наличия согласия последнего.

Второй вариант заключается в вопросе целесообразности применения статьи 168 ГК РФ. Из данной статьи ГК РФ следует, что не любое нарушение требований закона влечет недействительность сделки. Согласно норме закона могут возникать иные последствия, в частности, в данном случае можно говорить о том, что само обязательство является действительным, а распорядительный эффект в виде перехода исключительного права или предоставления права использования – недействительным. Таким образом, один из соправообладателей, заключивший такую сделку, является обязанной стороной по этой сделке, а в случае невозможности исполнения обязательств другая сторона вправе требовать возмещения убытков. Кроме того, другой соправообладатель может одобрить эту сделку, тогда оба правообладателя становятся обязанными сторонами по сделке. Последний вариант

квалификации сделки исходит из общего подхода, который применяется в отношении вещей, т.е. лицо может заключить договор купли-продажи вещи, которая ему еще не принадлежит.

Первой взяла слово **О.Д. Петроль**, предложившая взглянуть на проблему с общецивилистической точки зрения. По ее мнению, обсуждаемая проблема является классической проблемой продажи чужой вещи. О.Д. Петроль указала на два вида решения проблемы.

Первый вид решения – сделка всегда является недействительной. Долгое время существовала проблема соотношения статьи 167 ГК РФ (последствиями является реституция) и статьи 461 ГК РФ (последствиями является взыскание убытков), которая была разрешена Постановлением Пленума ВС РФ № 25. Это решение господствующее, но не идеальное, поскольку существует проблема, например, установления неустоек. Но с тех пор, как ввели правила о гарантиях и заверениях, проблема перестала быть такой острой.

Второй вид решения – сделка всегда является действительной. Для того чтобы следовать этому решению, нужно согласиться с разделением сделки на распорядительную сделку и обязательственную сделку. Как отметила О.Д. Петроль, вне зависимости от того, какой из этих подходов будет выбран, ключевым моментом является право приобретателя на взыскание убытков. Говоря об исключительных правах, важно не повторять ту ошибку, которая долгое время существовала в сфере вещного права. Иными словами, при рассмотрении недействительности сделки должен быть учтен вопрос права на взыскание убытков.

Следующим выступил **Н.Б. Щербаков**, который поддержал второй подход, исходящий из действительности обязательственной сделки. Он не согласился с той квалификацией, которая дана в отношении распорядительной сделки, когда лицо вроде бы осуществляет право, распоряжается им без согласия соправообладателя, то есть речь идет о статье 183 ГК РФ, которая касается отсутствия соответствующих полномочий.

По мысли Н.Б. Щербакова, есть все основания говорить о том, что распорядительная сделка является недействительной (статья 168 ГК РФ). Ведь в противном случае, как правильно указала О.Д. Петроль, возникает проблема в распоряжении чужим имуществом. Н.Б. Щербаков согласился также с позицией О.Д. Петроль в отношении вопроса взыскания убытков. Он отметил, что в контексте данного обсуждения корректно говорить об обороте имущественных прав, а не об обороте вещей. Применительно к обороту имущественных прав в практике почти 10 лет существует принцип разделения, возникший со времен информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В целом, по словам Н.Б. Щербакова, принцип разделения в сфере оборота имущественных прав также отражен в постановлении Пленума Верховного Суда от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене

лиц в обязательстве на основании сделки».

**Л.А. Новоселова** призвала участников заседания не забывать оценивать аспект, касающийся последствия признания патента недействительным в связи с неуказанием одного из патентообладателей в отношении заключенных договоров другим патентообладателем. Продолжая дискуссию, Л.А. Новоселова поддержала идею разграничения обязательственной и распорядительной сделки. Она согласилась также с тем мнением, что распорядительная сделка не может квалифицироваться по статье 183 ГК РФ.

В своем письменном заключении **В.О. Калятин** указал, что действующее законодательство не исключает возможность выделения долей в исключительном праве, при этом в нем есть косвенное упоминание о существовании таких долей (пункт 2 статьи 1283 ГК РФ). Применяемые к исключительному праву правила кардинально отличаются от правил, установленных в отношении совместной собственности (статья 253 ГК РФ). Так, отсутствует право каждого из правообладателей совершать сделки от имени всех правообладателей, если договором не установлено иное. С точки зрения В.О. Калятина, совместное обладание правами не является имманентно присущим интеллектуальной собственности и законодательство лишь устанавливает вариант на случай, если стороны не договорятся об ином.

В зарубежной и российской науке и судебной практике признается возможность существования доли в исключительном праве. Поскольку российское законодательство не содержит специальных правил возникновения долевых прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в этом случае должна применяться статья 8 ГК РФ, за исключением случаев, когда это противоречит сути соответствующего права (так, невозможно совместное правообладание правом на фирменное наименование, на наименование места происхождения товаров).

Согласно пункту 1 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные подпунктами 1 и 2 статьи 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, а также отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Как и исключительное право, право собственности является абсолютным, и в отношении обоих прав возникают сходные отношения. В связи с этим, по утверждению В.О. Калятина, в целом применение норм о праве собственности по аналогии к отношениям, связанным с исключительным правом, является возможным. Однако в части статьи 250 ГК РФ это исключено, поскольку данная статья ГК РФ фактически прямо ограничивает права одного из собственников в пользу других лиц. В пункте 2 статьи 1 ГК РФ установлено, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, по

мнению В.О. Калятина, одного только желания подробнее урегулировать отношения сторон недостаточно для того, чтобы ограничивать права одного лица на основании аналогии закона, а не прямого указания закона.

Один из соправообладателей может распорядиться принадлежащей ему «долей» в исключительном праве, поскольку ограничения в распоряжения его правом прямо не установлены федеральным законом. Распоряжение возможно путем передачи доли в праведругому лицу. Как было указано выше, статья 250 ГК РФ применяться в этом случае не должна. При отсутствии соглашения между соправообладателями о порядке распоряжения ими исключительным правом (пункт 3 статьи 1229 ГК РФ) споры сторон о порядке распоряжения фактически аналогичны спорам в рамках преддоговорных отношений, в связи с чем применение статьи 446 ГК РФ представляется возможным.

Свою позицию по обсуждаемому вопросу озвучила **Е.Н. Васильева**. Она выразила свою солидарность с мыслями В.О. Калятина и отметила, что любое абсолютное право, способное к обороту, будь то право собственности или право интеллектуальной собственности, при переходе в обязательственную сферу предполагает наличие множественности лиц на стороне соответствующего обязательства. В данном случае, если кто-то из правообладателей не участвует в сделке (не подписывает соответствующий договор), то его может заменить другой соправообладатель, однако последний должен обладать полномочиями. По общему правилу, полномочия могут следовать из доверенности, поэтому, по мнению выступающей, здесь речь идет о превышении полномочий.

**В.А. Корнеев** попросил Е.Н. Васильеву уточнить следующий вопрос. По его мнению, в комментариях В.О. Калятина затрагиваются два разных случая. В первом случае речь идет о наличии нескольких патентообладателей, но договор заключен с одним из них. Если следовать высказываниям Е.Н. Васильевой, то в таком случае можно применять положения статьи 183 ГК РФ. Во втором случае говорится, что на момент заключения договора в патенте был указан только один патентообладатель, но после заключения договора патент был признан частично недействительным и выдан новый патент с указанием двух патентообладателей. В данном случае В.О. Калятин предлагает признавать старый договор действительным (как указано в статье 1398 ГК РФ), по крайней мере, в исполненной части договора, а к неисполненной части договора он рекомендует применять статью 183 ГК РФ. Каким образом, с точки зрения Е.Н. Васильевой, в такой ситуации следует поступать?

**Е.Н. Васильева** отметила, что если при заключении договора формально существовал один патентообладатель, а впоследствии юридически было зафиксировано несколько сопатентообладателей, то здесь речь может идти об изменении участников договора. С момента принятия решения о признании в качестве патентообладателей нескольких лиц должны вноситься изменения в договор в части его сторон, например, в рамках договора коммерческой концессии, когда право правообладателя переходит к другому

лицу, договор сохраняется, но уже с новым участником. Другим примером может служить договор аренды. Тут к правоотношениям добавляется еще один участник, а договор сохраняется. По мнению Е.Н. Васильевой, нужно применять подобную конструкцию.

**Л.А. Новоселова** отметила, что ей не совсем понятна такая ситуация. Если исходить из того, что на момент заключения, например, лицензионного договора фактически существовал незарегистрированный соправообладатель, который впоследствии добился этой регистрации, то как поступить с лицензиатом, поскольку при заключении договора последний опирался на официальный документ?

**Е.Н. Васильева** пояснила, что если первоначальный единственный правообладатель продолжает сохранять свою позицию, то по большому счету тут нет разницы между договором аренды (договором концессии) и лицензионным договором. В случае широкого толкования правила, тут нет перемены лиц, но есть изменение в субъектном составе.

**С.И. Крупко** не согласилась с мнением Е.Н. Васильевой. На ее взгляд, при условии удовлетворения иска в части указания нового патентообладателя в патенте последний может выдвинуть требование о признании ранее заключенных сделок в отношении исключительного права недействительными. И это требование должно быть удовлетворено. Ведь новый патентообладатель не выражал свою волю на заключение этих сделок. По мнению выступающей, то, что предлагает Е.Н. Васильева, действительно может быть, когда существует перемена лиц в обязательстве. Но это совсем другая ситуация. Здесь необходимо учитывать вопрос: была ли выражена воля патентообладателя, который ранее не был указан в патенте? Конечно, стороны всегда могут договориться, если новый патентообладатель поддерживает эти сделки, ничто не мешает им в мирном порядке переоформить сделки. С.И. Крупко привела в качестве примера практику Германии. До сих пор в Германии подобные сделки признавались недействительными. Однако сейчас обсуждается введение специальной нормы, допускающей в таких случаях сохранение юридической силы ранее заключенных лицензионных договоров при условии, что указанному в патенте новому патентообладателю будет выплачиваться компенсация за уже истекший период использования. Таким образом, учитываются как интересы нового сопатентообладателя, так и интересы делового оборота. Завершая свое выступление, С.И. Крупко выразила сожаление, что обсуждение таких вопросов в России пока не ведется, но в практике рассматриваемые сделки должны признаваться недействительными.

Свою позицию по рассматриваемому вопросу озвучила **Г.Н. Черничкина**. Она присоединилась к высказанному мнению о том, что такие сделки действительно следует признать недействительными, поскольку порок субъекта – это общее условие для всех сделок. Г.Н. Черничкина подчеркнула, что распоряжение исключительным правом закрепляется двумя способами – это отчуждение права на объект и предоставление права использования объекта. С точки зрения выступающей, если при отчуждении

патента не учитывались интересы фактического соправообладателя, которого впоследствии юридически оформили в патенте, сделку однозначно следует признать недействительной, и при наличии согласованной воли соправообладателей в дальнейшем должен быть заключен новый договор. Равным образом в схожих обстоятельствах заключенный лицензионный договор должен признаваться недействительным, и должен заключаться новый договор с выплатой компенсации или возмещением убытков. Это касается и залога права. Подводя итог, Г.Н. Черничкина отметила, что в подобных случаях нельзя забывать о защите имущественных интересов того лица, которое приобрело право или право использования, поскольку при признании сделки недействительной он может понести определенные убытки. При этом, по словам выступающей, в компенсаторных процессах должен участвовать и новый соправообладатель, так как он не давал свое согласие на продолжение этих правоотношений.

**В.А. Корнеев** заметил, что включение в патент нового сопатентообладателя возможно только в процессе признания патента недействительным. В статье 1398 ГК РФ есть прямая норма о том, что сделки до признания патента недействительным сохраняют свое действие. Таким образом, последствия применяются на будущее время, и это надо соотносить со статьей 167 ГК РФ.

**Г.Н. Черничкина** указала, что статья 167 ГК РФ содержит правило о признании сделки недействительной на будущее время. По ее мнению, все, что исполнено по сделке, считается действительным, но если у приобретателя права или пользователя права использования возникли убытки, они должны быть возмещены, поскольку следует соблюдать эквивалентность имущественного предоставления.

В обсуждение вступила **Л.Л. Кирий**. Она отметила, что в процессе обсуждения были рассмотрены права участников сделки, но не нужно забывать о правах других лиц. По мнению Роспатента, при нарушении прав последних необходимо прийти к выводу о том, что сделка должна быть признана недействительной. Затрагивая вопрос возмещения убытков, Л.Л. Кирий подчеркнула, что, прежде чем подписывать договор, предметом которого являются патентные права, лицо должно проявить достаточную степень осторожности и предусмотрительности, установить правовой статус контрагента по сделке. Достоверную информацию о патентообладателях можно получить из государственных реестров Роспатента. Она отметила, что в данной ситуации об убытках говорить неуместно. Вместе с тем, как отметила выступающая, о возмещении убытков может идти речь, когда это лицо не знало о других претендентах на право, вытекающее из патента, и эта информация стала известна только в случае признания патента недействительным. В данной ситуации виновным лицом является тот патентообладатель, который не указал в заявке других сопатентообладателей. Более того, он распорядился этим правом, не соблюдая права предполагаемых сопатентообладателей.

Л.Л. Кирий указала, что при регистрации распоряжения правами

Роспатент проверяет соответствие сведений, представленных в договоре и в заявлении, сведениям, содержащимся в государственном реестре. Ведомство не регистрирует договор (распоряжение правом), если в документе наличествует лишь подпись одного из сопатентообладателей и не представлены документы, свидетельствующие о выражении воли других сопатентообладателей.

**Л.А. Новоселова** пояснила, тут предлагаются две опции: 1) признание сделки ничтожной на основании статьи 168 ГК РФ; 2) разграничение сделок: признание обязательственной сделки действительной, а распорядительной сделки – недействительной. Иными словами, право не переходит, но обязательственное правоотношение сохраняется. Л.А. Новоселова отметила, что на самом деле может существовать и третий, не озвученный здесь, вариант – сделка признается оспоримой. ГК РФ исходит из того, что, по общему правилу, сделки являются оспоримыми. Исключение предусматривается для случаев, когда нарушены публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. В первом варианте предложено считать, что совершение сделки без учета воли одного из правообладателей – это нарушение интересов третьих лиц. Л.А. Новоселова выразила сомнение по данному варианту, поскольку ей всегда представлялось, что для цели оспаривания третьи лица – это те лица, которые в принципе являются потенциальными участниками таких отношений. Другими словами, это не те субъекты, которые должны непосредственно участвовать в этой сделке. Поэтому понятие «третье лицо» применительно к конкретному случаю должно обсуждаться. По мнению Л.А. Новоселовой, если сделать гипотетический вывод о том, что другие соправообладатели не являются третьими лицами, а являются субъектами, которые могут оспорить сделку, поскольку в данном случае их воля не была учтена, то это укладывается в концепцию оспоримой сделки. По их желанию сделка может быть оспорена или нет. В последнем случае сделка продолжает действовать, а не объявляется сразу ничтожной, как это указано в первом варианте. Л.А. Новоселова заметила, что это представляется неправильным, поскольку в таких ситуациях решение должно исходить от соправообладателей. На основании статьи 168 ГК РФ нельзя исполнить волю, в то время как по оспоримым сделкам этот момент можно учесть. Это повлияет на возможность сохранения сделки или, наоборот, ее оспаривания.

Продолжая дискуссию, **Е.Е. Богданова** поддержала позицию Л.А. Новоселовой. Она отметила, что если в данном случае придерживаться мнения о ничтожности сделки, то отсутствует возможность для конвализации. На самом деле допустима ситуация, когда остальные соправообладатели не возражают в отношении сделки. Поэтому тут корректно говорить об оспоримой сделке. С точки зрения Е.Е. Богдановой, толкуя пункт 2 статьи 168 ГК РФ, необходимо поставить вопрос: являются ли соправообладатели патента третьими лицами по отношению к конкретной сделке? Согласно практике третьими лицами являются те, кто находится за рамками сделки, т.е. все лица, кроме сторон сделки. Если опираться на



рассматриваемую норму, то речь идет об охраняемых законом интересах лиц, а не о правах соправообладателей в отношении объекта. Резюмируя, выступающая высказала мнение, что наиболее взвешенным решением будет выбор варианта оспоримой сделки с предоставлением шанса на ее оздоровление.

**А.В. Гурко** выступил против изложенного подхода, поскольку положения пункта 2 статьи 168 ГК РФ применяются не только в отношении патентных прав, но и в отношении, например, авторских прав. Так, по общему правилу, программы для ЭВМ не регистрируются. В связи с этим можно столкнуться с такой ситуацией, когда один из соправообладателей может заключить договор, о котором никто, кроме сторон договора, не будет знать. В будущем по инициативе другого соправообладателя может осуществиться еще одно отчуждение прав, и так бесконечно. Как указал А.В. Гурко, оспаривание таких неизвестных сделок подобно сражению с ветряными мельницами. Таким образом, обсуждаемые сделки необходимо признавать ничтожными, а не оспоримыми.

**Л.А. Новоселова** заметила, что вопрос об известности сделки не имеет существенного значения для решения судьбы такой сделки. Она обратила внимание на то, что в апреле этого года уже обсуждались вопросы, связанные с цепочкой сделок и вариантами защиты авторов и приобретателей таких прав. Тогда пришли к выводу о том, что в данном случае возможно восстановление прав авторов. Здесь рассматривается другой аспект. Вопрос о регистрации прав важен с точки зрения последствий, а не с точки зрения квалификации сделок. Согласно закону последствия могут быть разные, а квалификация сделки должна быть одинаковой. Последняя не должна зависеть от того, какие права, авторские или права на изобретения, в данном случае являются предметом сделки.

Излагая свою точку зрения, **Н.Б. Щербаков** усомнился в негативных последствиях новой редакции статьи 168 ГК РФ, которая якобы не позволяет признать обязательственную или распорядительную сделку ничтожной. По его мнению, Постановление Пленума № 25 направлено на дезавуирование статьи 168 ГК РФ. В нем содержатся разъяснения каучукового толка, которые позволяют множество сделок признать ничтожными как противоречащие существу правового регулирования соответствующих отношений. Что касается вопроса последствий признания патента недействительным, то в случае неуказания одного из патентообладателей при заключении договора Н.Б. Щербаков предложил использовать конструкцию добросовестности контрагента. Знал или должен был знать последний о том, что патент не соответствует действительности и существует еще несколько правообладателей, которые по какой-то ошибке не попали в реестр? По утверждению выступающего, это установило бы определенный баланс интересов: с одной стороны – контрагентов, а с другой стороны – самих патентообладателей. Исходя из этого Н.Б. Щербаков рекомендовал толковать пункт 6 статьи 1398 ГК РФ немного ограничительно. Согласно этой норме все договоры, заключенные до признания патента недействительным, не

аннулируются в той части, в какой они исполнены до момента признания недействительным соответствующего патента. По мнению Н.Б. Щербакова, возникает вопрос: а относится ли это к недобросовестным контрагентам, которые знали или должны были знать о том, что на самом деле вот этот патентообладатель с точки зрения материального права не один и что существуют еще несколько потенциальных правообладателей?

**О.Д. Петроль** высказала мнение о том, что, хотя идея Н.Б. Щербакова ей близка, но здесь уместно было бы применять в качестве аналогии правила статьи 302 ГК РФ. Она отметила, что, несомненно, реестр прав на промышленную собственность обладает определенной степенью достоверности, но вместе с тем на основании статьи 302 ГК РФ можно истребовать имущество, если оно выбыло из владения помимо воли собственника.

Следующее слово было предоставлено **Е.Г. Авакян**, которая озвучила точку зрения юристов-практиков. Она заметила, что не может признаваться добросовестным тот участник сделки, который не верифицировал свои отношения с государственным реестром, поскольку последний содержит всю необходимую информацию о соответствующем контрагенте. В связи с этим в данном случае мнение о том, что другая сторона не знала или не должна была знать, является неправильным. В этом смысле статья 183 ГК РФ не может использоваться, так как при заключении сделки вторая сторона действовала недобросовестно. Что касается первого варианта квалификации сделки, выступающая указала, что признавать сделку ничтожной нельзя, но исходить из того, что вторая сторона знала или должна была знать, можно. Это, прежде всего, обусловлено практикой. Так, реестр не содержит сведения об огромном количестве так называемых «спящих» патентообладателей, о которых никто ничего не знает. Это касается и наследственной массы, и выморочного имущества.

Е.Г. Авакян указала, что с экономической точки зрения превращать эти патенты в мертвый груз неправильно и нерентабельно. В то же время оспоримая сделка дает возможность зарегистрировать эту сделку и ждать случая, когда кто-то заявит требования. В таком случае это риск стороны, заключающей такую сделку. Комментируя второй вариант квалификации сделки, выступающая отметила, что с практической точки зрения совершенно недопустимым является подход, признающий эти сделки недействительными, поскольку в момент заключения сделки вторая сторона не могла и не должна была знать о том, что может появиться иной правообладатель. Е.Г. Авакян призвала задуматься о цепочках взаимоотношений, связанных с производством, с зависимыми патентами, с экспортно-импортными операциями, с военными патентами и др. Признание подобных патентов недействительными может привести к корпоративному шантажу и потере устойчивости гражданского оборота. С точки зрения выступающей, в данном случае необходимо говорить о компенсаторном механизме на стороне нового патентообладателя, а не признавать сделку недействительной, заставляя лицо, заключившее соглашение, нести весь груз ответственности за подобные

действия.

В письменном комментарии **Е.А. Павлова** затронула проблему, почему при анализируемой ситуации не должен возникать вопрос о недействительности сделки. Ведь в пункте 3 статьи 1229 ГК РФ прямо указано, что для соправообладателей распоряжение исключительным правом возможно только совместно (если иное не предусмотрено законом или соглашением соправообладателей). Вопросы о возможной недействительности соответствующих договоров вытекают в приведенных примерах не из прямого указания закона, а из конкретных обстоятельств исполнения конкретных договоров. Таким образом, сделка может быть признана недействительной, например, по иску других соправообладателей исключительного права. Важным, по утверждению Е.А. Павловой, является также ответ на вопрос о том, какие меры ответственности могут применить эти лица к нарушителю. Речь не может идти о выплате компенсации, но можно рассматривать вопрос взыскания убытков, причиненных другим соправообладателям. Комментатор указала, что, помимо статьи 168 ГК РФ, можно обсудить статью 173.1 ГК РФ о недействительности сделок, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица. Разъясняя положение подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, Е.А. Павлова отметила, что, в отличие от других случаев признания патента недействительным, эта норма не ставит под сомнение существование самого объекта охраны – патентоспособность технического решения или решения внешнего вида изделия.

В данном случае говорится о неправильном определении субъекта, который претендует на обладание исключительным правом на патентоспособный результат. В случае если лицензионный договор заключается таким ненадлежащим патентообладателем, сам объект реально существует, но правом на него распоряжается лицо, которое на это не имеет права. Когда патент признается недействительным в связи с тем, что в нем не указан второй патентообладатель, лицензионный договор, заключенный на основании этого патента первым патентообладателем, может быть сохранен, если получит одобрение второго патентообладателя. Если же второй патентообладатель его не одобрит, то очевидно возможно предъявление к первому патентообладателю требований о возмещении убытков как со стороны лицензиата, так и со стороны второго патентообладателя. Трактую гипотетический случай отчуждения исключительного права в контексте подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, Е.А. Павлова подчеркнула, что в данном случае лицо заведомо знало, что распоряжается не своим правом. В таких случаях договор об отчуждении права должен признаваться недействительным, ведь исключительное право у такого лица не может возникнуть вообще, а при замене его другим патентообладателем никакая преемственность между ними не возникает.

Подводя итог по первому комплексу вопросов, **Л.А. Новоселова** отметила, что при выработке окончательного решения по нему необходимо учитывать не только защиту прав и интересов лица, которое не было отражено

в патенте (соправообладателя), но и более широкий контекст существования этих сделок, в том числе вопросы, связанные с добросовестностью стороны сделки, с устойчивостью оборота исключительных прав.

Л.А. Новоселова указала, что дискуссия подтверждает: при разрешении вопросов, связанных с исключительными правами, применение общецивилистических принципов позволяет прийти к правильным выводам, поскольку эти вопросы уже отработаны на других правах и объектах. Если не существует серьезных оснований, то нет необходимости исключать их из сферы интеллектуальных прав. Далее Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению второго вопроса.

**По второму вопросу необходимо было ответить, какая норма является специальной и подлежит применению в случае распоряжения одним из супругов при отсутствии согласия другого супруга исключительным правом, относящимся к общему имуществу супругов: подпункты 2 и 3 статьи 35 СК РФ или подпункт 3 статьи 1229 ГК РФ?**

В силу подпункта 1 статьи 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся, в частности, доходы каждого из супругов от результатов интеллектуальной деятельности, любое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Пунктом 3 статьи 36 СК РФ установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. В то же время, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности приобретено за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, оно является их общим имуществом, если иное не установлено договором (пункт 88 постановления Пленума ВС РФ № 9).

Исключительное право на средство индивидуализации также может являться общим имуществом супругов. В силу пункта 1 статьи 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. Вместе с тем при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга (абзац первый пункта 2 статьи 35 СК РФ). Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки (абзац второй пункта 2 статьи 35 СК РФ).

При этом в отношении ряда сделок требуется нотариальное согласие супруга, в частности для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации (абзац первый пункта 3 статьи 35 СК РФ). С учетом подпунктов

1 и 2 статьи 1232 ГК РФ для совершения сделки по распоряжению исключительным правом на регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации требуется получить нотариальное согласие супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (абзац второй пункта 3 статьи 35 СК РФ). Как следует из статьи 2 СК РФ, семейное законодательство, помимо прочего, регулирует имущественные отношения между членами семьи, а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, – между другими родственниками и иными лицами. К названным в статье 2 СК РФ имущественным отношениям, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Таким образом, при распоряжении одним из супругов исключительным правом, которое относится к общему имуществу супругов, подлежат применению нормы подпунктов 2 и 3 статьи 35 СК РФ, которые являются специальными по отношению к положениям пункта 3 статьи 1229 ГК РФ.

С учетом изложенного в случае совершения одним из супругов сделки в отношении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которое относится к общему имуществу супругов, она может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки (абзац второй пункта 2 статьи 35 СК РФ). Если такая сделка заключена в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые подлежат государственной регистрации, требуется нотариальное согласие супруга, и при отсутствии такого согласия другой супруг вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (абзац второй пункта 3 статьи 35 СК РФ).

Для комментирования данного вопроса слово было предоставлено **Е.Н. Васильевой**, которая пояснила, что в прямом смысле исключительные (имущественные) права не подлежат регистрации. Регистрируется только сам объект, а далее – переход права. Поэтому правило о том, что здесь требуется обязательное согласие супруга, причем нотариально удостоверенное, по мнению выступающей, вообще не должно применяться.

Продолжая обсуждение, **Л.Л. Кирий** указала, что Роспатент одновременно регистрирует как объекты, так и права, поскольку последующая регистрация перехода прав также подлежит регистрации. Таким образом, распоряжение правом – это результат действия наделенного права лица предоставить или передать кому-то данное право.

**Л.А. Новоселова** задала Л.Л. Кирий уточняющий вопрос: значит ли это, что в таких ситуациях Роспатент обязан требовать нотариально удостоверенное согласие другого супруга?

**Л.Л. Кирий** отметила, что в подобных случаях, например, в отношении патентных прав, Роспатент не может требовать названное согласие в силу того, что этот супруг не указан в государственном реестре в качестве сопатентообладателя. Как уже было сказано, Роспатент проверяет соответствие сведений в представленных заявлениях тем сведениям, которые содержатся в государственном реестре. Если один из супругов указан в реестре в качестве патентообладателя, то, например, для регистрации перехода права согласие другого супруга не требуется. Равным образом для указанного процесса не требуются доказательства того, что второй супруг является сопатентообладателем.

Выражая свою точку зрения, **Т.В. Васильева** заметила, что при обсуждении подобных вопросов необходимо четкое различие объектов интеллектуальной собственности. Выступающая рассмотрела в качестве примеров авторские права, патентные права и права на товарные знаки. В России права на товарные знаки могут принадлежать только ИП или юридическим лицам, поэтому о семейных отношениях здесь говорить не приходится. По общему правилу, авторские права не регистрируются. Существует факультативная регистрация в отношении программ для ЭВМ. Поскольку авторские права принадлежат автору – физическому лицу, то тут можно подумать насчет общей собственности супругов. Что касается патентного права, можно говорить о совместной собственности супругов, поскольку право авторства касается физического лица. Поскольку патентные права разделяются на имущественные и неимущественные, то в данном контексте предметом обсуждения может быть только имущественное право. И здесь тоже можно подумать о применяемой норме. Таким образом, **Т.В. Васильева** рекомендовала дифференцированно подходить к тому, какая норма будет являться специальной. Возвращаясь к товарным знакам, она высказала предположение, что тут преимущественно будут действовать положения пункта 3 статьи 1229 ГК РФ.

**Л.А. Новоселова** призвала участников заседания исходить из того, что в данной ситуации речь идет о приобретенном супругами исключительном праве в отношении уже созданного объекта. В этом смысле при включении в реестр одного из супругов-правообладателей приобретатель права изначально поставлен под удар, так как по реестру невозможно определить наличие согласия второго супруга.

**Н.Б. Щербаков** выступил с предложением кардинального решения обсуждаемого вопроса. По его мнению, любой приобретатель соответствующего права, зарегистрированного на имя какого-либо патентообладателя, изначально должен предполагать, что этот патентообладатель является женатым (замужем), а Роспатент не учитывает данный вопрос в реестре. При заключении договора указанный приобретатель, во избежание недобросовестности, должен попросить у своего контрагента

согласие супруга или доказательства статуса холостого человека. Роспатенту не нужно нотариальное согласие субъекта, оно необходимо контрагенту для формирования его добросовестности.

**О.Д. Петроль** отметила, что у нее нет решения обсуждаемого вопроса, но есть некоторые аспекты, которые необходимо обсудить. Во-первых, если исходить из того, что статья 35 СК РФ, содержащая презумпцию согласия другого супруга, а также требование нотариального удостоверения согласия другого супруга для конкретных регистрируемых прав (сделок), в данном случае неприменима, то статью 1229 ГК РФ можно считать в качестве тотальной презумпции несогласия. Во-вторых, необходимо объяснить, почему именно для подобных объектов прав решение является таким жестким, но возможным.

Выступающая отметила, что она в какой-то степени поддерживает это решение, потому что это особые объекты, и она не видит никаких трудностей для осуществления проверки матримониального статуса. По ее мнению, в анализируемой ситуации не затронут еще один аспект. Положения статьи 35 СК РФ касаются лиц, состоящих в браке. Но как быть с общей совместной собственностью бывших супругов? В данном случае применяется статья 253 ГК РФ, т.е. предусматривается тотальное согласие супруга. Таким образом, в отношениях, связанных с объектами интеллектуальной собственности, статья 35 СК РФ используется в период брака, а статья 1229 ГК РФ – после его расторжения. И создается странная ситуация: презумпция согласия превращается в презумпцию полного несогласия. **О.Д. Петроль** подчеркнула, что это может быть правильно, поскольку иначе, как в случае с обычными объектами, можно было предположить, что разведенные супруги доверяют друг другу больше, чем супруги, состоящие в браке. В обсуждаемой ситуации такая тотальная презумпция несогласия не меняется.

В своем письменном отзыве **Е.А. Войниканис** высказала следующее мнение. Если следовать тексту закона и рассуждать сугубо формально, то специальными в рассматриваемом случае следует считать нормы пункта 3 статьи 1229 ГК РФ. С точки зрения комментатора, пункт 2 статьи 35 СК РФ применяется к общему имуществу супругов в целом и практически полностью повторяет положения статьи 253 ГК РФ. Однако в силу прямого указания пункта 3 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ, а значит и аналогичные положения СК РФ. Вместе с тем можно дать и другое толкование, которое, по мысли комментатора, является более правильным. Хотя в соответствии с пунктом 3 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ, вряд ли можно утверждать, что к интеллектуальным правам не применяются положения абзаца четвертого пункта 2 статьи 256 ГК РФ (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата, не входит в общее имущество супругов, однако доходы от использования этого результата являются совместной собственностью). При этом из положений пункта 2 статьи 256 ГК РФ от противного (a contrario) может быть сделан тот вывод, что права на

результаты интеллектуальной деятельности, которые не созданы, а приобретены кем-либо из супругов, относятся к общему имуществу супругов, что полностью соответствует статье 34 СК РФ.

Пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ предусматривается общий правовой режим совместного обладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Соответственно, по отношению к общим положениям статьи 1229 ГК РФ положения статьи 256 ГК РФ в совокупности с положениями статьи 34, подпунктов 2 и 3 статьи 35 СК РФ необходимо рассматривать в качестве специальных норм. Применительно к статье 1229 ГК РФ нормы статей 34 и 35 СК РФ являются специальными, поскольку устанавливают особенности, обусловленные субъектным составом.

В определении Верховного Суда от 05.12.2017 по делу № А55-14320/2016 указывается, что решение вопроса о возможности совершения сделок недвижимостью супруга, право собственности которого не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), должно учитывать «особенности этого вида собственности (законного режима общегосовместного имущества супругов), основывающегося на особых, доверительных отношениях супругов». По мнению Е.А. Войниканис, при регулировании вопроса о распоряжении исключительными правами соответствующие положения СК РФ необходимо учитывать прежде всего потому, что эти положения отражают особые отношения между супругами.

Согласно позиции Конституционного Суда «разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии»<sup>1</sup>. Иными словами, Конституционный Суд допускает применение специальных норм, которые относятся к иным отраслям права, если специальные нормы обеспечивают более высокие гарантии для осуществления законных прав граждан. Требования в отношении распоряжения исключительными правами, установленные СК РФ, обеспечивают дополнительную защиту прав супруга от недобросовестных действий другого супруга. В то же время эти требования обеспечивают также права добросовестного контрагента, третьего лица, поскольку при заключении сделки он получает необходимую информацию о существующих рисках.

По обозначенному вопросу выступила **Е.Е. Богданова**, которая заметила, что, в отличие от европейского права, семейное право в России является самостоятельной отраслью права. В статье 4 СК РФ указано, что к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит

---

<sup>1</sup> Определение Конституционного Суда от 08.11.2005 № 439-О по жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



существованию семейных отношений. Поэтому, по мысли Е.Е. Богдановой, при рассмотрении вопроса о соотношении гражданского и семейного законодательства неправильно говорить о том, какая из этих норм является специальной. Специальной нормой здесь являются положения СК РФ. Что касается существования семейных отношений, то оно заключается в принципе равенства супругов. В иных случаях это можно изменить посредством брачного договора, например в отношении имущественных прав.

Выступающая указала, что семейное право пересекается не только с правом интеллектуальной собственности, но, например, с корпоративным правом. Подобно участнику сделки, который может быть женат (замужем), участник общества с ограниченной ответственностью может обладать таким же статусом. Следовательно, в данном случае необходимо руководствоваться статьей 35 СК РФ, на основании которой исключительное право можно признать общим имуществом супругов. В случае отсутствия нормы согласно статье 5 СК РФ можно использовать аналогию.

Е.Е. Богданова задалась вопросом: зачем нужен реестр, не обладающий качеством публичной достоверности, если к приобретателю прав нужно предъявлять жесткие требования о добросовестности? По ее мнению, в отношении обсуждаемого случая в законодательство необходимо ввести требования об обязательном указании в реестре соправообладателей-супругов либо о предъявлении нотариально удостоверенного согласия супруга при государственной регистрации сделок.

В дискуссию вступила **С.И. Крупко**, которая согласилась с мнением Е.Е. Богдановой о том, что при рассмотрении изложенного вопроса преимущественной и специальной нормой являются нормы СК РФ. Выступающая указала, что в вопросе приведен пример, когда оба супруга являются патентообладателями. Но еще возможна ситуация, когда, помимо этих супругов, соправообладателями могут быть и иные лица. В связи с этим нужно учитывать, что эти супруги обладают еще дополнительным специальным статусом.

Таким образом, речь идет о двухуровневых правоотношениях: с одной стороны, общий уровень, т.е. отношения всех соправообладателей, включая супругов, с другой – особые отношения супругов, которые, например, применительно к долям в праве, могут быть урегулированы брачным договором. Резюмируя, С.И. Крупко отметила, что если говорить о сделке по распоряжению общим имуществом супругов, то предпочтение нужно отдавать специальной норме семейного законодательства.

Излагая свою позицию, **Е.Г. Авакян** отметила, что с точки зрения оборота представляется более предпочтительным признавать статью 35 СК РФ специальной нормой. Но положения пункта 3 статьи 35 СК РФ необходимо трактовать во взаимосвязи с положениями пункта 2 этой статьи СК РФ, а контрагент должен знать о матримониальном статусе правообладателя. Сегодня это является практически неосуществимым, за исключением случаев, когда указанные сведения прямо указаны в документе, удостоверяющем личность. Выступающая затронула также вопрос аналогии с

корпоративным правом. Она указала, что при рассмотрении вопроса ценных бумаг (например, увеличение уставного капитала, участие в собрании, голосование супруга) Верховный Суд неоднократно приходил к тому выводу, что поскольку в реестре акционеров отсутствуют сведения о супруге, то совершенные корпоративные действия не могут оспариваться вторым супругом. Е.Г. Авакян высказала мнение о том, что позиция правоприменительной практики должна идти по пути защиты гражданского оборота. В конечном итоге у второго супруга всегда есть право требовать отклонения равенства долей в связи с неуполномоченным распоряжением вторым супругом его долей.

**Л.А. Новоселова** подчеркнула, что озвученные в рамках корпоративных правоотношений судебные разъяснения о супругах в начале XX века были закреплены в законодательстве. Таким образом, действия лица, указанного в реестре акционерного общества, признавались правомерными, т.е. если супруг не был указан в реестре, то он не мог ничего оспаривать. Супруг мог лишь требовать от другого супруга раздела имущества и др. Л.А. Новоселова отметила, что в отношении интеллектуальных прав такой подход пока не сложился. Ныне существуют две противоположные позиции. Первая позиция исходит из того, что в данном случае приоритет имеют нормы семейного законодательства, поэтому отсутствующий в реестре супруг-правообладатель может оспорить сделку, заключенную другим супругом-правообладателем, и потребовать признания ее недействительной. Вторая позиция заключается в том, что такие жесткие правовые последствия не наступают, если лицо заключило договор с субъектом, указанным в реестре.

Обсуждение продолжил **Г.П. Ивлиев**, отмечая, что с точки зрения издержек высказанные мнения о проверке Роспатентом матримониального статуса правообладателя являются необоснованными. С его точки зрения, необходимо исходить из практической целесообразности регулирования отношений. До сих пор в Роспатент ни один супруг не обращался с жалобой на своего супруга-изобретателя – на то, что последний не поделился с ним доходами. В спорах, связанных с наследованием или переходом прав, супруги обращаются в суды и находят там защиту своих прав и интересов. Г.П. Ивлиев привел в пример дело, связанное с вдовой автора одного учебника, которая никак не могла доказать свои права на учебник, при этом дело не касалось реестра. Проблема доказывания лежала в другой плоскости. Выступающий высказал сомнение по поводу достаточности положений статьи 35 СК РФ для регулирования рассматриваемых отношений. Он призвал участников заседания глубже взглянуть на сущность этих отношений и ответить на вопрос: какие это все-таки правоотношения – семейные или гражданско-правовые?

**Н.Б. Щербаков** поддержал позицию Г.П. Ивлиева и отметил, что в случае возложения на Роспатент функции проверки матримониального статуса правообладателя этот административный орган может превратиться в филиал органов ЗАГСа. Поэтому правообладатель должен представлять сведения о матримониальном статусе или нотариально удостоверенное

согласие супруга не в Роспатент, а своему контрагенту. При этом, по мнению Н.Б. Щербакова, приоритетной нормой для оборота должна быть норма семейного законодательства.

Продолжая дискуссию, **С.И. Крупко** акцентировала внимание на том, что в данном случае речь идет о приобретенных супругами исключительных правах, которые относятся к брачному имуществу. Здесь не затрагивается ситуация, связанная с созданием одним из супругов произведения или изобретения, поскольку возникающие в таких случаях исключительные права выведены из-под обсуждаемого специального режима. С точки зрения С.И. Крупко, при заключении сделки в соглашение обычно включается условие о том, что отчуждающее право лицо является единоличным обладателем исключительного права. Таким образом, на стадии подготовки сделки и подписания договора приобретатель права или лицензиат может защитить себя. Следовательно, мнение о том, что ради стабильности гражданского оборота нужно отбросить семейное законодательство, является необоснованным. В противном случае, по мысли выступающей, необходимо выводить рассматриваемые сделки из-под специального режима брачного имущества посредством внесения изменений в законодательство.

**Л.А. Новоселова** пояснила, что целью семейного законодательства является создание правового режима, позволяющего защитить права другого супруга. С этой точки зрения на одну чашу весов положены интересы гражданского оборота, а на другую чашу – интересы конкретного лица, которое закон охраняет в тех случаях, когда его супруг начинает распоряжаться общим совместным имуществом. Л.А. Новоселова согласилась с мнением Н.Б. Щербакова о том, что проверка матримониального статуса правообладателя – это не функция Роспатента. Она высказала предположение, что возможно в будущем, когда общество будет жить в едином цифровом пространстве и базы данных органов регистрации актов гражданского состояния будут успешно совмещены с базами данных органа регистрации результатов интеллектуальной деятельности, наверное, разрешатся сегодняшние проблемы, потому что из этой совмещенной базы данных можно будет выявить не только матримониальный статус человека, но ряд других сведений о нем применительно к заключению сделки. В нынешних условиях такая информация в реестре отсутствует, поэтому участники сделки должны решать подобные вопросы на стадии заключения сделки, несмотря на признание приоритета семейного законодательства. Иными словами, это риски сторон сделки.

В письменном заключении **Е.А. Павлова** выразила схожее мнение. Согласно пункту 3 статьи 36 СК РФ исключительное право принадлежит супругу-автору, т.е. не входит в общее имущество супругов. С точки зрения ученой, случай, когда исключительное право является общим имуществом супругов, является наименее распространенным.

Далее Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению **следующего вопроса: допустима ли подача возражения против выдачи собственного**

**патента одним из сопатентообладателей без согласия остальных сопатентообладателей?**

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в Роспатент любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. Данная норма, помимо учета частного интереса лица, подающего возражение, преследует также публичные интересы, заключающиеся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не создавали препятствия развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений, поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами. С учетом этого, по общему правилу, сам сопатентообладатель может подать в Роспатент возражение против собственного патента. Тем не менее, подача одним из сопатентообладателей возражения против собственного патента в ущерб интересам остальных сопатентообладателей с учетом обстоятельств конкретного дела может свидетельствовать о недобросовестном поведении (подпункты 3 и 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ). При установлении таких обстоятельств суд может отказать этому сопатентообладателю в защите или применить иные последствия, предусмотренные законом, в частности, не принимать во внимание заявление о недействительности или, вопреки воле соправообладателя, подавшего возражение, учесть изменение формулы, предложенное другим соправообладателем (пункт 2 статьи 10 ГК РФ, пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Для комментирования поставленного вопроса слово было предоставлено **Л.Л. Кирий**. Она отметила, что среди специалистов Роспатента в отношении данного вопроса существуют разные мнения. Но официальная позиция Роспатента заключается в том, что в случае нарушения положений закона патент может быть оспорен любым лицом, в том числе сопатентообладателем.

**М.А. Кольздорф** указала, что согласно Патентному закону Германии озвученное возражение вправе подавать также любое лицо. Однако понятие «любое лицо» практикой толкуется ограничительно. Под это понятие подпадает любое третье лицо, но не сопатентообладатель. Если сопатентообладатель хочет прекратить действие патента, то у него есть возможность обратиться в патентное ведомство с заявлением о досрочном прекращении действия патента. Но для этого указанное заявление должно быть подписано всеми соправообладателями. М.А. Кольздорф сформулировала вопрос касательно российских реалий: если патентообладатель хочет прекратить действие патента, почему он не получает согласие сопатентообладателей, а идет с возражением в Роспатент? Можно ли в таком случае говорить о том, что он обходит требования закона о необходимости получения согласия соправообладателей? Если квалифицировать это как обход закона или недобросовестные действия, то

согласно статье 10 ГК РФ это является недопустимым.

По мнению **Л.Л. Кирий**, в рассматриваемых случаях Роспатент проверяет соответствие объективных фактов требованиям закона. Если несоответствие требованиям закона заметил один из патентообладателей, то он не обязан спрашивать разрешения у сопатентообладателя. Другая ситуация, когда патентообладатель хочет прекратить действие патента, изъявляя свою волю в соответствии с нормой закона. Действительно, в таком случае необходимо согласие всех сопатентообладателей, поскольку для осуществления действия по прекращению патента проводится формальная проверка в отношении лиц, уполномоченных подавать такое заявление. Поэтому, как подчеркнула Л.Л. Кирий, нет оснований смешивать эти разные процедуры.

Соглашаясь с суждением Л.Л. Кирий, **Г.Н. Черничкина** заметила, что необходимо разграничивать правовые последствия признания досрочного прекращения действия патента по заявлению и подобного признания в результате несоответствия объекта условиям патентоспособности. Если в последнем случае патент признается недействительным, то это означает, что объект не подлежал правовой охране. Таким образом, объект исключается из реестра и при рассмотрении последующих заявок он не учитывается экспертизой. В случае досрочного прекращения действия патента без оспаривания правомерности объекта последний будет присутствовать в реестре. Отсюда следует, что объект будет присутствовать в новизне и в изобретательском уровне и он может быть противопоставлен вновь поданным заявкам, т.е. это разные правовые последствия. С точки зрения Г.Н. Черничкиной, запрещать сопатентообладателю подавать такое возражение равносильно запрещению признавать какой-либо объективный факт.

**Л.А. Новоселова** задала вопрос: можно ли квалифицировать указанные действия соправообладателя как распоряжение исключительным правом?

**Г.Н. Черничкина** указала, что в данном случае речь идет не о распоряжении правом, а о признании наличия объекта в правовой природе. Статьей 1232 ГК РФ предусматривается регистрация результата интеллектуальной деятельности, а регистрация возможна, когда необходимо подтвердить соответствие результата объективной реальности, например, в отношении изобретения это определяется на основании трех условий, указанных в законе.

Выражая свою точку зрения, **С.И. Крупко** отметила, что в анализируемом случае действительно отсутствует распоряжение исключительным правом. При распоряжении правом соправообладатели преследуют цель удовлетворения собственных интересов. При оспаривании патента данный процесс инициируется в целях защиты не только частных, но и публичных интересов. По мнению С.И. Крупко, в качестве критерия разграничения этих случаев можно использовать указанные интересы. Таким образом, иск об оспаривании патента или заявление об оспаривании патента не являются распоряжением исключительным правом.

**Л.Л. Кирий** обратила внимание присутствующих на то, что сведения

о признанных недействительными патентах используются при экспертизе. Патент может признаваться недействительным в силу неправильного указания патентообладателя либо в силу недостаточного раскрытия изобретения. Поэтому опубликованные сведения остаются в уровне техники.

**Л.А. Новоселова** заметила, что в обсуждаемом случае возникает еще один процедурный вопрос. Если один из соправообладателей обращается с соответствующим заявлением в Роспатент, могут ли остальные соправообладатели каким-то образом повлиять на процедуру оспаривания патента?

Как подчеркнула **Л.Л. Кирий**, согласно правилам сопатентообладатели уведомляются о поступившем возражении, поэтому они вправе защищать свои интересы посредством представления отзыва или участием в публичном слушании. В то же время они могут не реализовывать свои права, а отсутствие любого из сопатентообладателей в процессе не препятствует рассмотрению возражения. Поэтому здесь все зависит от активности сопатентообладателей.

**Л.А. Новоселова** спросила: могут ли сопатентообладатели сохранить патент?

По утверждению **Л.Л. Кирий**, патент можно сохранить, если сопатентообладатели представят достаточное количество доказательств, опровергающих доводы заявителя.

Возвращаясь к ранее высказанному мнению **Л.Л. Кирий**, **Г.Н. Черничкина** подчеркнула, что в ГК РФ установлены основания, касающиеся как недействительности объекта охраны, так и недействительности документа-патента. Так, основаниями признания документа-патента недействительным является либо неуказание автора, либо неправильное указание патентообладателя. В таком случае объект остается в реестре, поскольку сам объект не оспаривается, он существует и соответствует условиям патентоспособности. Но если признается несоответствие объекта охраны условиям патентоспособности, то такого объекта в юридической природе быть не должно. Следовательно, его не должно быть и в реестре.

Взяв слово для выступления, **П.С. Дергач** предложил при рассмотрении данного случая учитывать вопрос добросовестности. Выступающий смоделировал ситуацию с гипотетическим добросовестным патентообладателем, который, поняв, что его патент нарушает публичные интересы, наверняка обратился бы к сопатентообладателям для совместной подачи заявления о досрочном прекращении действия патента. В то же время, если этот патентообладатель был бы недобросовестным лицом, он, наверное, утаил бы от сопатентообладателей свои намерения об аннулировании патента.

**Н.Б. Щербаков** возразил предыдущему выступающему. Он отметил, что добросовестность лица не гарантирует того, что все сопатентообладатели согласятся с его инициативой о подаче заявления. **Н.Б. Щербаков** провел аналогию с обязательственным правом. Поскольку право на патент неделимое, то в данном случае можно представить солидарную множественность на стороне кредиторов в простом обязательственном отношении. По мнению

выступающего, вряд ли всерьез можно обсуждать, что заявление одного из солидарных кредиторов о признании недействительной сделки, из которой якобы возникло это требование, требует согласия других. Поэтому гипотетический патентообладатель может свободно осуществлять свое право, тем более что это не является распоряжением правом. Другое дело, по мысли Н.Б. Щербакова, если имеет место шикана. Но для такого случая существует статья 10 ГК РФ.

Опираясь на пример солидарных кредиторов, **М.А. Кольздорф** спросила: справедливо ли будет, если один из этих кредиторов простит долг и, таким образом, лишит остальных кредиторов права требования? По ее мнению, в обсуждаемом вопросе существует аналогичная ситуация.

**Н.Б. Щербаков** отметил, что здесь подразумевается не прощение долга, а недействительность основания. Патентообладатель возражает против наличия регистрации и возможности регистрации объекта.

**Л.А. Новоселова** пояснила, что тут вопрос о возможности подачи возражения не рассматривается, поскольку согласно закону подобное заявление может подать любое лицо. Прежде всего это сделано для охраны публичных интересов. Проблема заключается в том, что один из соправообладателей может лишиться исключительного права других соправообладателей помимо их воли. При этом может иметь место шикана.

**Н.Б. Щербаков** указал, что даже если в данном случае Роспатент не может обеспечить применение статьи 10 ГК РФ, решение этого органа может быть обжаловано в судебном порядке. И суд может установить, что в действиях гипотетического патентообладателя усматриваются признаки злоупотребления правом.

**Л.Л. Кирий** подчеркнула, что поскольку при рассмотрении подобного возражения Роспатент фактически устанавливает некие объективные факты, то воля сторон здесь не имеет значения. Воля сторон принимается во внимание при уточнении самого объекта, когда есть возможность спасти патент в какой-то части. Если патент в первоначальном виде не может существовать, то патентообладатель имеет право сформулировать тот объем, в отношении которого будет выдан новый патент. С точки зрения Л.Л. Кирий, по-настоящему проблема возникает, когда податель возражения не заинтересован в сохранении патента, а оставшиеся соправообладатели хотели бы сохранить его в части. В случае отсутствия ответа от патентообладателя или наличия разногласия среди сопатентообладателей Роспатент обычно выносит решение об аннулировании патента. Но это решение может быть обжаловано в суде.

**Е.Г. Авакян** заметила, что в данном случае возникает вопрос: может ли суд понудить Роспатент к изменению формулы, если нет согласия среди сопатентообладателей? Суд может признать решение Роспатента недействительным, сохранить патент или прекратить действие патента, но вмешаться в деятельность Роспатента, понудив его к изменению формулы, он не может.

По утверждению **Л.Л. Кирий**, если суд признает действия подателя возражения недобросовестными, то ему будет отказано в защите его права, и

далее можно развивать ситуацию, позволив остальным соправообладателям сформулировать новый объем прав.

**Г.Н. Черничкина** высказала мнение о том, что на описанную ситуацию, когда суд не может вмешиваться в деятельность Роспатента, можно взглянуть с другой позиции. На стадии рассмотрения заявки, в том числе в процессе уточнения формулы объекта, присутствует такой субъект, как заявитель, который не является равнозначным совокупности соправообладателей. Это некое лицо, указанное в заявке. Следовательно, в процессе признания объекта охраноспособным можно подразумевать, что сопатентообладателей как таковых не существует.

**Л.Л. Кирий** опровергла данное мнение, указав, что согласно закону между заявителем и лицом, получающим патент, ставится знак равенства. Вместе с тем в ситуации, когда оспаривается патент, сопатентообладатели существуют.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила обсудить **последний вопрос: имеет ли значение для определения размера доли в доходах патентообладателей количество авторов, от которых они приобрели право на получение патента?**

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 1229 ГК РФ доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если исключительное право на объект патентного права принадлежит нескольким правообладателям совместно, один из которых приобрел право на получение патента от нескольких авторов, то, в отсутствие соглашения об ином, при определении доли в доходах этих правообладателей, учитывается количество авторов, от которых получено право на получение патента. Поскольку первоначально авторы обладали равными правами на получение дохода (пункт 3 статьи 1229 ГК РФ), передавая свое право на получение патента, они могли передать право только на равные доли в доходах.

Выступая по обозначенному вопросу, **С.И. Крупко** отметила, что для нее разрешение этого вопроса оказалось наиболее сложным. В данном контексте необходимо учитывать количество «первичных» соправообладателей, т.е. тех, у кого впервые возникает исключительное право. Так, когда речь идет о служебных изобретениях, все права первоначально принадлежат автору-изобретателю, но в силу закона они могут перейти к работодателю. Таким образом, на момент возникновения исключительного права можно выявить, сколько правообладателей существует. Выступающая указала, что ГК РФ не содержит ответа на вопрос о том, можно ли отчуждать часть исключительного права. Поэтому предполагается, что исключительное право неделимо, поскольку сам объект неделим. Но поскольку закон допускает сообладание правом, часть исключительного права может переходить к наследникам, т.е. она является



оборотоспособной. В Евразийской патентной конвенции (заключена в г. Москве 09.09.1994) прямо предусмотрено, что право может отчуждаться в целом либо в части. С.И. Крупко привела следующий наглядный пример. На момент возникновения исключительного права существовало три соправообладателя. Спустя время один из этих соправообладателей умер, но после себя он оставил трех наследников. Таким образом, образовалось пять соправообладателей. Если исходить из того, что исключительное право является неделимым, а доля находится в доходе, то к этим новым соправообладателям (наследникам) может перейти доля только в том размере, которая принадлежала умершему правообладателю. Выступающая призналась, что, возможно, с практической точки зрения достаточно сложно определить, какая доля в доходе принадлежала умершему правообладателю. Но в любом случае для определения доли каждого правообладателя здесь главным критерием должен выступать учет количества соправообладателей на момент возникновения исключительного права. С.И. Крупко привела другой пример, связанный с лицензионным договором. Если предположить, что какое-либо изобретение начинает использоваться по истечении пяти лет с момента заключения лицензионного договора, то в течение указанного периода времени, пока идет подготовка производственных мощностей, ни о каком доходе речи быть не может. За это время может также измениться состав соправообладателей. При условии, что данный договор был заключен на 10 лет, начиная с шестого года начинают поступать доходы и вознаграждение выплачивается, например, ежеквартально. Какова доля, сколько выплатить вознаграждения каждому из соправообладателей – можно понять, соотнеся это с той долей, которая приходилась соправообладателю либо правопреемнику на момент возникновения исключительного права. В завершение выступления С.И. Крупко отметила, что в описанном процессе важно не допускать злоупотребления правом. Так, наследодатель-правообладатель умышленно может написать завещание в пользу 100 человек, и тогда может произойти размытие доли.

Озвучивая свою точку зрения, **Е.Н. Васильева** указала, что законодательство связывает возможность получения дохода, распределения его между соправообладателями с природой изначального права, которое позволяет эти доходы получать. Поскольку исключительное право принадлежит совместно, то, по общему правилу, решение по распоряжению этим правом также принимается совместно. По мнению выступающей, доходы (денежные средства) являются делимым объектом. И как бы сложно ни было, надо смотреть на основание возникновения этого права по разделению денежных средств. Е.Н. Васильева отметила, что в постановлении Пленума ВС РФ № 9 говорится, что если в состав наследства входит исключительное право, то оно принадлежит наследникам совместно. При этом доходы от использования этого права делятся между последними в соответствии с теми долями, как они определены при наследовании всего имущества.

В письменном комментарии **Е.А. Павлова** подчеркнула, что указанное

в пункте 3 статьи 1229 ГК РФ соглашение между сообладателями права может быть заключено как до получения патента, так и после его получения. И оно может учитывать такое обстоятельство, как, например, понесенные соправообладателями расходы на приобретение прав у авторов, т.е. предусматривать зависимость между соотношением долей патентообладателей в доходах и тем, у какого количества авторов были приобретены каждым из них права на получение патента.

Подводя итог заседания, **Л.А. Новоселова** выразила признательность участникам за содержательное обсуждение поставленных вопросов и особую благодарность Московскому государственному юридическому университету имени О.Е. Кутафина за обеспечение проведения НКС.

**ПРОТОКОЛ № 24****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****27 ноября 2020 года**

Заседание Научно-консультативного совета НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams в рамках Московского юридического форума «Кутафинские чтения», организуемого федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).

На обсуждение вынесены вопросы, возникающие при применении норм ГК РФ о правовой охране программ для электронных вычислительных машин (далее – программы для ЭВМ, компьютерные программы) и баз данных. Всем участникам заседания предварительно была направлена информация в виде проекта Обзора практики Суда по интеллектуальным (далее – Обзор).

На заседании присутствовали члены НКС, представители органов государственной власти, в том числе судьи и работники аппаратов арбитражных судов, преподаватели и сотрудники кафедр ведущих юридических высших учебных заведений страны, а также практикующие юристы.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

1. Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

2. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии;

3. Витко Вячеслав Станиславович – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета;

4. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член НМЦ «Кафедра ЮНЕСКО по

авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»;

5. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

6. Калачева Татьяна Леонтьевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Гражданское право и предпринимательская деятельность» Юридического института Тихоокеанского государственного университета;

7. Кожемякин Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета;

8. Серго Антон Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ), президент юридической фирмы «Интернет и Право»;

9. Фонд «Сколково»;

10. Энтин Владимир Львович – кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), адвокат, директор Некоммерческого фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности».

В заседании участвовали:

11. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

12. Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

13. Всеволожский Кирилл Владимирович – третейский судья (арбитр) Третейского суда при Торгово-промышленной палате Московской области, генеральный директор ООО «Интел-Сервис»;

14. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

15. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук,

профессор Российской школы частного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ;

16. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по правовым вопросам Координационного центра национального домена сети Интернет;

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

18. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

19. Серго Антон Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, член-корреспондент РАЕ, президент юридической фирмы «Интернет и Право»;

20. Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета;

21. Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

22. Энтин Владимир Львович – кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), адвокат, директор Некоммерческого фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности».

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова.**

**В качестве первого вопроса** Л.А. Новоселова предложила обсудить проблему, отраженную в пункте 1.1 Обзора, которая сформулирована следующим образом.

**Государственная регистрация программы для ЭВМ не носит правоустанавливающий характер, порожденная ею презумпция может быть опровергнута, в том числе при рассмотрении дела о нарушении исключительного права на эту программу.**

В сопровождающем указанный вопрос казусе ответчик оспаривал наличие у истца исключительного права на программу для ЭВМ. Он исходил из того, что факт государственной регистрации компьютерной программы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) не является достаточным и безусловным доказательством. Кроме того, в силу

пункта 1 статьи 1262 ГК РФ при государственной регистрации программы для ЭВМ проводится лишь формальная экспертиза. Депонированные истцом материалы представляют собой схемы функциональных блоков, которые не содержат данные и команды для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств и не подлежат правовой охране по смыслу пункта 2 статьи 1225 и статьи 1261 ГК РФ.

Суд согласился с ответчиком и направил дело на новое рассмотрение. Суд отметил, что по смыслу положений статьи 1262 ГК РФ государственная регистрация программы для ЭВМ не является правообразующим фактом, следовательно, порожденная ею презумпция (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ, пункт 109 Постановления Пленума ВС РФ № 10 может быть опровергнута в том числе при рассмотрении дела о нарушении исключительного права (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2019 по делу № А60-46975/2016).

Первым слово было предоставлено **В.О. Калятину**, который в целом согласился с подходом, изложенным в пункте 1.1. Тем не менее, он выразил сомнение в правильности следующей формулировки в примере: «Суд кассационной инстанции отметил, что при наличии довода ответчика об отсутствии у истца исключительного права на программу для ЭВМ наличие указанного права не может подтверждаться лишь ссылкой на государственную регистрацию программы для ЭВМ». По мнению выступающего, из этой формулировки следует что, по сути ссылка на регистрацию никакого значения не имеет, то есть недостаточно просто на нее сослаться. Между тем она как раз и включает указанную презумпцию и перекладывает бремя доказывания с истца на ответчика. Иными словами, истцу достаточно сослаться на то, что принадлежащая ему программа для ЭВМ зарегистрирована. После этого ответчик уже должен будет опровергать данное заявление и представлять доказательства о том, что исключительное право на указанную программу не принадлежит истцу. Таким образом, в рассмотренной формулировке нужно изменить акцент.

**В.А. Корнеев** отметил, что в состязательном процессе истец должен опровергать доказательства ответчика.

**В.О. Калятин** высказал мнение о том, что в указанном контексте истец не должен ничего доказывать, а внимание необходимо акцентировать на необходимость оценки доводов ответчика.

Следующее слово было предоставлено **В.Л. Энтину**. Он озвучил тезисы своего письменного заключения. По утверждению выступающего, смысл положений статьи 1262 ГК РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных в Роспатенте предполагает нечто большее, чем презумпция существования программы в качестве объекта авторского права. Проводя аналогию с делами о нарушении прав на товарные знаки, докладчик подчеркнул, что сам факт внесения компьютерной программы в реестр Роспатента требует подобного порядка рассмотрения дела. В.Л. Энтин указал, что в российском законодательстве отсутствуют основания освобождения от ответственности за нарушение прав на товарный знак в силу того, что

последний не обладает различительной способностью. Правовая охрана на товарный знак будет действовать до тех пор, пока регистрацию не отменят в установленном законном порядке.

Выступающий отметил, что законодатель и исполнительная власть связывают с государственной регистрацией компьютерных программ несколько аспектов, в том числе и налоговый аспект. Так, с 1 января 2021 г. вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ), внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно новой редакции подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на компьютерные программы и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Таким образом, по мнению В.Л. Энтина, с указанной даты потребуются не просто регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте, но еще и внесение их в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Другими словами, устанавливается вопрос о правомерности использования льгот, связанных с лицензированием программ для ЭВМ и др.

Завершая свое выступление, В.Л. Энтин отметил, что вопрос о компьютерной программе в качестве объекта авторского права является достаточно серьезным. Если государственная регистрация является лишь презумпцией существования программы, то всякий, кто использует ее незаконно, будет настаивать на рассмотрении аргументов относительно факта существования программы.

Свою точку зрения по обозначенному вопросу высказала **Н.В. Щербак**. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 8.1 ГК РФ и статьи 1261 ГК РФ государственная регистрация программы для ЭВМ – это момент, с которого возникает исключительное право на данный объект. Н.В. Щербак согласилась с формулировкой обсуждаемого вопроса о том, что государственная регистрация программы для ЭВМ не носит правоустанавливающего характера. Тем не менее она подчеркнула, что с момента указанной регистрации возникает исключительное право на программу для ЭВМ. При этом в случае спора как истцу, так и ответчику основание возникновения этого права нужно доказывать в состязательном процессе. Иными словами, это опровержимая презумпция существования права, и до тех пор, пока не доказано иное, правообладателем является лицо, указанное в реестре Роспатента.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание участников дискуссии на то, что закон не связывает с актом государственной регистрации программы для ЭВМ

такие последствия, как возникновение исключительного права на данный объект. Программа для ЭВМ охраняется в независимости от того, зарегистрирована она или нет. В рассматриваемом аспекте значение государственной регистрации иное. Она создает определенную уверенность для участников гражданского оборота в том, что зарегистрированный в реестре правообладатель является реальным правообладателем, но только до известной степени. Таким образом, созданная указанной регистрацией презумпция отличается от той, которая возникает в результате государственной регистрации объектов патентного права или средств индивидуализации. В последнем случае исключительное право возникает с момента регистрации объекта интеллектуальной собственности, и здесь аналогия не может быть проведена.

**Н.В. Щербак** согласилась с мнением Л.А. Новоселовой в том, что регистрация программы для ЭВМ носит факультативный характер, и исключительное право возникает с момента ее создания. Но все же, по ее мнению, если лицо решило зарегистрировать созданную компьютерную программу, исключительное право возникает с момента данной регистрации.

**Л.А. Новоселова** отметила, что не могут существовать два момента возникновения исключительного права. Если исключительное право на программу для ЭВМ возникает с момента ее создания, то какое еще право может возникнуть в момент регистрации? Ведь двух прав на один и тот же объект не может быть? Следовательно, с государственной регистрацией не связан момент возникновения права на названную программу. Это прямо указано в законе. Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что если бы регистрация носила такой же характер как, например, в отношении товарных знаков, то не было бы необходимости обсуждать вопрос о порядке оспаривания существования исключительного права на рассматриваемый объект.

**Р.И. Ситдикова** в своем выступлении подчеркнула: действительно нельзя проводить аналогию между озвученными объектами интеллектуальной собственности, поскольку государственная регистрация программы для ЭВМ осуществляется в явочном порядке. В данном случае экспертиза заявки не производится. Поэтому значение данной регистрации никак нельзя уравнивать, например, со значением регистрации товарных знаков. По мнению Р.И. Ситдиковой, в законе четко написано, что регистрация компьютерной программы не имеет правоустанавливающего значения. Данная регистрация оценивается наравне с другими доказательствами.

**Л.А. Новоселова** указала: в отношении рассматриваемой регистрации было высказано мнение о том, что необходимо внедрить в практику такую же процедуру оспаривания регистрации как в случае с объектами патентного права или со средствами индивидуализации. Иными словами, сначала нужно оспорить государственную регистрацию и только после этого уже ставить вопрос о том, что конкретное лицо не является правообладателем. В гражданском процессе нельзя оспорить право, когда речь идет о правонарушении. Л.А. Новоселова заметила, что относительно прав на



программы для ЭВМ предлагается решение, которое заключается в том, чтобы в самом процессе по факту правонарушения можно было бы заявить и оспорить принадлежность права к определенному лицу.

Озвучивая свою позицию по анализируемой проблеме, **К.В. Всеволожский** отметил, что предыдущими выступающими был поставлен правильный вопрос о том, какое право возникает в момент государственной регистрации, если исключительное право появляется в момент создания программы для ЭВМ. По его мнению, в данном случае государственная регистрация является инструментом процессуального, а не материального права. То есть это инструмент фиксации той самой презумпции, о которой говорилось в процессе настоящей дискуссии.

**К.В. Всеволожский** предложил рассмотреть два модельных случая: 1) наличие регистрации; 2) отсутствие регистрации. В случае отсутствия регистрации участники спора находятся в нормальном процессуальном процессе, и каждая из сторон спора обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается при заявлении своих требований или возражений. В случае наличия регистрации данный факт освобождает одну из сторон спора от обязанности доказывания. Таким образом, в рассматриваемой ситуации государственная регистрация никаких последствий, кроме процессуального установления презумпции, не несет.

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить **К.В. Всеволожского** свою позицию в отношении следующего вопроса: в каком порядке возможно оспаривание презумпции правообладания, которая вытекает из регистрации? Ведь можно предположить две ситуации: 1) самостоятельный процесс; 2) возражение при рассмотрении спора о правонарушении.

**К.В. Всеволожский** высказал позицию, что оспаривание презумпции правообладания можно осуществить как в рамках оспаривания права, так и в рамках оспаривания действия по государственной регистрации. По его мнению, это зависит от выбора атакующей стороны. Либо в порядке судебного разбирательства она оспаривает исключительное право в рамках материального права и опровергает сформировавшуюся презумпцию, либо в пределах административного процесса оспаривает действительность государственной регистрации, и в таком случае атакующая сторона устраняет названную презумпцию.

**Л.А. Новоселова** обратилась к выступающему с просьбой пояснить в анализируемом случае практический смысл оспаривания государственной регистрации, если эта регистрация не создает право.

**К.В. Всеволожский** указал, что в рассматриваемом контексте предполагаемые стороны спора попадают в одну из двух ситуаций: 1) оспаривание исключительного права в случае, когда оно предположительно существует, или 2) оспаривание исключительного права в случае, когда предполагаемый правообладатель обязан доказывать его наличие. По утверждению выступающего, в том случае, если презумпция не существует, лицо, заявляющее себя в качестве правообладателя, должно представить в суд доказательства, подтверждающие наличие его исключительного права. В

данной ситуации в зависимости от обстоятельств дела атакующая сторона может выбрать любую из этих двух комбинаций или даже две одновременно в последовательном порядке.

Далее слово взяла **С.В. Бутенко**, которая акцентировала внимание участников заседания на пункте 74 Постановления Пленума ВС РФ № 10. Согласно данному разъяснению в случае возникновения коллизии между объектом авторского права и промышленным образцом правообладатель объекта авторского права может осуществлять защиту на основании старшинства своего права, не оспаривая патент на промышленный образец. С.В. Бутенко поддержала мнение В.О. Калятина о том, что формулировка обсуждаемого вопроса выглядит не совсем корректно. Если следовать ей, то заявление о наличии исключительного права посредством ссылки на государственную регистрацию программы для ЭВМ может быть легко опровергнуто в силу простого утверждения другой стороной спора без представления ею в суд каких-либо доказательств. Поэтому, как отметила выступающая, указанную формулировку необходимо скорректировать с акцентом на то, что ответчик обязан представлять какие-либо доказательства в суд для поддержания своей правовой позиции.

Излагая свое мнение в письменной форме, **Н.Г. Валеева** согласилась с предложенным в Обзоре подходом. Она отметила, что нормы авторского права содержат презумпцию авторства лица, указанного в таком качестве на материальном носителе произведения, либо, согласно положениям статьи 1257 ГК РФ, «иным образом».

В статье 1300 ГК РФ заложен более широкий подход: информация может быть любой, позволяющей идентифицировать правообладателя, в том числе автора, произведение или условия использования произведения. Исходя из этого в пункте 109 Постановления Пленума ВС РФ № 10 указаны Реестр программ для ЭВМ и Реестр баз данных. По мнению Н.Г. Валеевой, это позволяет сделать однозначный вывод о том, что информация из реестров – всего лишь предположение, которое может быть опровергнуто. В силу распространения на программы для ЭВМ режима авторских произведений порождаящим юридическим фактом для них является факт создания такого результата творчества. Поэтому государственная регистрация компьютерной программы является правоподтверждающим юридическим фактом.

Подводя итог по обсуждению первого вопроса, **Л.А. Новоселова** указала на то, что высказанные замечания по данной проблеме являются обоснованными. Действительно, при наличии регистрации программы для ЭВМ существует опровержимая презумпция в факте правообладания, однако простое заявление противной стороны о том, что она не согласна с указанным фактом, не должно перекладывает бремя доказывания. Иными словами, последняя должна представить доказательства, которые опровергают названный факт.

**Второй вопрос**, вынесенный на обсуждение, содержится в пункте 1.3 Обзора и сформулирован следующим образом.

**Программа для ЭВМ и ее дистрибутив представляют собой один и тот же объект авторского права, поэтому их совместное неправомерное использование образует один факт нарушения.**

**Для констатации нарушения исключительного права, обусловленного контрафактностью только дистрибутива, подлежит установлению различий между исходными кодами программы и дистрибутивом или самостоятельное использование дистрибутива.**

В иллюстрирующем второй вопрос примере суд отметил, что под дистрибутивом (программой для ЭВМ для первоначальной установки программного обеспечения) понимается форма распространения программного обеспечения, которая обычно содержит программы для инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) программы. Вместе с тем инсталлированная программа и программа в виде дистрибутива являются одной и той же компьютерной программой, поскольку в их основе лежит один и тот же исходный код.

Запись дистрибутива той же версии программы в постоянную память жесткого диска ЭВМ может рассматриваться судом в качестве воспроизведения объекта авторского права и самостоятельного состава нарушения исключительного права в случае, если на жестком диске ЭВМ содержится запись не самой программы, а лишь ее дистрибутива.

В случае если на жестком диске содержится и работоспособная запись программы для ЭВМ, и дистрибутив программы с названием этой же программы, для признания правонарушения, обусловленного наличием такого дистрибутива, подлежит установлению факт различия между исходными кодами установленной программы и дистрибутивом (постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № А53-17988/2014, от 16.10.2018 по делу № А53-27792/2017, от 31.01.2020 по делу № А32-24850/2018).

Слово для выступления взяла **Е.С. Гринь**. Она отметила, что зарубежные и международные правовые акты не содержат понятие дистрибутива. Но в них, например, в Договоре ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996 и Директиве № 2009/24/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О правовой охране компьютерных программ» от 23.04.2009 (далее – Директива № 2009/24/ЕС) указано широкое понятие компьютерной программы. Так, согласно пункту 7 преамбулы Директивы № 2009/24/ЕС понятие «компьютерная программа» включает в себя программы в любой форме, в том числе встроенные в оборудование. Оно также включает в себя предварительные проектные работы для разработки компьютерной программы при условии, что подготовительные работы по своей сущности ведут к созданию компьютерной программы на более поздней стадии.

Е.С. Гринь сослалась на свое письменное заключение, в котором говорилось, что подготовительный материал в том виде, в каком он понимается в Директиве № 2009/24/ЕС, не попадает под понятие

«компьютерная программа» как таковое, поскольку такой материал нельзя рассматривать как набор инструкций, цель которых заставить компьютер выполнить конкретную задачу или функцию. Это лишь основа для создания подобного набора инструкций на более позднем этапе. Следовательно, хотя национальное законодательство может распространять понятие «компьютерной программы» на такой подготовительный материал, тем не менее в соответствии со статьей 4 Договора ВОИС, статьей 10 Соглашения ТРИПС это не является обязательством государства. Однако названный подготовительный материал в целом заслуживает охраны авторского права как таковой в соответствии с общими положениями о литературных и художественных произведениях.

Е.С. Гринь в своем выступлении отметила: исходя из судебной практики США можно прийти к выводу о том, что дистрибутив является составной частью программы для ЭВМ, а не отдельным объектом. Однако с учетом функционального значения дистрибутива в том случае, если на жестком диске ЭВМ содержится запись не самой программы, а всего лишь ее дистрибутива, то он может рассматриваться как самостоятельный состав нарушения исключительного права. Поэтому, по мнению выступающей, следует согласиться с формулировкой пункта 1.3 Обзора.

Продолжил обсуждение **В.О. Калятин**, согласившийся с формулировкой пункта 1.3. Обзора, указал на недостаток ее формы. Он отметил, что действительно использование дистрибутива или основной программы для ЭВМ должно рассматриваться как одно нарушение. Но они являются нетождественными объектами, поскольку дистрибутив, как было уже сказано, может включать в себя и другие материалы. Поэтому утверждение о том, что программа для ЭВМ и ее дистрибутив представляют один и тот же объект неправильно. Другими словами, можно заявлять, что дистрибутив включает в себя программу для ЭВМ в качестве одного объекта, но формально они являются разными объектами и у них разный состав.

Учитывая мнение **В.О. Калятина**, **Л.А. Новоселова** пришла к следующему заключению. В рассматриваемом случае вывод об одном правонарушении следует из того, что два разных объекта используются для одной цели, а не из того, что речь идет об одном объекте.

Следующей выступила **Н.В. Щербак**, которая предложила дифференцированный подход к разрешению обозначенной проблемы. По ее мнению, если отталкиваться от того, что дистрибутив всегда интегрирован в программу для ЭВМ, то можно говорить об одном правонарушении. Но если допустить, что самостоятельное существование дистрибутива от основной программы технически возможно, необходимо применять традиционные критерии охраноспособности. Если предположить, что дистрибутив отвечает этим критериям, можно говорить о самостоятельном объекте авторских прав.

Излагая свою точку зрения по поставленному вопросу, **А.Г. Серго** отметил, что дистрибутив является самостоятельной программой для ЭВМ. Она предназначена для корректной установки основной программы. Но при

этом некоторые дистрибутивы могут вообще не содержать основную программу для ЭВМ. Большинство браузеров устанавливаются на компьютер посредством дистрибутива, который из сети Интернет собирает подходящие модули программы для последующей установки на компьютер. Поэтому, по мнению выступающего, с содержательной точки зрения дистрибутив и основная программа для ЭВМ могут не иметь между собой ничего. Соответственно, это совершенно разные объекты авторского права и оцениваться они должны таким образом.

В своем письменном заключении А.Г. Серго указал, что программа для ЭВМ и ее дистрибутив – формально разные объекты авторского права. Более того, в состав одного могут входить элементы (объекты авторского права), которых нет в другом. Например, в дистрибутив входит так называемый «установщик» (права на который могут принадлежать другому лицу), а установленная основная программа для своей работы скачивает из сети Интернет свои элементы или модули третьих лиц, которых нет в дистрибутиве.

Различие между исходными кодами основной программы и дистрибутивом будет всегда. Их сравнение ничего не дает. Из дистрибутива и скомпилированной основной программы нельзя получить исходный код, пригодный для полноценного независимого анализа. При этом с общим выводом пункта 1.3 Обзора можно согласиться.

**С.А. Копылов** в своем выступлении опроверг мнение А.Г. Серго. Он указал, что дистрибутив – это яйцо программы, поэтому в качестве программы его использовать невозможно. Дистрибутив можно только скачать и раскрыть. Выступающий сравнил дистрибутив с письмом в конверте. Для того, чтобы прочитать письмо, необходимо раскрыть конверт. Поэтому, как заметил С.А. Копылов, дистрибутив не является самостоятельным объектом.

В письменном заключении **Фонда «Сколково»** указано, что под дистрибутивом следует понимать форму компьютерной программы, которая содержит различные элементы, предназначенные для установки и в некоторых случаях для удаления основной компьютерной программы. Составные элементы, входящие в дистрибутив, могут различаться. При этом они обычно объединены одной целью – распространение и установка основной программы.

Дистрибутив должен рассматриваться как самостоятельный объект авторского права, если он используется отдельно от основной программы, например в качестве инструмента для установки и запуска различных программ, включая основную программу.

Дистрибутив может как содержать ядро основной программы так и нет в зависимости от технологических особенностей и задач конкретного дистрибутива. Таким образом, дистрибутив может не содержать идентичных с основной компьютерной программой компонентов, но при этом иметь с ней техническую взаимосвязь. В таком случае неверно полагать, что дистрибутив является обязательно частью основной программы и тем более одним с ней объектом.

Высказывая свои точки зрения в письменной форме, **С.В. Бутенко, В.С. Витко** и **Д.В. Кожемякин** отметили, что позиция суда, сформулированная в пункте 1.3. Обзора может быть сведена к двум основным тезисам: 1) инсталлированная программа и программа в виде дистрибутива являются одной и той же компьютерной программой, поскольку в их основе лежит один и тот же исходный код; 2) программа для ЭВМ и ее дистрибутив представляют собой один и тот же объект авторского права, поэтому их совместное неправомерное использование образует один факт нарушения.

Пункт 1.3 Обзора оперирует понятием «исходный код», которое отсутствует в действующем законодательстве. В программировании под исходным кодом обычно понимается программа в текстовом виде на каком-либо языке программирования, то есть набор команд языка программирования, написанный по определенному алгоритму в форме, доступной для понимания человеком. Исходные коды программы и ее дистрибутив различаются, поэтому первый тезис, по мнению исследователей, не является бесспорным.

Ученые указали, что современные дистрибутивы могут представлять собой не только архивы, несущие в себе исходный код основной программы, но и отдельные, самостоятельные программы для скачивания основной (инсталлируемой) программы с интернет-сайта правообладателя. После установки основной программы дистрибутив не используется в ее работе и может быть удален без ущерба функционалу инсталлированной программы. В этом контексте ученые задались следующим вопросом: является ли юридически релевантным критерий возможного тождества/высокой степени совпадения исходных кодов дистрибутива и основной программы? По их мнению, ответ является отрицательным, поскольку программы в основной массе распространяются не в виде исходного кода. Как таковой исходный код может не идти «вместе» с самой скомпилированной программой. Более того, в случаях с закрытым исходным кодом (например, программное обеспечение Steam, Windows, Microsoft Office) объективной возможности узнать исходный код при эксплуатации программы или дистрибутива у рядового потребителя нет, поскольку весь используемый в таких программах код уже машинный. Кроме того, порой дополнительный функционал программы скачивается с сервера без использования дистрибутива, то есть уже после инсталляции.

Технически (в большинстве случаев содержательно) дистрибутив программы и компьютерная программа — это разные программы. В соответствии со статьей 1261 ГК РФ одним из квалифицирующих признаков программы для ЭВМ является «получение определенного результата» после запуска программы. При запуске программы и дистрибутива достигается разный результат. Дистрибутив лишь позволяет осуществить установку, распаковку файлов другой программы на компьютере пользователя. Именно поэтому условия распространения дистрибутива и программы для ЭВМ, в нем содержащейся, могут быть различны. Во многих случаях дистрибутивы распространяются свободно, а лицензию на

установленную из такого дистрибутива программу пользователь получает уже после установки программы и использования дистрибутива. Поэтому нельзя во всех случаях утверждать, что обнаружение только дистрибутива обязательно свидетельствует о нарушении исключительного права на основную компьютерную программу. Современные технические средства защиты могут отличить установку программного обеспечения (инсталляцию программы из дистрибутива) и непосредственное использование инсталлированного софта.

Дистрибутив программы и инсталлируемая программа — это самостоятельные объекты авторских прав. Следуя принципу учета достигаемого программами результата, по словам ученых, едва ли можно игнорировать тот факт, что дистрибутив представляет собой форму легального распространения программы ее правообладателем. Современный дистрибутив, будучи в техническом смысле самостоятельной программой для ЭВМ, выполняет сугубо техническую функцию и не является творческим произведением в этом смысле по общему правилу, поскольку создается стандартным образом и не требует задействования серьезных ресурсов на стороне правообладателя. Единственное, что в нем бывает творческого, — это файлы программы, для установки которой он используется. В данном контексте пункт 1.3 Обзора о том, что наличие на компьютере пользователя установленной программы и дистрибутива образует один факт нарушения, необходимо признать правильным и справедливым.

Однако, на взгляд ученых, следует осторожно относиться к возможности юридического отождествления использования дистрибутива и основной программы. Дистрибутив программы сам по себе не является творческим результатом интеллектуальной деятельности, а потому по общему правилу не охраняется авторским правом. В случае, когда пользователь применяет только дистрибутив программы, нарушение исключительного права может быть установлено при доказанности намерения и объективной возможности использования дистрибутива для последующего незаконного использования основной программы для ЭВМ. Например, такое намерение и возможность явственно следуют при распространении дистрибутива совместно с программой, позволяющей обойти технические средства защиты (Crack). Простое распространение дистрибутива нарушением исключительного права признаваться не должно.

Далее ученые указали, что в рассматриваемом пункте Обзора имеются терминологические неточности, позволяющие при буквальном толковании текста избежать ответственности, а именно:

– «В случае, если на жестком диске содержится и работоспособная запись программы для ЭВМ...». Соответственно, возникает вопрос: а если такая запись является неработоспособной? Ведь желаемого результата можно добиться, например, временно удалив один из файлов программы;

– «...и дистрибутив программы с тем же названием...». В подобной ситуации ничто не мешает переименовать дистрибутив;

– «...подлежит установлению факт различия между исходными кодами установленной программы и дистрибутивом». В данном случае, по мнению ученых, не совсем понятно, каким образом определить. По общему правилу исходный код отсутствует в приведенном толковании, в наличии – только объектный код.

В письменном мнении **Т.Л. Калачева** подчеркнула, что дистрибутив – это программа для ЭВМ, созданная с целью распространения и установки другого программного продукта. Дистрибутив состоит из программы для инициализации системы, программы-установщика и набора специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) программы.

В силу статьи 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Поскольку дистрибутив является отдельной программой для ЭВМ и может быть применен неоднократно для передачи разных программных продуктов, то он может являться самостоятельным объектом авторского права. Более того, из дистрибутива программы можно делать сколько угодно установок программы, он «не расходуемый». После завершения процесса установки, можно пользоваться новой установленной программой, а дистрибутив допустимо удалить, чтобы не занимал лишнее место на жестком диске компьютера.

Письменный комментарий **Н.Г. Валеевой** содержит следующий ответ на поставленный вопрос. По российскому авторскому праву (статья 1261 ГК РФ) к охраняемым элементам программы для ЭВМ отнесены: подготовительные материалы, исходный текст (код), объектный код, аудиовизуальное отображение (последнее является частью интерфейса, к которому относятся и средства управления, не охраняемые по отечественному законодательству).

Если предназначенный для первоначальной установки программы дистрибутив сам является программой для ЭВМ, то запись его в память ЭВМ, несомненно, должна быть отнесена к ее использованию (пункт 1 статьи 1280 ГК РФ). По мнению Н.Г. Валеевой, правонарушение отсутствует при доказанности различий в исходных кодах, что с позиции Суда по интеллектуальным правам и должно быть установлено.

Резюмируя высказанные мнения по второму вопросу, **Л.А. Новоселова** отметила, что положения пункта 1.3 Обзора будут скорректированы после дополнительной консультации с техническими специалистами, и предложила перейти к обсуждению очередного вопроса, который не требует наличия углубленных технических знаний, обозначен в пункте 1.12 Обзора и изложен следующим образом.

**Обнаружение контрафактных экземпляров на компьютерах сотрудников не освобождает работодателя от гражданско-правовой ответственности, если указанное лицо не докажет, что находящиеся на его**



**территории компьютеры с контрафактными программами принадлежат на праве собственности работникам и использовались последними не для осуществления трудовой функции.**

В прилагаемом к указанному пункту Обзора деле суды признали доказанным факт незаконного использования программ для ЭВМ ответчиком на ноутбуках, эксплуатирующихся работниками ответчика.

Суды указали: ответчик не представил доказательства того, что спорные ноутбуки не использовались работниками в трудовой деятельности, а работодателем было организовано иное рабочее место с установленным компьютером либо иной подобной техникой. Ответчик не оспаривал, что сотрудники осуществляли на ноутбуках трудовые функции, поэтому он как работодатель должен был предпринять действия, направленные на недопущение нарушения прав любых третьих лиц, в том числе посредством неиспользования работниками контрафактного программного обеспечения. Кроме того, суды отметили, что при проведении проверки сотрудниками полиции, а также в суде первой инстанции ответчик не заявлял о том, что спорные ноутбуки принадлежат третьим лицам (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2016 № А32-42975/2015).

Для комментирования указанной проблемы слово было предоставлено **Р.И. Ситдиковой**. Выступающая отметила, что в высшем учебном заведении, где она работает, установлен следующий порядок обращения с компьютерами. Наряду со служебными компьютерами с предустановленным программным обеспечением существуют личные компьютеры сотрудников вуза, которые используются непосредственно для осуществления трудовой деятельности. Если на служебных компьютерах право администратора предоставлено только отдельным лицам, которые занимаются исключительно их обслуживанием, то на личных компьютерах их собственники могут устанавливать любое программное обеспечение по своему желанию. Поэтому, по мнению Р.И. Ситдиковой, здесь необходимо исходить из того, каким образом в определенной организации оформлены отношения между работодателем и работником по поводу использования программ для ЭВМ на личных компьютерах. Например, в разработанном трудовом договоре указанного вуза предусмотрен пункт, согласно которому сотрудник, использующий свою персональную технику для работы, несет ответственность за соблюдение авторских прав на установленное программное обеспечение.

Продолжил обсуждение **А.Г. Серго**, который высказал мнение о том, что формулировка пункта 1.12 Обзора закладывает слишком жесткую презумпцию вины работодателя за любой компьютер с контрафактными программами, который будет обнаружен на территории организации. По его мнению, такой подход является не совсем правильным. Проводя аналогию с нанятым таксистом, А.Г. Серго задался вопросом, должен ли он отвечать за нанятого таксиста, если выяснится, что его автомобиль числится в угоне?

**Л.А. Новоселова** попросила выступающего изложить свое видение пути к разрешению рассматриваемой проблемы. Какие обстоятельства, по

мнению А.Г. Серго, необходимо исследовать с учетом контекста? Как отметила Р.И. Ситдикова, прежде всего нужно определить, кто имеет право устанавливать указанные программы на компьютеры, каким образом это можно фактически осуществить, кроме ссылки на установленный в организации порядок использования подобной техники?

**А.Г. Серго** в целом поддержал позицию Р.И. Ситдиковой, но обратил внимание на то, что пункт 1.12 Обзора говорит об ответственности работодателя за все компьютеры, которые принадлежат на праве собственности работникам. С точки зрения выступающего, если следовать данной формулировке, то в скором времени можно прийти и до ответственности работодателя за смартфоны сотрудников.

В дискуссию вступил **В.А. Корнеев**, который подчеркнул, что в пункте 1.12 Обзора говорится о компьютерах, принадлежащих работодателю. В этой ситуации он имеет определенную возможность вводить технические ограничения по установке работниками программного обеспечения на технику. И если придерживаться предлагаемого подхода о том, что ответственным является лицо, способное контролировать установку программного обеспечения на компьютер, то тогда можно поставить правообладателя в сложную ситуацию. Он никогда не сможет доказать, кто, работодатель или работник, установил программное обеспечение на устройство. По мнению В.А. Корнеева, в анализируемой ситуации озвученная презумпция необходима, и перед правообладателем всегда должен отвечать работодатель. Но если в конкретном случае фактическим правонарушителем является работник, то работодатель может привлечь его к ответственности в порядке регресса.

**Р.И. Ситдикова** согласилась с мнением, что в отношении некоторых случаев простым путем решения проблемы является установление названной презумпции. Но, как указала выступающая, ситуации бывают разные, и для правильного рассмотрения спора суд должен определить четко значимые обстоятельства дела. Поэтому в рассматриваемом аспекте необходимо все тщательно обдумать и взвесить, иначе в практике можно столкнуться с большим количеством проблем.

Далее выступил **С.А. Копылов**, заостривший внимание на том, что в настоящее время в понятие «территория работодателя» вкладывается широкий смысл в силу внесения изменений в ТрК РФ и возникновения дистанционного (удаленного) характера трудовой деятельности.

Таким образом, компьютер работника находится у него дома, и в данной ситуации очень сложно решить вопрос о том, кому принадлежит контрафактная продукция. Кроме того, по утверждению выступающего, необходимо учитывать еще один момент. Это вопрос о том, в чьих интересах используется определенная компьютерная программа. Если контрафактная продукция используется в пользу работодателя, то последний должен нести ответственность или, по крайней мере, проявить должную осмотрительность, проверив своих работников на предмет ее использования.

**Л.А. Новоселова** спросила у С.А. Копылова: может ли одним из критериев определения фигуры правонарушителя являться факт принадлежности компьютера лицу на праве собственности?

**С.А. Копылов** отметил, что при установлении правонарушения указанный факт имеет большое значение. Дело в том, что на компьютере изначально можно предусмотреть функцию запрета установки новых программ. Например, не предоставлять права администратора. Таким образом, можно создать несколько учетных записей с разными правами. Поэтому, по мнению С.А. Копылова, в случае предоставления работнику возможности установки программ на служебный компьютер работодателя можно привлечь к ответственности за отсутствие должной осмотрительности.

В своем письменном заключении по поводу возможности привлечения к ответственности работодателя **Н.Г. Валеева** указала, что трудно согласиться с предложением учитывать наличие вещного права (и, видимо, его характер) на компьютерные устройства работодателя, которыми пользуются сотрудники. Значение здесь имеет наличие или отсутствие у этих работников возможности вносить изменения в программы. А это, по-видимому, определяется должностными инструкциями, условиями трудового соглашения, локальными актами.

**Л.А. Новоселова** сделала акцент на том, что в деле, иллюстрирующем пункт 1.12 Обзора, можно заметить достаточно пассивное поведение ответчика-работодателя. Другими словами, последний не представил в суд доказательства того, что спорные компьютеры не использовались работниками в трудовой деятельности, а им, в свою очередь, было организовано иное рабочее место с установленной техникой. Ответчик не оспаривал также, что сотрудники осуществляли на компьютерах трудовые функции. Поэтому суды отметили, что он как работодатель должен был предпринять действия, направленные на недопущение нарушения прав любых третьих лиц, в том числе посредством неиспользования работниками контрафактного программного обеспечения. Кроме того, ответчик не заявлял о том, что спорные компьютеры принадлежат третьим лицам.

Л.А. Новоселова указала, что все вышеизложенные обстоятельства ответчик мог бы использовать в качестве линии защиты, но не сделал этого. Вследствие чего он был привлечен к ответственности. Таким образом, по мнению Л.А. Новоселовой, анализируемый пункт Обзора затрагивает вопросы исследования тех обстоятельств, которые стали причиной привлечения работодателя к ответственности, в том числе вопросы контроля установки контрафактных программ для ЭВМ, права собственности на устройства с указанными программами, характера этих программ, цели их использования, порядка организации трудовой деятельности на конкретном предприятии и др. В целом правовая позиция заключается в презумпции вины работодателя, если на его территории обнаружены компьютеры с контрафактным программным обеспечением, которые принадлежат третьим лицам и используются для выполнения трудовых функций. Иное может быть доказано.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила обсудить следующий комплекс вопросов, которые были отражены в пунктах 2.2 и 2.3, а также в отдельно выделенном разделе Обзора.

**Для признания лица изготовителем базы данных имеет значение не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективная необходимость существенных затрат на ее создание.**

**Сведения о пользователях социальной сети могут составлять содержание базы данных по смыслу статьи 1260 ГК РФ.**

**Может ли на одну базу данных существовать исключительное право разных лиц, например, исключительное право администратора (владельца) социальной сети в отношении базы данных пользователей социальной сети (карточки пользователей) и исключительное право самого пользователя на свою карточку при доказанности соответствия этой карточки пользователя требованиям пункта 2 статьи 1260 и пункта 1 статьи 1334 ГК РФ?**

В указанном к вопросу примере суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что с учетом положений статьи 1334 ГК РФ необходимо исследовать не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость существенных затрат на ее создание. Необходимо также установление существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных. При этом оценка существенности таких затрат является объектом исследования судов, рассматривающих дело по существу.

Ответчиком не опровергнуто то, что создание базы данных пользователей социальной сети (в том числе обработка и предоставление соответствующих материалов для возможности ее существования) объективно требует существенных затрат, поскольку такая база, объем элементов которой превышает 10 000 самостоятельных элементов, служит основным информационным ресурсом и ключевым инструментом функционирования социальной сети – сайта, созданного и поддерживаемого истцом.

Суд отметил, что база данных пользователей социальной сети «ВКонтакте», элементами (информационными единицами) которой являются карточки пользователей, является базой данных по смыслу пункта 2 статьи 1260 ГК РФ, поскольку представлена в объективной форме, содержит совокупность самостоятельных материалов о пользователях социальной сети (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

Начиная дискуссию по обозначенным вопросам, **В.О. Калятин** заметил, что в пункте 2.2 Обзора избран не совсем корректный подход. По мнению выступающего, в рассматриваемом аспекте российское законодательство содержит лишь положение о базе данных, создание которой требует существенных затрат. Законодатель не указывает на объективную

необходимость этих инвестиций, поэтому при правоприменении оценка этой необходимости не требуется.

**В.О. Калятин** пояснил, что формулировка обсуждаемого пункта возникла из вопроса применения в России доктрины spin-off (побочный продукт). Хотя предназначение указанной доктрины другое. Она нацелена на разграничение расходов, которые требуются для содержания компании в целом, на осуществление ее операционной деятельности, либо расходов на конкретное осуществление работ по поддержанию базы данных. С этой точки зрения необходимо говорить не об объективной необходимости, а о фактическом назначении затрат. Иными словами, данные затраты фактически были направлены для поддержания базы данных. Таким образом, они могут учитываться. Если же средства фактически были направлены на осуществление операционной деятельности компании, то они не могут рассматриваться как расходы на базу данных. Например, в деле *Ryanair Ltd v. PR Aviation BV* (ECJ, C-30/14, 2015) расходы были направлены на информирование клиентов о рейсах самолетов, поэтому они не могли быть признаны в качестве затрат на базу данных. В заключение своего выступления **В.О. Калятин** согласился с тезисом, изложенным в пункте 2.3 Обзора.

Выражая свою точку зрения, **Н.В. Щербак** поддержала позицию **В.О. Калятина**. Она отметила, что формулировка пункта 2.2 Обзора не согласуется с европейским законодательством, в частности с Директивой 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 11.03.1996 «О правовой охране баз данных». По мнению выступающей, ключевым вопросом при доказательстве осуществления существенных вложений в базу данных является вопрос о первичных целях инвестирования. На этом основана озвученная доктрина spin-off (побочный продукт), которая исходит из предотвращения монополизации рынка баз данных. С точки зрения **Н.В. Щербак**, в анализируемом случае нужно учитывать именно фактическое назначение затрат применительно к базе данных. Касательно пункта 2.3 Обзора выступающая указала, что необходимо учитывать общие условия охраноспособности базы данных, которые согласно закону являются составными произведениями. Если сведения о пользователях социальной сети соответствуют законодательным требованиям, то можно им предоставить авторско-правовую охрану.

**Е.С. Гринь** выразила солидарность с позицией предыдущих выступающих относительно формулировки пункта 2.3 Обзора. Комментируя последний вопрос, она отметила, что если в отношении карточек пользователей социальной сети исключительное право может принадлежать создателю этой сети, то в отношении контента, который формируется пользователями, исключительное право должно принадлежать последним. Таким образом, тексты, фотографии или видеоматериалы, создаваемые блогерами, могут признаваться результатами творческой деятельности.

Комментируя поставленные вопросы в письменной форме, **Т.Л. Калачева** подчеркнула, что дефиниции «социальная сеть» и «база данных» не являются тождественными и не могут рассматриваться в

качестве идентичных результатов интеллектуальной деятельности. Социальные сети являются информационными посредниками, а размещение и подбор информации осуществляется отдельными пользователями. Страницу же в социальной сети с точки зрения закона (статья 1225 ГК РФ) можно отнести к следующим видам результатов интеллектуальной деятельности: произведение науки, литературы и искусства, база данных. В связи с чем исключительное право администратора (владельца) социальной сети не распространяется на информацию, содержащуюся в карточках пользователей. При защите же исключительных прав на страницу в социальной сети как базы данных подлежит доказыванию наличие существенных затрат на создание страницы. В этом случае применяются правила статьи 1334 ГК РФ.

В отношении последнего вопроса **С.В. Бутенко** и **Д.В. Кожемякин** представили следующие письменные ответы. По мнению С.В. Бутенко, законодатель и правоприменитель должны избегать ситуации возникновения разных («параллельных») исключительных прав на один и тот же объект, поскольку функциональное, общественное и экономическое значение самостоятельных правовых институтов и правовых режимов начинает нивелироваться, что на практике приводит к различным злоупотреблениям на стороне правообладателей, в том числе, в связи с использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в противоречии с их институциональным назначением. Ссылаясь на Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко подчеркнула, что исключительные права вообще не должны возникать на такие объекты как ноу-хау, географические указания и наименования мест происхождения товаров, поскольку эти виды интеллектуальной собственности не отвечают одному или нескольким стандартным критериям, предъявляемым к объектам исключительных прав (абсолютный характер и определенность управомоченного субъекта-правообладателя, оборотоспособность). Следовательно, ответ на вопрос о возможности «расщепления» исключительного права на право на базу данных в целом и на право на ее часть является отрицательным.

К тому же выводу приходит **Д.В. Кожемякин**, отмечая, что на один объект по общему правилу должно существовать одно исключительное право. Иначе можно парализовать оборот. Д.В. Кожемякин указал, что институт охраны баз данных не создавался для присвоения данных (информации) и запрета их анализа. Действующие нормы предполагают запрет на извлечение существенной и в ряде случаев несущественной части материалов базы данных, но не дают правообладателю контроля над последующим использованием правомерно извлеченных данных. Такой подход полностью отвечает актуальной редакции статьи 128 ГК РФ, которая больше не относит информацию к охраняемым объектам гражданских прав. Возможность адекватной правовой охраны информации посредством методов правового регулирования, присущих гражданскому праву, неоднократно ставилась под сомнение российским научным сообществом.

Излагая свою позицию в письменной форме относительно последнего вопроса, **А.Г. Серго** указал, что исключительное право разных лиц на всю базу

данных существовать не может. Исключительное право правообладателя базы данных может соотноситься с правом пользователя на содержимое (элементы) карточки также как авторы сохраняют свое право на произведение, вошедшее в составное произведение (сборник). Как отметил ученый, закон не содержит понятие «соизготовитель базы данных».

Письменный ответ **Фонда «Сколково»** на последний вопрос заключается в следующем. Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ составные произведения, к числу которых относятся базы данных, будут иметь охрану в качестве объектов авторского права только в том случае, если подбор и расположение составляющих их материалов будут результатом творческого труда.

Заполнивший поля карточки пользователя социальной сети не будет считаться правообладателем совокупности этих данных, как элементов базы данных, поскольку подбор и расположение материалов социальной сети как составного произведения не были результатом его творческого труда. При этом пользователю и (или) третьим лицам может принадлежать исключительное право на данные карточки, как самостоятельному объекту авторского права.

В письменном заключении **Е.А. Войниканис** отметила, что для признания лица изготовителем базы данных его субъективное намерение на инвестирование не имеет значения. Равным образом здесь не важна и объективная необходимость существенных затрат. Иными словами, необходимость затрат сама по себе не означает, что затраты были произведены. С другой стороны, по мнению ученого, сложно представить ситуацию, когда предприниматель осуществил существенные затраты на создание базы данных, но при этом в них отсутствовала какая-либо необходимость. Кроме того, следует учитывать, что на практике стремление обосновать наличие исключительных прав на базу данных приводит к тому, что в суд представляют все возможные сведения о затратах, которые могут быть как существенными, так и несущественными. В данном контексте ориентация суда на объективную необходимость существенных затрат является вполне оправданной. Е.А. Войниканис предложила следующую формулировку пункта 2.2 Обзора: «Для признания лица изготовителем базы данных имеет значение не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а подтвержденная установленными фактами объективная необходимость существенных затрат на ее создание».

В пункте 2.2 Обзора, по словам ученого, содержится важный тезис о том, что необходимо установление существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных. Указанное требование основывается на положении закона о том, что создание базы данных включает в себя работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов (пункт 1 статьи 1333 ГК РФ). Прямое указание на сбор данных в рамках российской правовой доктрины толкуется как недопустимость учета затрат, которые связаны не с созданием базы данных, а с созданием материалов, составляющих содержание базы данных: «Затраты на создание базы данных

могут быть связаны с различными стадиями ее разработки: получение материалов для базы данных, их отбор, сортировка и т.п., проверка правильности данных, подготовка материалов к размещению в базе данных, их представление и т.д. В то же время в расчет не должны приниматься затраты на создание самих материалов, включенных в базу данных. Иначе говоря, “затраты” и “сложности” должны быть связаны с созданием самой базы данных, а не с созданием материалов, включаемых в нее. В связи с этим представляется, что не должны получать охрану в рамках смежных прав базы данных, созданные как следствие иной деятельности создавшего базу лица, если затраты связаны именно с этой иной деятельностью, а не с созданием базы данных»<sup>1</sup>.

С точки зрения ученого, на практике очень сложно разграничить затраты на сбор материалов и затраты на создание материалов. Кроме того, дополнительным затруднением для оценки судами существенных затрат в случае неопределенности относительно сбора и создания материалов может стать толкование Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которым нормы статей 1333 и 1334 ГК РФ «не ставят обязательным условием самостоятельное наполнение базы данных ее изготовителем: создание третьим лицам соответствующих условий для наполнения базы данных с осуществлением последующей обработки и расположения получаемых от этих лиц материалов также квалифицируется действующим законом в качестве действий, образующих правовой статус изготовителя базы данных» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

Е.А. Войниканис подчеркнула, что исходя из формулировок пункта 1 статьи 1333 и пункта 1 статьи 1334 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что сбор материалов является необходимым этапом в создании базы данных. В связи с этим возникают вопросы: может ли считаться изготовителем базы данных лицо, которое не осуществляло сбор материалов, а также может ли создание третьим лицам условий для наполнения базы данных приравниваться к сбору материалов? Е.А. Войниканис привела пример из практики Суда Европейского Союза. Так, в деле *The British Horseracing Board Ltd and Others*<sup>2</sup> речь шла о базе данных, связанной с организацией лошадиных скачек. Организация, ответственная за базу данных наполняла ее материалами следующим образом. Сотрудники организации заносили в базу данных информацию о владельцах лошадей, тренерах, жокеях и лошадях, а также о результатах выступлений этих лошадей в каждой гонке. Помимо этого, организация составляла списки лошадей, участвующих в скачках посредством записи информации, полученной из телефонных сообщений от лиц, готовых выставить на скачки своих лошадей. После получения информации

---

<sup>1</sup> Калятин В.О. Объект исключительного права изготовителя базы данных (пункт 1 статьи 1334) // Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Поглавный. Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 489.

<sup>2</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-203/02. *The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd*.



сотрудники проверяли статус человека, заявившего на скачки лошадь, а также соответствие характеристик заявленного животного требованиям, которые предъявляются к лошадям, участвующим в скачках. По утверждению ученого, деятельность данной организации вполне подпадает под создание условий третьим лицам для наполнения базы данных:

- владельцы лошадей, тренеры и жокеи предоставляли информацию о себе и лошадях, поскольку были заинтересованы в скачках, которые организовал обладатель базы данных;

- точно также владельцы лошадей или иные, уполномоченные ими лица, заявляли о своем участии в предстоящих скачках, так как были в этом заинтересованы и была организована система принятия подобных заявок;

- более того, сотрудники компании не только вносили информацию в базу данных, но также осуществляли ее последующую проверку и обработку.

Основываясь на приведенных обстоятельствах дела, суд пришел к выводу о том, что инвестиции в отбор лошадей с целью организации скачек связаны с созданием данных о перечне скачек, который входит в содержание базы данных. Такие инвестиции не могут рассматриваться как инвестиции в получение содержания базы данных. Следовательно, их нельзя учитывать при оценке того, были ли произведены существенные инвестиции в создание базы данных. Процедура внесения лошади в список для участия в скачках требует ряда предварительных проверок, однако они выполняются на этапе создания списка скачек. Таким образом, предварительные проверки представляют собой инвестиции в создание данных, а не в проверку содержимого базы данных<sup>1</sup>. Сходные обстоятельства можно обнаружить и в иных делах, которые рассматривались названным судом, и он использовал в своих решениях по данным делам сходную правовую аргументацию<sup>2</sup>.

Е.А. Войниканис отметила, что из приведенного примера можно сделать следующий вывод: несмотря на сходство между базой данных социальной сети и базой данных, содержащей информацию о лошадиных скачках (в том, что в обоих случаях владельцы баз данных наполняют их благодаря созданию условий, которые стимулируют третьих лиц предоставлять информацию), выводы Суда Европейского Союза отличаются от выводов Суда по интеллектуальным правам. Суд Европейского Союза иначе трактует содержание понятия «создание данных», понимая его более широко. Создание данных в понимании указанного суда охватывает не только создание данных «собственными силами», но также и создание условий, при которых третьи лица предоставляют информацию по собственной воле, наполняя таким образом базу данных материалами.

По мнению ученого, существуют достаточно веские причины, по которым в Европейском союзе сформировалось именно такое, относительно

---

<sup>1</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-203/02. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Para. 38-41.

<sup>2</sup> См.: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-338/02. Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB; Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-46/02. Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab.

широкое толкование деятельности по созданию данных. Противопоставление сбора и создания данных восходит к доктрине spin-off (побочный продукт), цель которой исключить или, по крайней мере, ограничить предоставление правовой охраны базам данных, которые являются продуктом основной деятельности компании. Если задаться вопросом о том, как именно происходит наполнение баз данных, которые являются побочным продуктом основной деятельности, то окажется, что материалы совсем не обязательно в прямом смысле создаются компанией. Например, деятельность по организации футбольных матчей, которая была предметом исследования в другом деле Суда ЕС<sup>1</sup>, не предполагает, что ответственная организация самостоятельно создает расписание матчей. На практике такой документ является результатом сложных согласований с будущими участниками матчей и учета множества обстоятельств. Материалы создаются не самим владельцем базы данных (хотя такое тоже возможно, например, когда речь идет о собственнике оборудования, которое генерирует большие массивы данных), а в результате его деятельности. Именно так можно рассматривать деятельность социальных сетей: данные создаются пользователями социальной сети, но возникают только потому, что социальная сеть осуществляет свою основную деятельность – создает цифровую площадку, позволяющую пользователям осуществлять коммуникационное взаимодействие.

С учетом приведенных аргументов Е.А. Войниканис предложила дополнить Обзор пояснениями о том, что понимается под инвестициями в создание материалов, а также предложениями о возможных критериях разграничения затрат на сбор материалов и на создание материалов.

Далее Е.А. Войниканис указала, что в пункте 2.2 Обзора в отношении аргументов суда кассационной инстанции есть определенные сомнения. Так, последний абзац текста содержит следующее: «Ответчиком не опровергнуто то, что создание базы данных пользователей социальной сети (в том числе обработка и предоставление соответствующих материалов для возможности ее существования) объективно требует существенных затрат, поскольку такая база, объем элементов которой превышает 10 000 самостоятельных элементов, служит основным информационным ресурсом и ключевым инструментом функционирования социальной сети–сайта, созданного и поддерживаемого истцом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017)». Вместе с тем в предшествующем абзаце было особо указано, что необходимо исследовать не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость существенных затрат на ее создание, а также что оценку существенности таких затрат является объектом исследования судов, рассматривающих дело по существу. В последнем абзаце, с другой стороны, перечисляются обстоятельства, которые могут быть восприняты судами как

---

<sup>1</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-338/02. Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB.

однозначно свидетельствующие о существенности затрат на создание базы данных.

В действительности на основании приведенных обстоятельств, по словам ученого, не всегда можно сделать вывод об объективной необходимости существенных затрат на создание базы данных. В особенности это касается баз данных, которые являются побочным продуктом (spin-off) основной деятельности компании.

Например, в деле *Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab.*<sup>1</sup> речь шла об ассоциации, организующей футбольные матчи, которая создала и регулярно обновляла базу данных, содержащую расписание матчей на каждый сезон. Сложно отрицать, что график будущих матчей являлся основным информационным ресурсом для ассоциации. И все же суд пришел к выводу, что инвестиции в создание базы данных не были существенными и, следовательно, база данных не защищается правом *sui generis*.

Еще более ярким примером является дело *Ryanair Ltd v PR Aviation BV*<sup>2</sup>. Для авиакомпании-лоукостера база данных, содержащая актуальную информацию о расписании полетов и о ценах на билеты для целей бронирования и покупки, вне всякого сомнения, является основным информационным ресурсом и ключевым инструментом. Однако и в данном случае суды отказали в признании права *sui generis* на базу данных.

Озвучивая очередной вопрос для дискуссии, **Л.А. Новоселова** отметила, что он вызвал разногласия в поступивших письменных заключениях. Данная проблема, содержащаяся в пункте 2.6 Обзора, была сформулирована следующим образом.

**Исключительное право изготовителя базы данных, созданной или обнародованной до 31.12.2007, охраняется при доказанности несения существенных затрат по пополнению указанной базы данных после 31.12.2007<sup>3</sup>.**

В прилагаемом судебном деле, не соглашаясь с выводами судов о наличии у истца исключительного права на базу данных, ответчик сослался на создание спорной базы данных в 2001 году, что с учетом разъяснений, изложенных в пункте 46 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, свидетельствует об отсутствии у истца исключительного права на базу данных.

Отклоняя указанный довод, суд указал, что в период с 2008 по 2013 год спорная база данных была существенно пополнена истцом (добавлено более 300 000 материалов), для чего им понесены существенные финансовые, временные и трудовые затраты. При этом согласно презумпции, установленной нормой пункта 1 статьи 1334 ГК РФ, при отсутствии

---

<sup>1</sup> Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. Case C-46/02. *Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab.*

<sup>2</sup> Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 January 2015. Case C-30/14. *Ryanair Ltd v PR Aviation BV.*

<sup>3</sup> Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, право изготовителя базы данных охраняется только в отношении базы данных, созданной или обнародованной после 31.12.2007 (аналогичные разъяснения содержатся в пункте 115 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260 ГК РФ) (постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014, от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

При разборе данного вопроса **В.О. Калятин** указал, что в рассматриваемом случае благодаря существенным инвестициям, осуществленным после 31.12.2007, можно говорить о создании новой базы данных, которая при этом фактически состоит как из старых элементов, сформированных до указанной даты, так и из новых элементов. Но, по словам выступающего, она является одной базой данных, поэтому разграничивать названные элементы не следует. Таким образом, с указанной даты указанная база данных должна охраняться в полном объеме, как в отношении новых элементов, так и в отношении тех элементов, которые существовали ранее.

В качестве еще одного аргумента в подтверждение своей позиции **В.О. Калятин** привел отраженную в пункте 2 статьи 1335 ГК РФ норму о возобновлении срока действия исключительного права изготовителя базы данных при обновлении последней. Иными словами, срок для охраны базы данных устанавливается в целом, несмотря на то, что обновление происходит только в части.

Озвучивая свои выводы по анализируемому вопросу, **С.В. Бутенко** выразила опасения по поводу ретроспективной охраны базы данных. По ее мнению, при данном условии следует исходить из положений статьи 29 Конституции, в которых содержатся право на свободный оборот информации, право на доступ к информации и др. Ретроспективная же охрана рассматриваемого объекта возможна только в исключительных случаях, предусмотренных федеральным законом. Данный вопрос, по утверждению выступающей, является скорее доктринальным, а не относится к судебской дискреции.

**Л.А. Новоселова** заметила, что при разрешении правовых проблем всегда существуют сомнения, иначе не возникали бы вопросы для обсуждений. На ее взгляд, в настоящее время отсутствуют какие-либо серьезные препятствия для того, чтобы придерживаться предложенного подхода. Вместе с тем если будут предложены убедительные контраргументы против этого подхода, то их можно рассмотреть. **Л.А. Новоселова** подчеркнула, что в конечном итоге выбирается та позиция, которая является наиболее обоснованной и справедливой.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила участникам заседания обсудить следующую проблему, которая в Обзоре выделен в составе отдельных вопросов.

**Какие действия лица могут свидетельствовать о переносе существенной части составляющих базу данных материалов на другой информационный носитель?**

Комментируя поставленный вопрос, **В.О. Калятин** отметил, что, возможно, из-за размытой формулировки данного вопроса он не увидел в нем какой-либо серьезной проблемы. По его мнению, в данном случае всего лишь нужно сопоставить две базы данных с составляющими их элементами. Например, на основании заключения технического специалиста можно прийти к выводу о том, что базы данных совпадают по наличию определенных элементов.

**Л.А. Новоселова** попросила **В.А. Корнеева** пояснить, что вызвало проблему при рассмотрении данного вопроса.

**В.А. Корнеев** отметил, что в данном предложенном контексте необходимо выделить два основных момента. Во-первых, вопрос о том, какая часть базы данных должна признаваться существенной, и, во-вторых, всегда ли извлечение существенной части базы данных и их перенос будет охватываться исключительным правом? Выступающий заметил: в письменном заключении Е.А. Войниканис указано, что не считается переносом существенной части материалов, если этот перенос носит технический характер. **В.А. Корнеев** спросил у **В.О. Калятина**: «Можно ли здесь применить подход, изложенный в статье 1270 ГК РФ, согласно которому не признается воспроизведением программы для ЭВМ, если ее краткосрочная запись на электронном носителе носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса? Соответственно, можно ли в этой ситуации говорить о том, что перенос состоялся?»

**В.О. Калятин** высказал мнение о том, что в рассматриваемом случае применение нормы статьи 1270 ГК РФ по аналогии допустимо. Другими словами, если речь идет о временном техническом копировании, то это действие в качестве переноса не может рассматриваться, поскольку перенос по своему филологическому значению предполагает определенную статичность конкретного объекта. Что касается вопроса существенности переносимой части объекта, то, по словам выступающего, согласно европейскому опыту данная существенность определяется в количественном или качественном показателях. Так, значительная часть базы данных рассматривается как перенос ее существенной части, если она количественно определена. Вместе с тем, когда база данных состоит из основных (например, наиболее важных документов) и дополнительных (к примеру, технических, поясняющих документов) материалов, то в случае переноса меньшего количества основных документов, эта часть будет рассматриваться в качестве существенной части базы данных.

Говоря о количественном критерии оценивания существенной части базы данных, **В.А. Корнеев** отметил, что среди российских специалистов существуют разные точки зрения относительно данного вопроса. Так, этот вопрос обсуждался в рамках круглого стола, проходившего в феврале 2020 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). На мероприятии было высказано мнение о том, что если подходить к данному вопросу с процентной точки зрения, то в

неравном положении окажутся изготовители больших и малых баз данных. Так, в случае малых баз данных в качестве условного показателя 50 % от общего объема объекта может являться 20 000 самостоятельных элементов содержания. Для больших же баз данных этим показателем может являться один миллион таких элементов. Поэтому в качестве альтернативного подхода было предложено уравнивать показатели всех типов баз данных, а их существенной частью считать цифру более 10 000 элементов содержания.

**В.О. Калятин** не согласился с озвученным подходом, поскольку элементы баз данных могут иметь разный характер. Так, в отношении геологических, геофизических или метеорологических баз данных 10 000 элементов могут оказаться совершенно незначимой их частью. Например, замер температуры воздуха на определенной территории. В то же время в тех случаях, когда информация приобретает ценность лишь по достижению 1 000 000 элементов содержания, указывать в качестве правонарушения цифру 10 000 элементов содержания не совсем уместно. Поэтому количественный критерий для правонарушения, по утверждению выступающего, не может быть единым для всех видов баз данных. Здесь возможны только разные подходы с учетом конкретного случая и характера базы данных. В.О. Калятин привел пример из немецкой практики, в котором, исходя из характера базы данных, даже самый малый процент заимствований был признан существенным.

В письменном заключении **Фонда «Сколково»** по поставленному вопросу указано, что любое копирование составляющих базу данных материалов, связанных единым критерием сбора или целью использования должно трактоваться как «существенное». При этом следует устанавливать факт извлечения материалов из базы данных не только путем сопоставления содержания материалов, особенно в случаях, когда сторона, якобы нарушившая права на базу данных, предоставит доказательства доступности материалов базы данных в других источниках, из которых могли быть законно извлечены и использованы идентичные материалы.

К дискуссии подключился **Д.В. Мурзин**, который не мог участвовать в силу технических причин в обсуждении предыдущих вопросов. Возвращаясь к пункту 2.6 Обзора, он отметил, что данный вопрос представился для него интересным и связанным с другими вопросами. Он указал, что согласно ГК РФ база данных представляет собой два объекта. Если в статье 1260 ГК РФ база данных выступает как объект авторского права, то в статье 1334 ГК РФ она является объектом смежного права. В отношении последнего Д.В. Мурзин привел следующий гипотетический пример. В 1980 году был опубликован телефонный справочник, который спустя сорок лет был переиздан с существенными изменениями. В год выпуска данный справочник не являлся объектом авторского права, однако нынешнюю редакцию справочника вполне можно отнести к объекту смежных прав. Д.В. Мурзин провел аналогию с литературными произведениями, которые были опубликованы после смерти их авторов. Так, автор романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков умер в 1940 году, а названное произведение впервые было издано в СССР лишь в

1967 году. Следовательно, срок действия исключительного права на произведение начинается с момента его обнародования. Но в первый раз роман «Мастер и Маргарита» был издан в неполном виде. Подобная ситуация сложилась также из-за произведения Э. Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Оно было опубликовано посмертно в XX веке, а в XXI веке переиздано со значительными изменениями и дополнениями. Таким образом, более поздний вариант произведения поглощает ранний вариант. С точки зрения выступающего, при помощи аналогии можно разрешить вопрос о базе данных, которая была существенно дополнена после 31.12.2007. То есть поздняя версия базы данных поглощает собой раннюю версию.

Далее Д.В. Мурзин затронул вопрос о государственной регистрации программы для ЭВМ. Он отметил, что в американском праве компьютерная программа рассматривается как объект патентного права. Поскольку российский законодатель признал данную программу в качестве объекта авторского права, то определенная проблема с доказыванием приоритета создания произведения существует. В этом смысле государственная регистрация программы для ЭВМ, по словам выступающего, ничем не отличается от депонирования произведения у нотариуса или отправления заказного письма самому себе для подтверждения приоритета в создании произведения. Иными словами, факт регистрации компьютерной программы рассматривается как обычное доказательство, и последнее может быть опровергнуто в рамках судебного процесса, а не административного.

**Л.А. Новоселова** озвучила следующий вопрос, обозначенный в пункте 1.11 Обзора.

**Модификация программы для ЭВМ путем устранения технических средств защиты программы и ее последующее использование свидетельствует о возможности привлечения нарушителя к ответственности на основании статьи 1301 ГК РФ, а не на основании статей 1299 и 1301 ГК РФ одновременно.**

В иллюстрирующем вопрос деле истец требовал взыскать компенсацию на основании статьи 1299 ГК РФ за неправомерные действия ответчика по устранению технических средств защиты программы для ЭВМ и на основании статьи 1301 ГК РФ за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ, выразившееся в использовании указанной программы без согласия правообладателя.

Удовлетворяя исковое требование в части и взыскивая компенсацию на основании статьи 1301 ГК РФ, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик осуществляет неправомерное использование принадлежащей истцу программы для ЭВМ и нарушает исключительное право истца, поскольку на жестком диске системного блока, изъятого у ответчика, обнаружен принадлежащий истцу программный продукт, который запускается без аппаратного ключа «HASP».

Отказывая в удовлетворении требования, основанного на статье 1299 ГК РФ, суд отметил, что, предъявляя требование о взыскании компенсации за незаконную модификацию, истец фактически требует взыскания компенсации

за совершение отдельных действий, обеспечивающих неправомерное использование программы для ЭВМ, за совершение которых ответчик в указанном деле привлекается к ответственности на основании статьи 1301 ГК РФ. Поэтому совершение ответчиком действий, предшествующих несанкционированному использованию и направленных на получение доступа к программе в обход существующих технических средств защиты программы, не образуют состав самостоятельного правонарушения.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции (постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 по делу № А32-1227/2017, от 26.02.2018 по делу № А32-12314/2017).

Выражая свою позицию по поставленному вопросу, **В.О. Калятин** подчеркнул, что здесь речь идет о двух разных нарушениях права. На первый взгляд, рассматриваемые действия объединены единой целью, однако удаление технических средств защиты объекта создает более широкие возможности для его последующего использования. Поэтому, по утверждению выступающего, в принципе есть все основания говорить о том, что в данной ситуации должна взыскиваться компенсация за два правонарушения.

**А.Г. Серго** поддержал позицию В.О. Калятина и отметил, что статья 1299 ГК РФ содержит самостоятельное правонарушение, соответственно, для него предусмотрена самостоятельная ответственность. По мнению выступающего, это формально никак не связано с последующим нарушением права, предусмотренным статьей 1270 ГК РФ.

**Л.А. Новоселова** уточнила у А.Г. Серго: применимо ли утверждение о двух самостоятельных правонарушениях ко всем случаям или же в отдельных случаях с учетом единства намерений можно все-таки квалифицировать результаты указанных двух действий как одно правонарушение?

**А.Г. Серго** указал, что на основании действующей редакции ГК РФ во всех случаях нужно говорить о двух автономных правонарушениях.

**Д.В. Мурзин** не согласился с мнением ранее выступавших ученых. Он отметил, что подобно англо-саксонскому праву, в котором выделяются многочисленные казуистические случаи с самостоятельной ответственностью, в российском праве необходимо также приветствовать целесообразные подходы. Так, если разные действия приводят к двум правонарушениям, но при этом они охватываются единством намерения правонарушителя, то последнего нужно привлекать к ответственности по одному основанию. Таким образом, выступающий поддержал подход, изложенный в пункте 1.11 Обзора.

Высказывая свое письменное мнение, **Н.Г. Валеева** отметила, что анализ статей 1299 и 1301 ГК РФ, их соотношения не позволяет прийти к выводу о том, что нарушение, предусмотренное статьей 1299 ГК РФ, входит в объем статьи 1301 ГК РФ. В последней речь идет о нарушении исключительного права. В статье 1299 ГК РФ содержится иной объект – технические средства. Несмотря на то, что эти правонарушения взаимосвязаны, посягательство на технические средства защиты приводит



в конечном итоге к нарушению исключительного права. И все же, по мнению ученого, они являются разными правонарушениями, поэтому допустимо привлечение к ответственности по обеим статьям ГК РФ.

Далее **В.О. Калятин** выступил по вопросу, обозначенному в пункте 2.8 Обзора.

**Нарушение исключительного права на базу данных не может одновременно представлять собой и извлечение из базы данных материалов, и осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя (пункт 1 статьи 1334 ГК РФ), и неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (пункт 3 статьи 1335.1 ГК РФ).**

В казусе, прилагаемом к данному вопросу, суд кассационной инстанции указал, что в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1334 ГК РФ в состав нарушения исключительного права изготовителя базы данных входит извлечение из базы данных материалов и осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме.

Согласно пункту 3 статьи 1335.1 ГК РФ не допускается неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных. Таким образом, в данном случае нарушением является неоднократное совершение одного из действий (извлечение или использование) в отношении несущественной части базы данных.

Между тем действия ответчика квалифицированы судом апелляционной инстанции в качестве нарушения исключительного права изготовителя базы данных как по пункту 1 статьи 1334 ГК РФ, так и по пункту 3 статьи 1335.1 названного Кодекса, в связи с чем обжалуемый судебный акт содержит в себе внутреннее противоречие (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

**В.О. Калятин** указал, что в озвученном пункте Обзора занята не вполне корректная позиция. По его мнению, статья 1335.1 ГК РФ имеет отношение к случаям свободного использования объекта. При этом если пункт 1 статьи 1335.1 ГК РФ позволяет использование материалов базы данных в объеме, составляющем ее несущественную часть, то пункт 3 данной статьи содержит запрет на неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, когда такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют

необоснованным образом законные интересы ее изготовителя. Однако это не является самостоятельным правонарушением, а всего лишь случаем, когда мы не применяем статью 1335.1 ГК РФ. В остальном же должно работать общее положение об исключительном праве изготовителя базы данных, то есть необходимо доказывать, что существует два обстоятельства: перенос и последующее использование базы данных.

Продолжая дискуссию, **С.В. Бутенко** предложила участникам заседания снова вернуться к обсуждению вопроса дистрибутива. С ее точки зрения, данный вопрос является краеугольным камнем всего Обзора. Она указала, что документ призывает не признавать разными правонарушениями использование дистрибутива и использование основной программы для ЭВМ. В Обзоре есть один пункт, который, по словам выступающей, можно истолковать следующим образом: использование дистрибутива самого по себе – это использование инсталлированной программы. Как отметила С.В. Бутенко, ее коллеги опасаются, что эта формулировка может очень болезненно «срикошетить» в область уголовного права. На сегодняшний момент уже существует практика, когда, при обнаружении в трех компьютерах трех инсталлированных программ и двух дистрибутивов к ним, следственные органы считают цену дистрибутива (поскольку для них квалифицирующим признаком является цена) по цене инсталлированной программы, тем самым признается крупный ущерб.

С.В. Бутенко подчеркнула, что в своем письменном заключении А.Г. Серго указывает на различные виды дистрибутивов. То есть существуют не только архивные дистрибутивы, но и те, которые представляют собой самостоятельную программу, позволяющую скачивать инсталлированную программу с сервера. Последние несут в себе код инсталлированной программы, а ведь это, по утверждению выступающей, является довольно важным аспектом, не только в техническом смысле, но и в юридическом.

Подводя итог заседания, **Л.А. Новоселова** выразила признательность участникам дискуссии за содержательное обсуждение поставленных вопросов и предложила продолжить обсуждение спорных тем посредством представления письменных заключений.

**ПРОТОКОЛ № 25****заседания рабочей группы Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****3 марта 2021 года**

Заседание рабочей группы НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение был вынесен проект Справки о возможности частичного удовлетворения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения о признании патента недействительным полностью (далее – Справка), который был предварительно направлен участникам заседания.

В заседании приняли участие представители органов государственной власти, сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, практикующие юристы и патентные поверенные.

Письменные заключения по проекту Справки представили:

1. Джермакян Валерий Юрьевич – кандидат технических наук, академик РАЕН;

2. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, управляющий партнер Адвокатского бюро и Патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, вице-президент Российской национальной группы AIRPI, вице-президент Палаты патентных поверенных;

3. Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, президент FICPI Russia;

4. Мещеряков Владимир Александрович – советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

5. Угрюмов Владислав Михайлович – партнер московского офиса международной юридической компании Gowling WLG, патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный.

В дискуссии участвовали:

6. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

7. Ампилов Константин Юрьевич – заместитель заведующего отделением «Палата по патентным спорам» (отделение 9) Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС);

8. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук,

управляющий партнер Адвокатского бюро и Патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, вице-президент Российской национальной группы AIRPI, вице-президент Палаты патентных поверенных.

9. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ;

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

11. Кудakov Андрей Дмитриевич – Управляющий партнер Патентной коллегии «Кудakov и партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный;

12. Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный; президент FICPI Russia;

13. Мещеряков Владимир Александрович – советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

14. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права (РШЧП), начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

15. Травников Дмитрий Владимирович – начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент);

16. Угрюмов Владислав Михайлович – партнер московского офиса международной юридической компании Gowling WLG, патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**

**Л.А. Новоселова** озвучила **вопрос о возможности частичного удовлетворения Роспатентом возражения без соответствующего ходатайства правообладателя, если при рассмотрении возражения о признании патента недействительным полностью административный орган придет к выводу о том, что условию охраноспособности не соответствует только зависимый пункт формулы изобретения; непатентоспособным является лишь один из независимых пунктов формулы; оспаривается один независимый пункт, содержащий несколько альтернативных признаков, притом что непатентоспособной**

**является лишь одна альтернатива, а также вопрос о возможности самостоятельного исключения Роспатентом неохраноспособной альтернативы или неохраноспособного независимого пункта в группе изобретений.**

**Д.В. Травников** отметил, что закон не содержит положений о праве или обязанности эксперта Роспатента самостоятельно определять объем правовой охраны объекта патентного права без согласия правообладателя такого объекта.

В ответ на уточняющий вопрос **В.А. Корнеева** Д.В. Травников пояснил, что такой же подход применяется и на стадии рассмотрения возражений, когда оценивается правомерность уже предоставленной охраны.

Следующим слово взял **В.А. Мещеряков**, поддержавший изложенную в Справке концепцию о недопустимости излишне жестких подходов в рассматриваемой сфере. При этом выступающий предостерег от создания условий, смещающих разумный баланс интересов между заявителями и правообладателями, с одной стороны, их конкурентами – с другой, а также государством и обществом – с третьей.

Мещеряков В.А. не согласился с некоторыми тезисами Справки. Он отметил, что позиция о возможности исключения из формулы непатентоспособного изобретения без согласия на это заявителя или патентообладателя противоречит положениям пунктов 1 и 3 статьи 1387 ГК РФ и концепции, лежащей в основе этих положений: изменение формулы может быть только при условии явно выраженного волеизъявления заявителя или патентообладателя на ее изменение.

Для разрешения некоторых аспектов обсуждаемой проблемы Мещеряков В.А. акцентировал внимание участников заседания на разделе G статьи 4 Парижской конвенции. В соответствии с пунктом 1 раздела G статьи 4 Конвенции, если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета.

Выступающий указал, что российским законодательством воспроизведена только часть указанной нормы Конвенции, когда комплексная заявка содержит группу изобретений, нарушающих требование единства изобретения (пункт 4 статьи 1384 ГК РФ). Содержание же этой нормы предусматривает и второй вариант, когда группа изобретений соответствует требованию единства изобретения. Опираясь на данное законоположение в случае, когда заявитель намерен оспорить вывод эксперта о непатентоспособности одного или нескольких изобретений, входящих в группу изобретений, он вправе разделить свою заявку соответствующим образом, по одной из которых выразить согласие с измененной формулой изобретения, а по другой – подать возражение против отказа в выдаче патента на те изобретения, которые признаны экспертом непатентоспособными. По мнению В.А. Мещерякова, рекомендацию заявителю воспользоваться этим

правом следует включить в пункт 93 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316. В случае признания недействительным решения Роспатента по выделенной заявке, в которую включены те части формулы изобретения, которые административный орган признал непатентоспособными, действие частично аннулированного патента восстанавливается. В ином случае остается действующим патент с измененной формулой.

В отношении альтернативных признаков независимого пункта формулы изобретения, по утверждению выступающего, можно применить пункт 2 раздела G статьи 4 Парижской конвенции, согласно которому заявитель может по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение. Иными словами, эта норма предусматривает право заявителя разделить заявку по иным причинам, нежели ее комплексность. Вместе с тем, с точки зрения выступающего, в данном случае можно применить и положения пункта 1 раздела G статьи 4 Конвенции, если толковать, что альтернативные признаки характеризуют несколько изобретений.

Анализируя случай о непатентоспособности изобретения с учетом независимого пункта, В.А. Мещеряков отметил, что относительно этого пункт 40 Правил № 644/261, ничего не содержит, поскольку в этой ситуации объем правовой охраны не изменяется. Учитывая это обстоятельство и то, что речь идет о принципиально непатентоспособных изобретениях (не имеющих технического характера) и о неосуществимых (не соответствующих условию «промышленная применимость»), в этой ситуации, по мнению выступающего, следует принимать решение об отказе в выдаче патента, если заявитель не соглашается изменить формулу.

В.А. Мещеряков указал, что более сложно обстоят дела в ситуации оспаривания действительности патента на изобретение. Российское законодательство не предусматривает ни разделения патента, ни иных правовых подходов к разрешению указанной выше проблемы, возникающей при рассмотрении споров о действительности патента, для «симметричного» урегулирования этой проблемы. Если попытаться решить этот вопрос на основе выработки Судом по интеллектуальным правам правовой позиции, то выступающий предложил следующее.

Когда на заседании коллегии Палаты по патентным спорам устанавливается, что спорный патент должен быть признан недействительным полностью, если не исключить одно или несколько изобретений, входящих в группу, или одну или несколько альтернатив, то патентообладателю предлагается протокольно определить свое отношение к этому выводу: согласен с изменением формулы и выдачей нового патента с этой формулой;

настаивает на сохранении спорного патента без изменения формулы; согласен с изменением формулы, но оставляет за собой право оспорить решение Роспатента о признании патента недействительным частично только в части признания исключенных из формулы изобретений или альтернатив непатентоспособными.

В первом случае выдается новый патент с измененной формулой, во втором – решение о признании патента недействительным полностью и лишение патентообладателя права получить новый патент с измененной формулой, если это решение Роспатента «устойт» в Суде по интеллектуальным правам. В третьем случае выдается новый патент с измененной формулой, но параллельно этому процессу патентообладатель оспаривает решение Роспатента в суде в части признания непатентоспособными частей формулы, исключенных из нее. Если решение Роспатента «устойт» в этой части, патентообладатель останется с новым патентом, но в случае признания судом этого решения недействительным частично аннулированный патент восстанавливается.

Продолжил дискуссию **А.В. Залесов**. По его мнению, законной и обоснованной является возможность признания патента недействительным частично вне зависимости от факта представления измененной формулы патентообладателем в случае, если в ходе рассмотрения возражения Роспатент установит: непатентоспособным является лишь один или несколько из независимых пунктов формулы, но остаются еще патентоспособные независимые пункты; оспаривается независимый пункт, содержащий несколько альтернативных признаков, притом что непатентоспособной является лишь одна альтернатива; во всех случаях, если в возражении оспаривается охраноспособность не всех объектов, включенных в формулу (независимые пункты формулы).

А.В. Залесов отметил, что некорректным является утверждение о том, что патентообладатель обязан сам сформулировать измененную формулу изобретения (сформировать испрашиваемый объем охраны своего изобретения) со ссылкой на процедурные нормы подзаконных нормативных актов, относящиеся к стадии экспертизы заявки. Эта аналогия закона, по словам выступающего, является неверной, поскольку правоотношения Роспатента и заявителя в ходе экспертизы принципиально отличаются от прав и обязанностей Роспатента и патентообладателя в ходе рассмотрения возражения (спора о действительности выданного патента). Цивильное монопольное право на изобретение (исключительное право) возникает лишь в момент выдачи и опубликования патента, в то время как на стадии экспертизы у заявителя имеется лишь право на получение патента, которое является условным. Выступающий указал, что исключительное право по патенту относится к каждому из объектов запатентованного изобретения (независимые пункты формулы и их альтернативы), т.е. фактически правовой охране по одному патенту подлежат различные объекты. Роспатент не может произвольно прекратить это исключительное право (в том числе признав недействительным) ни полностью, ни в какой-то его части.

С точки зрения А.В. Залесова, возражение против выдачи патента по своей правовой природе есть иск о недействительности исключительного права, разрешение которого должно быть основано на равенстве истца и ответчика перед законом. В данном случае, по утверждению выступающего, закон уполномочил Роспатент на выполнение квазисудебной функции по рассмотрению такого гражданско-правового спора двух частных лиц о действительности права, принадлежащему одному из них. Законодатель установил обязательный досудебный административный порядок рассмотрения данного иска, что не меняет его правовой природы, а связано с тем, что в ходе рассмотрения данного иска должен также учитываться общественный интерес, который требует, чтобы Роспатент законными средствами препятствовал поддержанию незаконной монополии на изобретение. Но реализация функции по рассмотрению гражданско-правового иска между двумя частными лицами (даже с учетом правомерного общественного интереса) предполагает, что правоприменительной орган не может выходить за рамки исковых требований.

Таким образом, констатируя, что в рамках рассмотрения возражения подтверждена обоснованность доводов о неохраноспособности лишь некоторых объектов формулы (не опровергнута охраноспособность еще ряда объектов формулы), Роспатент правомерным образом может вынести лишь решение о признании патента недействительным частично и одновременно должен вынести решение о выдаче нового патента с формулой, из которой исключены непатентоспособные объекты. При этом доводы о том, что необходимо «изъять непатентоспособные пункты формулы» и «перенумеровать пункты формулы» или что наличие волеизъявления патентообладателя обязательно, по мнению выступающего, не основаны на законе. Закон не приводит условие обязательной «новой» нумерации пунктов формулы для предоставления правовой охраны, а «изъятие непатентоспособной части формулы» не требует субстантивного вмешательства в текст, описывающий изобретение в его формуле. Более того, решение по признанию патента недействительным частично, когда часть объектов формулы является патентоспособной, представляет собой единственно справедливое действие органа власти, так как сама процедура рассмотрения возражения в Роспатенте не предусматривает подробного информирования патентообладателя о мнении административного органа в отношении патентоспособности всех объектов до вынесения письменного решения последнего (в частности, патентообладатель не информируется, почему именно Роспатент считает первоначальную формулу непатентоспособной, в какой именно ее части или по каким именно основаниям).

А.В. Залесов пояснил, что в условиях такой правовой неопределенности патентообладатель просто лишен возможности представить Роспатенту «правильную» формулу изобретения, которая бы обеспечивала максимально допустимый объем правовой охраны с учетом доводов возражения и мнения административного органа, которое патентообладатель не знает. В связи с



этим признание патента недействительным полностью является санкцией без правонарушения, что, по мнению выступающего, недопустимо. Кроме того, чтобы получить патент с измененной формулой по принятому Роспатентом решению патентообладатель обязан уплатить пошлину за выдачу и публикацию нового патента. Если патентообладатель не желает получать «урезанный» патент с измененной Роспатентом формулой, то он просто не уплатит пошлину и новый патент не будет выдан. Этим опровергается еще один из доводов сторонников недопустимости признания частичной недействительности патента без представления патентообладателем измененной формулы, поскольку тогда якобы происходит обязательная выдача несогласованного патента, т.е. «навязывание» измененной формулы патентообладателю. По утверждению выступающего, выдача патента с измененной формулой без волеизъявления патентообладателя в любом случае не произойдет, но вынесенным решением Роспатента о частичной недействительности патента не будет нарушено право патентообладателя и не произойдет выход за рамки исковых требований и предмета доказывания.

Завершая свое выступление, А.В. Залесов обратил внимание присутствующих на случаи, когда в результате поданного возражения в отношении одного из независимых пунктов формулы патента, характеризующей группу изобретений, Роспатент признавал патент недействительным полностью, тем самым явно выходя за пределы поданного возражения.

Комментируя обсуждаемый вопрос в письменной форме, **В.Ю. Джермакян** подчеркнул, что объем испрашиваемого исключительного права определяет только сам заявитель, исходя из собственных интересов. Роспатент может (и должен) в рассматриваемых случаях предложить правообладателю скорректировать ранее предоставленный в патенте объем прав, но только предложив правообладателю осуществить корректировку формулы с указанием, в какой части.

**В.Ю. Джермакян** отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если законом не предусмотрено иное. Изменение объема исключительного права (формулы изобретения) по выданному патенту, по словам ученого, является одной из форм распоряжения правообладателем ранее полученным исключительным правом. Кроме того, нецелесообразность допущения возможности самостоятельного исключения Роспатентом неохраноспособной альтернативы или неохраноспособного независимого пункта в группе изобретений заключается в том, что патент с оставшимися охраноспособными изобретениями может более не интересовать правообладателя: во-первых, потому, что изобретения в оставшемся объеме прав им не используются и не предполагаются к использованию; во-вторых, при признании части изобретений неохраноспособными, правообладатель может потерять возможность предъявлять претензии третьим лицам о нарушении патента именно в части, прекратившей действие. Такие примеры

хорошо известны в спорах по российским «зонтичным» патентам (бутылки, гайки, винты и т.п.).

Если же Роспатент «принудительно» сам примет решение о частичном прекращении патента с выдачей нового патента, то, по мнению В.Ю. Джермакяна, правообладатель будет вынужден нести затраты как минимум в виде пошлины за выдачу нового патента на изобретение в связи с признанием спорного патента недействительным частично (пункт 1.19.3 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941).

Резюмируя, В.Ю. Джермакян акцентировал внимание на следующем. Во-первых, ходатайство о частичном удовлетворении возражения должно подаваться правообладателем. В отсутствие подобного ходатайства при обнаружении в ходе рассмотрения возражения возможности его частичного удовлетворения Роспатент должен изложить свои мотивы. Если на основании этих мотивов правообладатель представит соответствующее ходатайство о частичном удовлетворении возражения, то только при этих условиях возражение может быть удовлетворено частично. Во-вторых, если, несмотря на указание Роспатента о возможности частичного удовлетворения возражения, правообладатель тем не менее не выскажет в любой письменной форме своего согласия с предложением Роспатента, последний не должен частично сохранять патент по собственной инициативе, и патент даже при наличии оснований только для частичного удовлетворения возражения подлежит аннулированию полностью.

Свою точку зрения по обозначенному вопросу высказал **В.О. Калятин**. Проводя аналогию с авторским правом, он указал, что в рассматриваемом контексте административный орган не имеет права без волеизъявления патентообладателя изменить формулу объекта патентного права.

В своем выступлении **В.Н. Медведев** подчеркнул, что существующая практика рассмотрения споров о действительности патентов на изобретение в административном порядке не предоставляет обладателю спорного патента возможность сохранить действие этого патента в части изобретений в группе изобретений или их альтернатив, признанных Роспатентом патентоспособными и одновременно оспорить решение Роспатента в части признания непатентоспособными одного или нескольких изобретений группы либо одной или нескольких альтернатив. При этом применяется

концептуальное положение, установленное в пункте 1 статьи 1387 ГК РФ. Эта концепция применяется в отношении не только процесса рассмотрения (экспертизы) заявок, но и процесса рассмотрения споров о действительности патентов. Так, Роспатент вправе принять решение о частичном признании патента недействительным (выдать новый патент с измененной формулой) только при согласии патентообладателя с измененной формулой.

Выступающий указал, что в пункте 4.9 ранее действовавших Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), было предусмотрено право коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения (полезной модели), если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями (полезными моделями).

В отличие от этого, в Правилах № 644/261 такое право Палаты по патентным спорам не упоминается. В пункте 40 Правил № 644/261 лишь указано, что в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 ГК РФ при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Таким образом, как ГК РФ, так и упомянутые правила, по мнению выступающего, исходят из того, что внесение изменений в объем притязаний заявителя (патентообладателя) возможно исключительно при условии его явным образом выраженного согласия.

В заключение своего выступления В.Н. Медведев отметил, что изложенные в Справке предложения могут быть оценены как противоречащие упомянутому концептуальному положению ГК РФ в части волеизъявления патентообладателя на измененную формулу изобретения. Разделение же патента на изобретение (как в случае разделения заявки – пункт 4 статьи 1384 ГК РФ, пункт 1 раздела G статьи 4 Парижской конвенции) не предусмотрено ни международным правом, ни отечественным законодательством. По мнению выступающего, здесь должны быть приняты иные правовые подходы.

Высказывая свою позицию по анализируемому вопросу, **В.М. Угрюмов** заметил, что в последние годы при рассмотрении возражений против выдачи патента сложилась ситуация, при которой Роспатент нередко принимает решения о признании патента недействительным полностью даже при возможности частичного сохранения правовой охраны спорного изобретения путем признания спорного патента недействительным частично. Выступающий указал, что даже при применении Правил № 56 коллегия Палаты по патентным спорам, предлагая патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, отказывалась разъяснить патентообладателю свое предварительное мнение по поводу изменений, при

внесении которых в формулу изобретения спорный патент мог быть признан недействительным частично. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отказывалась рассматривать несколько вариантов формулы изобретения, требуя представления единственной формулы. В сложившейся ситуации, если патентообладатель фактически не угадывал, какие из альтернатив или независимых пунктов в группе изобретений, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, подлежат исключению, патент признавался недействительным полностью.

По утверждению В.М. Угрюмова, в Правилах № 644/261 вышеуказанные недостатки были устранены лишь частично. Пункт 40 Правил № 644/261 закрепил за правообладателем право ходатайствовать об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны для признания его недействительным частично. Однако данные Правила вновь прямо не предусматривают возможность представления патентообладателем нескольких вариантов формулы изобретения, что, например, предусмотрено в Европейской патентной организации при рассмотрении возражений против выдачи европейского патента (Auxiliary request). Кроме того, Правилами №644/261 не разрешен вопрос о возможности сохранения правовой охраны изобретения в меньшем объеме в случае, если испрашиваемые патентообладателем изменения не полностью устраняют причины, препятствующие признанию спорного патента недействительным частично.

Во избежание необоснованного признания спорного патента недействительным полностью В.М. Угрюмов рекомендовал возложить на Роспатент обязанность предлагать на согласование патентообладателя исключение конкретных неохраноспособных альтернатив или независимых пунктов формулы изобретения с целью признания спорного патента недействительным частично. Предлагаемый подход может применяться независимо от внесения в Правила №644/261 каких-либо изменений.

**Д.В. Травников** обратил внимание участников дискуссии на то, что в ситуации, когда коллегия Палаты по патентным спорам не рекомендовала правообладателю внести соответствующие изменения в формулу изобретения в целях признания спорного патента частично недействительным и аннулировала его, у правообладателя есть в распоряжении два месяца для того, чтобы подать жалобу на заключение этой коллегии руководителю Роспатента или уполномоченному им лицу. В случае отклонения данного заключения руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом формируется новый состав коллегии Палаты по патентным спорам и назначается новое заседание.

Подводя итог заседания, **Л.А. Новоселова** выразила признательность участникам дискуссии за содержательное обсуждение поставленного вопроса и предложила продолжить его после изучения зарубежной практики в данной области.

**ПРОТОКОЛ № 26****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****28 апреля 2021 года**

Заседание НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение были вынесены вопросы, возникающие при рассмотрении дел о пресечении нарушений исключительных прав. Данные вопросы в виде проекта Обзора практики Суда по интеллектуальным правам были предварительно направлены всем участникам заседания (далее – Обзор).

В заседании приняли участие члены НКС, представители органов государственной власти, в том числе судьи и работники аппаратов арбитражных судов, Первого апелляционного суда общей юрисдикции, преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, а также практикующие юристы.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

1. Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

2. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

3. Городов Олег Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета;

4. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

5. Кожемякин Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета;

6. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по правовым вопросам автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – Координационный центр);

7. Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный; президент российской национальной группы Международной федерации поверенных по интеллектуальной собственности (FICPI Russia);

8. Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета;

9. Федотов Михаил Александрович – доктор юридических наук, профессор, руководитель Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В дискуссиях участвовали:

10. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

11. Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

12. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

13. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член рабочей группы по подготовке проекта части четвертой ГК РФ;

14. Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по правовым вопросам автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

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

16. Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный; президент российской национальной группы Международной федерации поверенных по интеллектуальной собственности (FICPI Russia);

17. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

18. Серго Антон Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, президент юридической фирмы «Интернет и Право»;

19. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, первый заместитель декана факультета права, доцент кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

20. Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Eversheds Sutherland;

21. Федотов Михаил Александрович – доктор юридических наук, профессор, руководитель Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

22. Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** и назначила модератором заседания заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам **Г.Ю. Данилова**.

**В качестве первого вопроса** Г.Ю. Данилов предложил обсудить отраженную в пункте 1.1 Обзора проблему, которая была сформулирована следующим образом.

**Требование о пресечении правонарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, может быть заявлено в том числе регистратору в виде требования прекратить делегирование доменного имени<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Согласно пункту 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее – Правила регистрации доменных имен; Правила), делегирование домена – размещение и хранение информации о доменном имени и

В сопровождающем указанный вопрос примере суд возложил на регистратора доменных имен (далее – регистратор) обязанность прекратить делегирование доменного имени. Не согласившись с судебным актом, регистратор обратился в суд с кассационной жалобой, в которой указал, что, являясь регистратором, он не несет ответственность за действия администратора доменного имени (далее – администратор). По мнению регистратора, статья 1253.1 ГК РФ в отношении его неприменима, поскольку он не является информационным посредником.

Как указал регистратор, предъявление требований о нарушении исключительного права на товарный знак при его использовании в доменном имени возможно исключительно к администратору, что разъяснено в пункте 159 Постановления Пленума ВС РФ № 10.

Суд установил, что на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ исковое требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено в том числе к лицу, которое само такие действия не совершает, но может их пресечь. Установление в Правилах регистрации доменных имен закрытого перечня оснований для прекращения делегирования доменов не исключает возможности принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования доменов, поскольку данные Правила не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом возможность защиты права истца путем предъявления такого требования (постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу № А56-74358/2015, от 04.07.2018 по делу № А4-132026/2017, от 03.02.2020 по делу № А40-311941/2018, от 20.05.2020 по делу № А40-77990/2019).

В пункте 1.1 Обзора были обозначены также следующие дополнительные вопросы.

**А. Если к регистратору домена предъявлен иск о прекращении делегирования этого домена, достаточно ли привлечения администратора домена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, или суд должен предложить истцу привлечь администратора домена как соответчика/второго ответчика по делу?**

В некоторых случаях администратор домена привлекается к участию в деле наряду с регистратором в качестве ответчика по требованию о прекращении делегирования доменного имени (постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу № А56-74358/2015, от 03.02.2020 по делу № А40-311941/2018), в других – в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № А40-77990/2019).

---

соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.



**Б. Должно ли требование о пресечении нарушения сначала обязательно быть предъявлено к администратору домена, а лишь во вторую очередь – к регистратору?**

**В. Допустимо ли требование о прекращении делегирования домена в случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на сайте при отсутствии доменного нарушения? Если да, то при каких условиях оно может быть удовлетворено?**

**Г. Могут ли меры пресечения носить временный характер, например, в рассматриваемом случае – прекратить делегирование домена до удаления информации с сайта?**

Так, в случае удовлетворения указанного требования без ограничений по времени администратор домена не сможет использовать данный домен для правомерных целей, например, чтобы адресовать пользователя на другой сайт (постановления Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2018 по делу № А55-11965/2017, от 08.12.2016 по делу № А40-52455/2015; определение Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2014 по делу № А40-118705/2013).

Первым слово было предоставлено **А.Г. Серго**, который отметил правильность и разумность подхода, изложенного в пункте 1.1 Обзора. В отношении дополнительных вопросов «А», «Б», «В», «Г» он изъявил желание прокомментировать их позднее.

**С.А. Копылов** озвучил положения, отраженные в его письменном заключении. По утверждению выступающего, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ пресечение незаконных действий в виде прекращения делегирования доменного имени регистратором исполнимо. Однако применение подобных мер не в полной мере будет служить достижению целей иска об устранении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании товарных знаков на сайте или в доменном имени.

Делегирование доменного имени заключается в размещении и хранении информации о доменном имени и о соответствующих ему серверах DNS<sup>1</sup> (nameservers) на серверах DNS домена верхнего уровня (корневой зонный файл), что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.

Прекращение делегирования доменного имени заключается в удалении информации об этом доменном имени и о серверах DNS, на которых размещен зонный файл домена, из корневого зонного файла, вследствие чего ресурс, адресация к которому осуществляется с использованием доменного имени, делегирование которого прекращено, станет недоступен пользователям, чьи устройства обращаются к такому ресурсу через корневые серверы DNS. Однако пользователям интернет-провайдера или хостинг-

---

<sup>1</sup> От англ. Domain Name System – «система доменных имен» – компьютерная распределенная система хранения и обработки информации о доменных зонах.

провайдера, на чьих серверах DNS размещен зонный файл домена, ресурс будет доступен до тех пор, пока этот провайдер не удалит зонный файл домена со своих серверов DNS.

По мнению С.А. Копылова, прекращение делегирования доменного имени существенно затрудняет доступ к сайту, к которому адресует доменное имя, но не исключает возможность доступа к этому сайту иными способами, например путем использования IP-адреса или другого доменного имени. Данные тезисы отражены в решениях судов первой и второй инстанции по ряду дел (например, № А40-102695/2015, № А40-52455/15, № А40-18446/18), указывающих на то, что прекращение делегирования доменного имени де-факто не влечет прекращения доступа к нарушающему права правообладателя материалу.

В случае если доменное имя используется не только в качестве средства адресации к сайту, где размещена информация с нарушением прав правообладателя, но и в качестве адреса электронной почты и/или имени почтового сервера, и/или имен серверов DNS, используемых пользователями сети Интернет, то при прекращении делегирования такого доменного имени у этих пользователей возникнут проблемы с электронной почтой, станут недоступны их сайты. Кроме того, по словам выступающего, при прекращении делегирования доменное имя продолжает быть зарегистрированным в реестре доменных имен на ответчика как на нарушителя законных прав и интересов истца.

С.А. Копылов отметил, что применение рассматриваемой меры может быть избыточным и может ограничивать доступ не только к незаконному, но и к законному контенту, размещенному на указанном сайте, а также может нарушить систему адресации к другим сайтам и доступ к адресам электронной почты на доменном имени, делегирование которого было прекращено. Это в целом может повлечь риски, вплоть до признания требований истца о прекращении делегирования злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ. В связи с этим, по мнению выступающего, данную меру нужно использовать в исключительных случаях, когда речь идет о правонарушениях, связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальных прав в части контента, опубликованного на сайте. Однако подобная мера является малоэффективной в случаях нарушения права на товарный знак в доменном имени.

На взгляд С.А. Копылова, когда прекращение делегирования доменного имени как мера окончательного пресечения адресации к сайту сформируется в судебной практике, и регистратор будет привлекаться в качестве ответчика, то на него однозначно распространится норма об информационных посредниках. В этом случае регистраторы будут вынуждены прекращать делегирование по досудебным требованиям правообладателей, без учета значимости сайта и существа требований к контенту, поскольку регистратор не может повлиять на контент никаким способом.

В соответствии со сложившейся судебной практикой (например, дела № А40-77990/19, № А40-18446/18, № А55-11965/2017, № А40-109822/2020),

по утверждению выступающего, регистратор не относится к данной категории. Регистратор не включен также в круг субъектов – операторов связи, провайдеров услуги хостинга и др., которые вовлечены в установленную Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) процедуру ограничения доступа к информации в сети Интернет.

Резюмируя, С.А. Копылов отметил, что в настоящее время уже существуют результативные с технической стороны механизмы разрешения рассматриваемой проблемы. В судах европейских стран сформировались прецеденты: при нарушении прав на товарный знак в доменном имени следует обращаться с соответствующими требованиями к администратору, а в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности на сайте целесообразно обращаться к хостинг-провайдеру, размещающему данный сайт, за исключением информации, распространяемой с нарушением закона.

Так, в деле от 23.03.2021 № BS-59142/2019-NJR Верховный суд Дании установил, что обладатель веб-сайта и хостинговая компания могут удалить контент с веб-сайта, который нарушает авторские права, но регистратор не может этого сделать. Лишь в случае, если не представляется возможным воздействовать на правонарушителя или удалить контент с сайта, в качестве крайней меры можно рассматривать вопрос об обращении к регистратору за прекращением делегирования доменного имени.

Позицию С.А. Копылова поддержал **В.Н. Медведев**. Он отметил, что при разрешении подобных споров необходимо учитывать множество аспектов технического характера. С позиции правообладателя, казалось бы, является достаточно логичным обратиться к регистратору с требованием о прекращении делегирования, и при отсутствии делегирования якобы не будет функционировать доменное имя. Но это не соответствует действительности. Следовательно, в таких случаях суд должен исходить из конкретных обстоятельств дела.

**В.А. Корнеев** попросил С.А. Копылова и В.Н. Медведева в контексте рассматриваемого вопроса назвать возможные альтернативные способы защиты прав правообладателей.

**С.А. Копылов** высказал мнение о том, что на сегодняшний день Координационный центр в качестве альтернативного варианта защиты прав пытается активно лоббировать «фильтр» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Это похоже на меры, направленные на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав в сети Интернет. В случае одобрения предложения Координационного центра Московский городской суд по заявлению правообладателя товарного знака будет осуществлять обеспечительные меры. Таким образом, в «фильтр» Роскомнадзора будут помещаться три идентификатора сайта – доменное имя, IP-адрес, унифицированный указатель ресурса URL (сетевой адрес). Эти идентификаторы будут блокироваться на уровне провайдера. Несмотря на то,

что существуют методы обхода этого «фильтра», 99% так называемых ленивых пользователей уже не смогут посещать сайт правонарушителя.

По утверждению С.А. Копылова, указанная мера в настоящее время признана эффективной и активно применяется в других странах. Другого метода, кроме как удаление незаконного контента с источника, не существует. Второй по эффективности метод, как указал выступающий, – это список Роскомнадзора.

Частично соглашаясь с мнением С.А. Копылова, **В.Н. Медведев** отметил, что сегодня пользователи сети Интернет становятся более продвинутыми. Многие из них используют VPN<sup>1</sup>-соединение, поэтому способы обхода указанного «фильтра» существуют. В данном случае Роскомнадзор может предотвращать правонарушения лишь на территории Российской Федерации. Но если воспользоваться другим сервисом или территорией другого государства, то доступ к любому сайту будет легко предоставлен. Соответственно, проблема сохранится.

В качестве решения рассматриваемой проблемы выступающий предложил разрешать судебные споры в порядке упрощенного производства в отсутствие существенных материальных требований. Таким образом, по его мнению, будет обеспечена оперативность судопроизводства.

В своем письменном заключении В.Н. Медведев прокомментировал подпункты «А», «Б», «В», «Г» пункта 1.1 Обзора.

Отвечая на вопрос подпункта «А», В.Н. Медведев указал, что выбор способа защиты права и конкретного ответчика остается за истцом. Если истец не имеет самостоятельных требований к администратору и считает, что только прекращение делегирования доменного имени является наиболее эффективным способом защиты нарушенного права, то достаточно привлечения администратора в качестве третьего лица, поскольку в любом случае судебный акт может затронуть права и обязанности последнего.

В отношении подпункта «Б» В.Н. Медведев отметил, что данный вопрос должен решаться исходя из обстоятельств каждого конкретного дела и выбранного истцом способа защиты нарушенного права. По мнению В.Н. Медведева, данный подход не ограничивает право истца на применение части 1 статьи 47 АПК РФ.

По подпункту «В» В.Н. Медведев заметил, что разрешение данного вопроса также зависит от обстоятельств конкретного дела, например, если истец сможет доказать, что лишение администратора доменного имени является единственно возможным способом защиты нарушенного права, или если администратор злостно не исполняет ранее принятое решение о прекращении правонарушения, в том числе используя различные технические способы (переадресация, создание «зеркал» и др.).

---

<sup>1</sup> От англ. Virtual Private Network – «виртуальная частная сеть» – совокупность технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).

Комментируя подпункт «Г», В.Н. Медведев подчеркнул, что указанные меры вполне отвечают задаче института обеспечительных мер, предусмотренных главой 8 АПК РФ.

Продолжил дискуссию **В.В. Старженецкий**. Он поблагодарил Суд по интеллектуальным правам за своевременно поднятую тему пресечения правонарушения, поскольку эта тема и соответствующие средства защиты являются одними из главных вопросов во всем мире. Как указал выступающий, пресечение правонарушения по своей эффективности ничем не уступает взысканию компенсации, а порой оно даже превосходит последнее.

В.В. Старженецкий обозначил три красные линии, через призму которых он хотел бы проанализировать пункт 1.1 Обзора. Выступающий отметил, что, во-первых, пресечение правонарушения не должно подменять собой другие средства защиты права, тем не менее из содержания Обзора следует обратный вывод. Во-вторых, требование о пресечении правонарушения должно находиться в прямой причинно-следственной связи с правонарушением. В-третьих, пресечение нарушения права должно быть пропорционально правонарушению с точки зрения прав третьих лиц.

Комментируя подпункт «В» пункта 1.1 Обзора, В.В. Старженецкий указал, что в вопросе о прекращении делегирования при отсутствии доменного нарушения существует диссонанс в отношении прямой причинно-следственной связи. Если пойти этим путем, то можно зайти слишком далеко. По словам выступающего, нельзя сказать, что такой путь невозможен, но должны быть какие-то дополнительные квалифицирующие признаки, например, когда другое средство защиты права не помогает. Тогда крайней мерой является прекращение делегирования домена, за исключением случая нарушения прав на товарный знак в доменном имени.

Высказывая свою точку зрения по поводу подпункта «Г» пункта 1.1 Обзора, В.В. Старженецкий отметил, что, наверное, меры пресечения могут носить временный характер, но опять же в данном вопросе отсутствует прямая причинно-следственная связь в отношении правонарушения. Поэтому, по утверждению выступающего, здесь необходимо добавить какой-то контекст, так как не всегда при правонарушении нужно автоматически прекращать делегирование доменного имени. В данном случае прекращение делегирования является также крайней мерой.

В.В. Старженецкий перешел к обсуждению **пункта 1.2 Обзора**, который содержал следующий вопрос.

**В качестве меры пресечения доменного нарушения суд может передать право администрирования спорным доменным именем правообладателю.**

В иллюстрирующем указанный вопрос примере суды удовлетворили исковое требование о понуждении ответчика передать безвозмездно истцу право администрирования спорного домена, хотя суд признал обоснованным тот довод ответчика, что в ГК РФ и в иных нормативных актах такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю

товарного знака права администрирования спорного доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, прямо не предусмотрен.

Суд по интеллектуальным правам счел, что удовлетворение такого искового требования не привело к принятию незаконного судебного акта, поскольку препятствия для передачи ответчиком права администрирования доменного имени истцу отсутствуют, а актами в сфере регулирования доменных имен такая передача не запрещена.

На момент рассмотрения судом кассационной жалобы обжалуемое судебное решение в указанной части было исполнено: администратором спорного домена стал истец (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 по делу № А40--126845/2018; аналогично: постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2013 по делу № А56-79350/2012, от 15.12.2014 по делу № А41-401/2014, от 11.03.2015 по делу № А79 1204/2014, от 10.04.2015 по делу № А45-11171/2014).

С точки зрения **В.В. Старженецкого**, в анализируемом случае наличествует концептуальная проблема с подменой средства защиты права. Действительно, в различных правовых системах, по словам выступающего, по-разному отвечают на вопрос о том, вправе ли правообладатель требовать передачу себе доменного имени ответчика. Но в основном такое требование квалифицируется как самостоятельное средство защиты права. Что касается отечественного законодательства или разъяснений судов высших инстанций, то ни один из источников не содержит сведения о том, что указанное требование является самостоятельным средством защиты права. Таким образом, выступающий отрицательно оценил подход, отраженный в пункте 1.2 Обзора.

**Е.М. Тиллинг** поддержала позицию **В.В. Старженецкого**. Она отметила, что исполнимость не должна являться единственным возможным критерием для принятия того или иного решения, а также для выбора формы ответственности.

Возвращаясь к пункту 1.1 Обзора, **Е.М. Тиллинг** обратила внимание участников дискуссии на то, что буквальное толкование статьи 1253.1 ГК РФ не позволяет относить регистратора к информационному посреднику. Тем не менее, по словам выступающей, в отношении этого вопроса в практике существует иная точка зрения, а иллюстрирующий пункт 1.1 Обзора дело является хорошим примером для полноценного разрешения данного разногласия.

Далее слово взяла **Н.В. Щербак**, которая согласилась с подходом, изложенным в пункте 1.1 Обзора.

Рассуждая о подпункте «А» пункта 1.1 Обзора, **Н.В. Щербак** задалась следующим вопросом: если к регистратору предъявлен иск о прекращении делегирования, нужно привлекать администратора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, или необходимо его признать в качестве соответчика? С одной стороны, можно предположить, что в каждом конкретном деле судья должен производить квалифицированную оценку роли

администратора спорного доменного имени. Но, с другой стороны, можно опираться на Правила регистрации доменных имен.

С точки зрения Н.В. Щербак, в рассматриваемом случае нужно использовать функционально-институциональный подход. Согласно Правилам регистрации доменных имен в функцию регистратора входит делегирование домена, в то время как администратор не занимается таким делегированием. Поэтому когда в судебном процессе к регистратору обращаются с требованием о прекращении делегирования доменного имени, то администратора достаточно признать в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Конечно, по утверждению выступающей, третье лицо имеет юридическую заинтересованность в исходе дела, поскольку судебное решение может повлиять на его права и обязанности. Но в данной ситуации администратору статус соответчика не нужен, при условии, что тут отсутствует конкуренция исков, т.е. способы защиты прав не конкурируют между собой.

Комментируя подпункт «В» пункта 1.1 Обзора, Н.В. Щербак отметила, что создается довольно странная ситуация: судья рассматривает спор по существу и констатирует, что в данном случае отсутствует доменное нарушение, т.е. спорное доменное имя не является тождественным товарному знаку истца или сходным с ним до степени смешения. Судья устанавливает, что доменное имя зарегистрировано и используется добросовестно, и, тем не менее, удовлетворяет исковое требование о прекращении делегирования домена. На взгляд выступающей, в подобной ситуации не нужно опираться только на один способ защиты права, а следует использовать другие способы защиты права на основании статей 12 и 1252 ГК РФ.

В отношении пункта 1.2 Обзора Н.В. Щербак высказала следующее мнение. С ее точки зрения, безвозмездная передача судом права администрирования спорного доменного имени правообладателю товарного знака вызывает опасения. Выступающая предложила в качестве альтернативного варианта предоставление преимущественного права правообладателю. Иными словами, после удовлетворения иска правообладатель приобретает преимущественное право обратиться к регистратору и перерегистрировать спорное доменное имя на себя. Таким образом, правообладатель демонстрирует свой имущественный интерес, свою заинтересованность в этом доменном имени.

Следующее слово было предоставлено **В.О. Калятину**. Он в целом поддержал позиции предыдущих выступающих по подпункту «А» пункта 1.1 Обзора.

В отношении подпункта «В» пункта 1.1 Обзора выступающий отметил, что сама по себе регистрация доменного имени не является правонарушением, поэтому не должно допускаться прекращение делегирования домена при отсутствии доменного нарушения.

Затрагивая вопрос о том, является ли регистратор информационным посредником, В.О. Калятин отметил, что сама постановка данного вопроса

является неправильной. Как указал выступающий, регистратор является лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по регистрации доменных имен, в то время как деятельность информационного посредника – это деятельность лица, связанная с предоставлением другому лицу возможности использовать определенные объекты в Интернете. Указанные действия могут пересекаться, а могут и не пересекаться. Регистратор может быть информационным посредником лишь в конкретной обстановке, в конкретных условиях. Поэтому заявлять о том, что регистратор никогда не является информационным посредником, некорректно.

В.О. Калятин заметил, что в пункте 1.2 Обзора вопрос поставлен также неправильно, поэтому из него проистекают соответствующие выводы. По мнению выступающего, целью предъявления иска о нарушении права на товарный знак является пресечение определенного правонарушения, в то время как лицо, обладающее доменным именем, может использовать его, не нарушая права на товарный знак, поскольку товарный знак регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг. Иными словами, правообладатель товарного знака и обладатель доменного имени находятся в разных плоскостях. Соответственно, когда выносится решение о прекращении правонарушения, то это не связано с принадлежностью лицу доменного имени. Если лицо обладает доменным именем, оно может прекратить правонарушение, но оставить за собой данное доменное имя.

В рассматриваемом контексте В.О. Калятин провел аналогию с правом на фирменное наименование. Он указал, что когда происходит нарушение права на товарный знак чужим фирменным наименованием, то ГК РФ предоставляет ответчику право выбора: либо он изменяет свое фирменное наименование, либо он прекращает определенный вид деятельности, которая конфликтует с деятельностью истца, сохраняя при этом за собой право на фирменное наименование. По мнению выступающего, такая же логика должна применяться и в отношении доменного имени. Соответственно, о каком-либо преимущественном праве говорить не приходится, поскольку в данном случае в предмет иска не входит разрешение вопроса о праве на доменное имя.

Свою точку зрения по вынесенным на обсуждение вопросам изложил **А.Г. Серго**.

По подпункту «А» пункта 1.1 Обзора он отметил, что при предъявлении к регистратору иска о прекращении делегирования доменного имени администратор обязательно должен привлекаться к спорному делу. Другой вопрос: достаточно ли привлечения администратора в качестве третьего лица? По утверждению выступающего, хотя с точки зрения истца такой порядок может являться эффективным, но, с другой стороны, это ситуация схожа с тем, когда решается судьба имущества собственника, привлекаемого при этом в качестве третьего лица, что является неправильным.

В отношении подпункта «В» пункта 1.1 Обзора А.Г. Серго указал, что в данном случае вопрос сформулирован некорректно, так как, поднимая вопрос о сайте, далее предлагается решить судьбу домена. По мнению выступающего,



сайт и доменное имя – это два различных объекта и прямой связи между ними нет, поэтому смешивать их недопустимо.

Рассуждая о подпункте «Г» пункта 1.1 Обзора, А.Г. Серго подчеркнул, что в данном контексте мера пресечения должна носить исключительно временный характер, поскольку в дальнейшем обладателем доменного имени может стать другое лицо, и было бы несправедливо устанавливать ограничения новому администратору за «грехи» предыдущего администратора.

Озвучивая свою позицию применительно к пункту 1.2 Обзора, выступающий отметил, что при разрешении доменных споров необходимо отказаться от применения правил Координационного центра. По его мнению, решение о передаче доменного имени должно решаться судом, и должно решаться положительно. Это нужно использовать в качестве меры защиты нарушенного права, а не в качестве меры пресечения правонарушения.

Возражая против мнения В.О. Калятина, А.Г. Серго напомнил, что нынешняя судебная практика исходит из того, для признания правонарушения достаточно самого факта регистрации доменного имени, при этом не учитывается вопрос различия сфер деятельности сторон.

Обсуждение пункта 1.2 Обзора продолжил **Д.В. Мурзин**. Он акцентировал внимание участников заседания на том, что согласно позициям Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда доменное имя является имуществом, право на которое нигде не поименовано. С точки зрения выступающего, защищать нарушенное право на это имущество можно, но необходимо говорить не о специфическом праве – праве администрирования спорного доменного имени, а о признании права (статья 12 ГК РФ). Если будет существовать лицо, которое может оформить признание права, то, соответственно, к этому лицу и будет адресоваться приказ об оформлении признания права.

Дополняя предыдущие выступления участников заседания, **С.А. Копылов** указал, что в данном контексте регистратор как информационный посредник рассматривается только в связи с его непосредственной функцией, а именно поддержки им конкретного доменного имени. Во всех остальных ипостасях не имеет значения, является он информационным посредником или нет. По мнению выступающего, регистратор самостоятельно не устанавливает делегирование домена. Он отправляет заявку администратора, включая сведения о домене, в те серверы DNS, которые указал сам администратор. Поэтому говорить о том, что именно регистратор устанавливает делегирование, – это не совсем правильно. Регистратор передает сведения, которые ему сообщил администратор.

Возражая В.О. Калятину, выступающий отметил, что согласно пункту 158 Постановления Пленума ВС РФ № 10 нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации

доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

В своем письменном заключении С.А. Копылов высказал мнение также в отношении подпунктов «А», «Б», «В», «Г» пункта 1.1 и пункта 1.2 Обзора.

Комментируя подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что в соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ № 10, позицией СИП (Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4) и сложившейся с 2001 года судебной практикой (например, дела № А41-106828/2015, № А56-41504/2017, № А40-236038/18, № А40-320389/19, № А40-236550/2019, № А41-98174/19, № А40-188399/20, № А40-82658/20, решение Люблинского районного суда г. Москвы от 12.03.2018 по делу № 2-932/2018, решение Красноармейского районного суда г. Волгограда от 27.03.2018 по делу № 2-688/2018) надлежащим ответчиком по искам, связанным с доменными именами, является администратор, а регистратор должен привлекаться к участию в деле по таким спорам в качестве третьего лица.

Рассуждая о подпункте «Б» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что по сведениям, известным Координационному центру, в 2021 году регистратор привлекался:

- в качестве единственного ответчика – в 2 (двух) делах;
- в качестве ответчика вместе с администратором – в 4 (четыре) делах;
- в качестве третьего лица, при этом ответчиком являлся администратор – в 22 (двадцати двух) делах;
- в деле участвовал только администратор – 6 (шесть) дел.

Привлечение регистратора в качестве ответчика, по утверждению С.А. Копылова, касается и судебных расходов, которые регистратор может нести, будучи ответчиком. Такая ситуация существует в категории дел по пункту 3 статьи 26 ГПК РФ (рассматриваемое в Московском городском суде дело № 3-0002/2019), где из-за отсутствия определенности в понятиях и формальной возможности заявить требование к регистратору создается ситуация, где суды удовлетворяют требования о распределении расходов на технических операторов услуг, которые не являются нарушителями прав истца. Расходы на государственную пошлину были взысканы с регистратора также по решениям арбитражного суда по делам № А40-319261/19-110-2381, № А55-14776/2019, № А55-36121/2019.

По подпункту «В» пункта 1.1 Обзора С.А. Копылов указал, что требование о прекращении делегирования в случае неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности на сайте при отсутствии доменного нарушения представляется малоэффективным и не соответствующим целям устранения нарушения прав. Основным лицом, которое имеет возможность повлиять по смыслу статьи 1253.1 ГК РФ на передачу контента в сети Интернет и пресечь правонарушение (с учетом порядка ограничения доступа к сайтам, предусмотренного статьями 15.1-1–15.7 Закона об информации, где регистратор не указан как участник

данной процедуры), является хостинг-провайдер. Привлечение регистратора в качестве ответчика допустимо в исключительных случаях как временная (обеспечительная) мера, побуждающая ответчика к скорейшему прекращению неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности на сайте до вынесения решения суда.

Выражая мысли по поводу подпункта «Г» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что подобные меры пресечения возлагает дополнительные и избыточные обязанности на регистратора и порождают, например, следующие вопросы: должен ли регистратор продлевать регистрацию доменного имени самостоятельно и держать его снятым с делегирования, пока администратор не удалит информацию; должен ли регистратор отслеживать дальнейшие действия администратора в случае, если лицо удалит информацию с сайта, после чего делегирование будет восстановлено, но лицо вновь разместит запрещенный контент.

С точки зрения С.А. Копылова, лицо может также удалить доменное имя, которое в свою очередь может быть зарегистрировано другим администратором у другого регистратора. Это будет по факту регистрацией уже нового доменного имени, несмотря на совпадения символического обозначения, а новые лица уже не связаны судебным решением в своих действиях.

Высказывая мнение по поводу пункта 1.2 Обзора, С.А. Копылов указал, что требование к ответчику о передаче доменного имени правообладателю может быть заявлено истцом и удовлетворено решением суда. Однако с учетом пункта 4.2.1 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденного решением Координационного центра от 20.09.2012 № 2012-07/47 такое требование может затруднить реализацию прав истца в случае, если ответчик будет уклоняться от исполнения решения суда, и повлечь необходимость обращения в службу судебных приставов за принудительным исполнением.

Равным образом, по словам С.А. Копылова, могут возникнуть сложности с исполнением судебного решения при возможном повороте судебного акта, если доменное имя уже передано истцом третьему лицу либо аннулировано и зарегистрировано другим лицом, что является достаточно распространенной практикой при «обратном захвате домена».

Как отметил С.А. Копылов, необходимо учитывать, что для передачи права администрирования регистратор должен располагать необходимыми для внесения в реестр доменной зоны данными истца (в том числе контактными), а также согласием на обработку таких данных. Возможно, данная информация должна содержаться в резолютивной части судебного решения, чтобы не возникал риск просрочки его исполнения при отсутствии вины регистратора. Кроме того, по утверждению С.А. Копылова, в случае вынесения судебного решения об обязанности регистратора передать доменное имя могут возникнуть иные сложности, например, при отсутствии обеспечительных мер регистратором и/или администратором в ходе судебного

процесса или после вынесения судебного решения может стать другое лицо. Тогда исполнение этого решения не может быть осуществлено.

Немаловажен, на взгляд С.А. Копылова, вопрос о соотношении трехлетнего срока для исполнения судебного решения и жизненного цикла доменного имени, который составляет один год. Без обеспечительных мер доменное имя может удалиться из реестра и может быть зарегистрированным другим администратором, у другого регистратора.

Вынесение подобного судебного решения возможно лишь при условии, что суд получил необходимые и достаточные доказательства того, что на момент вынесения этого решения регистратор, которому заявляются требования, является текущим обслуживающим доменное имя регистратором. В делах, где судом не были установлены судебные ограничения или где доменное имя находится в доменных зонах, в которых отсутствуют аналогичные, предусмотренные правилами Координационного центра, положения о 90-дневных ограничениях на действия с доменом при отсутствии определения об обеспечительных мерах, возникают ситуации, когда во время судебного заседания администратор заменяет регистратора. Таким образом, при отсутствии достаточной осведомленности суда такое решение может быть адресовано ненадлежащему лицу.

Подытоживая, С.А. Копылов отметил, что в целом передача доменного имени в рамках исполнения судебного решения может быть рассмотрена как эффективная мера пресечения незаконного использования товарного знака в доменном имени истца с учетом вышеуказанных обстоятельств.

Излагая свою точку зрения по поставленным вопросам в письменной форме, **Д.В. Кожемякин** отметил, что в рассматриваемых правоотношениях фигура регистратора всегда является вторичной (субсидиарная ответственность) по отношению к той роли, которую играет администратор в допущенном правонарушении. Этот вывод следует из двух посылок. Во-первых, регистратор не обладает полномочиями, позволяющими влиять на выбор конкретного доменного имени в процессе его регистрации. Во-вторых, специфика доменных споров нередко требует прохождения фазы административного разбирательства (например, в антимонопольных органах), в том числе потому, что многие доменные имена не используются администраторами для продвижения конкретных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и правонарушителю вменяются специфические составы.

Д.В. Кожемякин указал, что по искам о пресечении правонарушения, в том числе о прекращении делегирования доменного имени, ответчиком всегда должен выступать администратор, а уже во вторую очередь, если истец сочтет это необходимым, – и регистратор. Привлечение по подобным делам администратора в качестве третьего лица едва ли должно допускаться, поскольку в таком случае фактически выносится решение в отношении имущества администратора.

По мнению Д.В. Кожемякина, прекращение делегирования не приводит к автоматическому аннулированию регистрации доменного имени и потому

проблему последующего правонарушения не разрешает. Так, недобросовестный администратор даже в случае удовлетворения такого требования сможет возобновить делегирование, например, перенеся доменное имя к другому регистратору.

По вопросу прекращения делегирования доменного имени в отсутствие доменного нарушения при неправомерном использовании объектов интеллектуальной собственности в контенте сайта Д.В. Кожемякин отметил, что предъявление подобного требования невозможно. Право на доменное имя представляет собой имущественное право, поэтому его ограничение допустимо только на основании прямого указания в федеральном законе.

По утверждению Д.В. Кожемякина, с учетом того, что судебная практика не всегда поддерживает тезис о том, что право на доменное имя носит имущественный характер, целесообразно иметь в виду, что в настоящее время при нарушении прав на объекты авторских и смежных прав установлен иной механизм пресечения правонарушения, нежели прекращение делегирования доменного имени, а именно блокировка сайта на территории Российской Федерации. Эта мера, на взгляд Д.В. Кожемякина, более пропорциональна последствиям правонарушения, поскольку доменные имена представляют собой универсальную технологию адресации, которая позволяет получить доступ к сайту в разных странах.

В свою очередь, правовая охрана объектов интеллектуальной собственности является строго территориальной и носит специфический характер от юрисдикции к юрисдикции (например, доктрина *fair use*<sup>1</sup> предоставляет больше свободы использования, чем ограничения исключительного права, предусмотренные российским законодательством). Следовательно, подытоживает Д.В. Кожемякин, констатация нарушения исключительного права на территории одной страны не должна, по общему правилу, приводить к невозможности использования технологии адресации для получения доступа к сайту из других государств. Исключение можно сделать при доказанной направленности сайта исключительно на русскоязычную аудиторию, однако критерии для определения такой направленности в настоящий момент доктриной не выработаны.

Как отметил Д.В. Кожемякин, вынесение решения о передаче доменного имени истцу допустимо и технически такая передача возможна. Он подчеркнул, что подобная мера прямо предусматривается в выработанной ВОИС Единой политике по урегулированию споров в области доменных имен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP). Никаких объективных причин настаивать на существующей практике, по которой в зоне .RU регистрация доменного имени сначала прекращается, а только затем правообладатель регистрирует его в приоритетном порядке, по словам ученого, не наблюдается.

---

<sup>1</sup> От англ. *fair use* – «добросовестное использование» – правовая доктрина в США, которая описывает исключения и ограничения исключительного права на объекты авторского права.

**А.П. Рабец** представила письменные комментарии в отношении пункта 1.1 Обзора.

Отвечая на подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец указала, что в описанной ситуации суд должен предложить истцу привлечь администратора в качестве соответчика. Исковая форма защиты нарушенного права, по словам ученого, подразумевает материально-правовой спор, который основан на нарушении принадлежащего истцу исключительного права на средство индивидуализации. Согласно нормам АПК РФ и ГПК РФ, а также доктрине процессуального права ответчиком должно выступать лицо, которому может быть предъявлено исковое требование, т.е. лицо, которое совершило действия, приводящие к оспариваемому результату, и поэтому может отвечать за эти действия.

На взгляд А.П. Рабец, по сути, нарушителем исключительного права является администратор (пункт 159 Постановления Пленума ВС РФ № 10). В доктрине также отмечено, что надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на средства индивидуализации в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является администратор. Основной функцией регистратора, по утверждению ученого, являются действия по внесению в Реестр<sup>1</sup> сведений о доменном имени, о его администраторе и иных установленных сведений. Основание возникновения правоотношения между регистратором и администратором – договор об оказании услуг регистрации. При этом у регистратора существует возможность пресечь действия, нарушающие исключительные права на средства индивидуализации, путем прекращения делегирования доменного имени. Согласно пункту 2 статьи 46 АПК РФ в данном случае имеются основания для процессуального соучастия.

По подпункту «Б» пункта 1.1 Обзора А.П. Рабец высказала то мнение, что требование о пресечении правонарушения сначала должно предъявляться к администратору, а во вторую очередь – к регистратору, за исключением случаев совпадения указанных субъектов в одном лице. Кроме того, не исключен вариант процессуального соучастия.

При предъявлении иска к администратору, по мнению ученого, существуют основания для привлечения регистратора в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора. В связи с этим ввиду некоторой схожести ситуаций стоит обратить внимание на процессуальное положение регистрирующего органа по спорам о правах на недвижимое имущество.

С точки зрения А.П. Рабец, в судебной практике превалирует подход о привлечении регистрирующего органа в качестве третьего лица без

---

<sup>1</sup> Согласно Правилам регистрации доменных имен Реестр – это база данных Координатора, содержащая сведения о зарегистрированных доменных именах второго уровня, их администраторах и другие необходимые сведения. Координатор – это уполномоченное юридическое лицо, осуществляющее управление доменами .RU и .RF в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра.

самостоятельных требований на предмет спора. Так, согласно пункту 53 Совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или обременение. Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или обременений, вытекающих из зарегистрированной сделки, являются ее стороны. Государственный регистратор не является ответчиком по таким искам, однако может быть привлечен к участию в подобных делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Что касается подпункта «В» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец указала, что такое требование в определенных случаях допустимо. Иск о пресечении действий, создающих угрозу нарушения интеллектуальных прав (делегирующие домена), может быть направлен против косвенных нарушителей, т.е. субъектов, деятельность которых может способствовать нарушению указанных прав (регистратор).

По утверждению ученого, в правовой доктрине исследован набор условий, необходимых и достаточных для возникновения угрозы правонарушения<sup>1</sup>, которые следует учитывать при пресечении правонарушений в сети Интернет. Так, в состав угрозы правонарушения входят три условия: 1) наличие субъективного права (исключительного права на средство индивидуализации); 2) наличие противоправных действий (например, делящиеся действия); 3) допустимость возникновения дополнительных (недостающих) условий, при которых противоправные действия способны привести к нарушению субъективного права (например, доменному нарушению).

Комментируя подпункт «Г» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец отметила, что в качестве одного из признаков рассматриваемого способа защиты нарушенных прав в правовой литературе указывается на то, что пресечение противоправного действия может заключаться только в требовании прекращения этого действия, т.е. является бессрочным и постоянным<sup>2</sup>. Вместе с тем по требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры (пункт 160 Постановления Пленума ВС РФ № 10). Прекращение делегирования домена до удаления информации с сайта, с точки зрения ученого, можно рассматривать в качестве обеспечительной меры ввиду временного характера обеспечительных мер. Без применения обеспечительных мер по доменному спору реализация принятого судебного решения в дальнейшем будет невозможна или существенно затруднена.

---

<sup>1</sup> См.: Бондаренко С.С. Защита гражданских прав при возникновении угрозы их нарушения: автореф. дис. канд. юр. наук / С.С. Бондаренко. – СПб., 2011. – С.6.

<sup>2</sup> См.: Кузнецова О.А. Понятие пресечения действий, нарушающих право, как способа защиты гражданских прав // Современное право. – 2013. – № 12. – С. 66–70.

**М.А. Федотов** в своем выступлении поддержал позицию о том, что регистратор может выступать информационным посредником лишь в отдельных случаях. По его мнению, утверждение о том, что Правила регистрации доменных имен не являются нормативным актом, представляется достаточно спорным.

Разбирая подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, ученый указал, что ответ на данный вопрос прямо следует из нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, поэтому регистратор является надлежащим ответчиком.

По подпункту «Б» пункта 1.1 Обзора М.А. Федотов заметил, что требование о пресечении правонарушения не обязательно должно быть предъявлено сначала к администратору, а лишь во вторую очередь – к регистратору. Возможен и противоположный вариант.

М.А. Федотов поддержал позиции, изложенные в подпунктах «В», «Г» пункта 1.1, а также в пункте 1.2 Обзора.

Выступающий прокомментировал пункт 1.3 Обзора, который звучал следующим образом.

**Требование о пресечении нарушения, совершаемого с использованием программы для электронной вычислительной машины, с учетом подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено к правообладателю такой программы.**

В прилагаемом к пункту 1.3 Обзора деле истец являлся обладателем исключительного смежного права на базу данных пользователей социальной сети.

Ответчик был правообладателем программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска, хранения и анализа данных из социальных сетей, включая социальную сеть истца, собирает и в автоматизированном режиме обрабатывает данные о пользователях социальной сети для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями таких социальных сетей. Будучи правообладателем названной программы, ответчик предлагал третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие осуществлять работу с данными социальной сети для указанных целей.

Отменяя акты судов нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что из акта суда апелляционной инстанции не усматривается, что суды установили способ функционирования программного продукта, разработанного ответчиком, и следовательно, выводы по вопросу о том, имело ли место извлечение и (или) использование ответчиком материалов из базы данных, а также носило ли оно существенный характер, не могут быть признаны основанными на исследовании и оценке всей совокупности имеющих значение для дела обстоятельств.

Если будет установлено, что материалы из базы данных действительно извлекаются и используются, но не ответчиком, а посредством программного обеспечения ответчика, требования истца подлежат рассмотрению с учетом



того, что в силу статьи 1252 ГК РФ требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть заявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

По мнению М.А. Федотова, в описанной ситуации требование о пресечении правонарушения к правообладателю программы для ЭВМ может быть предъявлено при наличии двух условий. Во-первых, если лицо использует компьютерную программу для правонарушения с согласия правообладателя данной программы. Во-вторых, если программа для ЭВМ была создана с целью нарушения исключительного права. Только в указанных случаях, по утверждению выступающего, на правообладателя программы для ЭВМ может быть возложена обязанность пресечь правонарушения. Иначе наказание понесет тот, кто является не виноватым.

Пункт 1.3 Обзора был прокомментирован также в письменном заключении **Е.А. Войниканис**. Она отметила, что в данном контексте, применяя подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, суду необходимо установить не только то, что использующие компьютерную программу ответчика лица извлекали и использовали материалы из базы данных социальной сети, но и то, что такое извлечение и использование касалось существенной части базы данных или что такие действия могут привести к воссозданию базы данных в целом или ее существенной части (абзац второй пункта 1 статьи 1334 ГК РФ).

С точки зрения ученого, здесь возможны два варианта: необходимо установить либо извлечение и использование существенной части базы данных каждым отдельным пользователем, либо суммарное извлечение существенной части всеми пользователями программы для ЭВМ.

При первом варианте, на взгляд Е.А. Войниканис, суд может обязать правообладателя программы для ЭВМ пресечь извлечение и использование материалов лишь в отношении тех пользователей, которые (1) извлекают и используют всю или существенную часть его базы данных или (2) осуществляют неоднократное извлечение или использование материалов базы данных, которое противоречит нормальному использованию базы данных и ущемляет необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных, т.е. может привести к воссозданию всей или существенной части базы данных.

Второй вариант, заключающийся в суммировании извлечения и (или) использования, которые осуществляли пользователи программы для ЭВМ, по утверждению ученого, является крайне спорным.

Для иллюстрации последнего варианта Е.А. Войниканис привела пример, связанный с известной справочно-правовой системой, незарегистрированные пользователи которой в совокупности за достаточно большой период времени могут извлечь и использовать существенную часть данной базы данных, находящейся в открытом доступе. Е.А. Войниканис

отметила, что поскольку понятия «извлечение» и «использование» являются широкими понятиями, а способ извлечения и использования принципиального значения не имеет, то такие пользователи оказываются «суммарными» нарушителями исключительного права изготовителя базы данных.

Описанная ситуация, по мнению ученого, не сильно отличается от ситуации с пользователями сети Интернет, которые не зарегистрированы в социальной сети, но осуществляют поиск информации в ее открытой части. Социальные сети в той части, в которой пользователи не устанавливают специальных ограничений по доступу к информации, размещенной на их персональных страницах, представляют собой сети с открытым доступом. Более того, правила доступа к персональной странице устанавливает ее обладатель через специальные настройки, а не обладатель социальной сети. С учетом данных обстоятельств, по словам ученого, можно сказать, что право третьих лиц (пользователей Интернета, не зарегистрированных в социальной сети) извлекать и использовать данные, размещенные в открытом доступе, презюмируется.

Указанный вывод, как отметила Е.А. Войниканис, не противоречит закону. Пункт 1 статьи 1335.1 ГК РФ наделяет лицо, правомерно пользующееся обнародованной базой данных, правом извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любых целях в объеме, составляющем несущественную часть базы данных. При этом закон не ограничивает не только цели извлечения и использования, но и способ их осуществления. Таким образом, лица, не зарегистрированные в социальной сети, вправе извлекать и использовать несущественную часть базы данных социальной сети любым способом, будь то копирование данных вручную или применение для этих целей специальной программы для ЭВМ.

Е.А. Войниканис указала, что подход, содержащийся во втором варианте, противоречит сути и цели правовой охраны смежного права изготовителя базы данных. Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам «целью самостоятельной охраны смежным правом содержания базы является защита инвестиций изготовителей таких баз, поскольку такая цель лишь авторско-правовой охраной базы данных достигнута быть не может»<sup>1</sup>.

Вред инвестициям, по мнению Е.А. Войниканис, наносится только в том случае, если извлекается или используется все или существенная часть содержания базы данных. В случае, когда каждый отдельный пользователь извлекает и использует незначительную часть базы данных в своих интересах, законный интерес изготовителя базы данных в защите своих инвестиций не нарушается.

В данной ситуации у пользователей, в том числе коммерческих организаций, разные интересы, а вероятность недобросовестной конкуренции и нарушения коммерческих интересов правообладателя отсутствует.

Между тем, как заметила Е.А. Войниканис, возможна и иная ситуация. Смежное право изготовителя базы данных будет нарушено, если у какой-то

---

<sup>1</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014.

части пользователей компьютерной программы будет общий интерес в воссоздании базы данных или в извлечении и использовании ее существенной части. В этом случае оптимальным решением будет предъявление требования о пресечении правонарушения к правообладателю программы для ЭВМ.

В качестве хорошего примера Е.А. Войниканис сослалась на немецкое дело *Automobil-Onlinebörse*<sup>1</sup>, обстоятельства которого состояли в следующем.

Изготовителю базы данных принадлежал сайт по продаже автомобилей, на котором физические лица и компании размещали свои объявления. Ответчиком был правообладатель программного обеспечения для одновременного поиска автомашин на нескольких веб-сайтах, включая сайт истца. Выбрав ответ на запрос с подходящей ему информацией, пользователь мог перейти по ссылке непосредственно на сайт по продаже автомобилей. Кроме того, программное обеспечение ответчика содержало специальную опцию, при использовании которой результаты новых поисковых запросов сравнивались с результатами более старых поисковых запросов, хранящихся в оперативной памяти компьютера. Если в результате сравнения выявлялись новые данные, они сохранялись программой и помечались как новые.

Суд пришел к выводу о том, что поскольку сам ответчик не извлекал никаких данных из базы данных истца, а вместо этого продавал программное обеспечение, то правонарушение могло быть совершено только пользователями программного обеспечения. Однако проведенный судом анализ обстоятельств дела не подтвердил наличие нарушения прав изготовителя базы данных со стороны пользователей спорной программы для ЭВМ.

Верховный суд Германии согласился с выводами апелляционного суда о том, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Директивы 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.03.1996 «О правовой охране баз данных» (далее – Директива) действия пользователей представляют собой извлечение материалов из базы данных. Поскольку определение понятия «извлечение» в Директиве включает в себя не только постоянный, но и временный перенос данных (*vorübergehende Übertragung*), временное хранение данных в оперативной памяти компьютеров пользователей для целей просмотра материалов базы данных может рассматриваться как извлечение. Пользователи компьютерной программы ответчика копировали данные, найденные в процессе выполнения поискового запроса, в оперативную память своих компьютеров. По мнению суда, не имеет значения тот факт, что они не преследовали цели создания другой базы данных.

Далее суд указал следующее: «Ответ на вопрос о том, нарушают ли пользователи программного обеспечения право истца как изготовителя базы данных путем копирования частей его базы данных, существенных с точки зрения количества или качества, зависит от того, имеется ли совокупность нескольких пользователей, которые используют базу данных истца сообща,

---

<sup>1</sup> BGH, Urteil vom 22.06.2011 – I ZR 159/10. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=22.06.2011&Aktenzeichen=I%20ZR%20159/10>

т.е. осуществляя сознательное взаимодействие (bewusstem und gewolltem Zusammenwirken).

Пользователи программного обеспечения ответчика посредством автоматизированных запросов сохраняют данные из базы данных истца в оперативной памяти своих компьютеров. Однако это неоднократное и систематическое извлечение не эквивалентно использованию существенной части базы данных с точки зрения количества или качества. По своему совокупному эффекту такие акты по извлечению данных не предназначены для воссоздания всего или существенной части содержания защищенной базы данных...

Обладатель сайта может предоставить доступ к своему веб-сайту и его контенту только для определенных лиц или сделать его зависимым от особых требований. Однако если он делает свой веб-сайт и его содержание общедоступными без ограничений, он не может – как справедливо указал апелляционный суд – потребовать от пользователей посещения его веб-сайта, если они хотят получить доступ к его контенту. В частности, он не может запретить пользователям получать доступ к своему веб-сайту с помощью поисковых систем. Соответственно, с точки зрения конкурентного права деятельность поисковых систем считается приемлемой (grundsätzlich hinzunehmen), если она направлена только на облегчение поиска контента, сделанного общедоступным уполномоченным лицом, без обхода технических средств защиты».

**Второй блок вопросов**, вынесенных на обсуждение, был посвящен патентным правам. Пункт 2.1 Обзора был сформулирован следующим образом.

**Регистрация в Министерстве здравоохранения Российской Федерации (Минздраве России) лекарственного средства, в котором использовано чужое изобретение по действующему патенту, и осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат не создают угрозы нарушения исключительного права на это изобретение.**

В иллюстрирующем рассматриваемый вопрос примере истцу принадлежало исключительное право на изобретение сроком действия до 25.07.2022.

Ответчик № 1 получил 25.04.2017 регистрационное удостоверение на воспроизведенный лекарственный препарат (дженерик<sup>1</sup>) со сроком действия до 25.04.2022 и осуществил регистрацию предельной отпускной цены своего лекарственного препарата по решению Минздрава России (Ответчик № 3).

В прилагаемой к регистрационному удостоверению инструкции по применению было указано, что препарат Ответчика № 1 содержит активное действующее вещество, которое защищалось патентом истца.

---

<sup>1</sup> От англ. generic drug – буквально «родовой (более общий, а не более специфичный (конкретный, видовой, specific) препарат)».

Из регистрационного удостоверения следовало, что производителем лекарственного средства являлся Ответчик № 2. Поскольку патент в объеме пунктов 1 и 4 формулы изобретения охранял вышеуказанное вещество, истец заявил, что в фармацевтической субстанции Ответчика № 2 используются все признаки, приведенные в независимом пункте 1 и в зависимом пункте 4 содержащейся в патенте истца формулы изобретения, следовательно, Ответчик № 2 нарушает его исключительное право на изобретение.

Истец считал, что Ответчик № 1, имея регистрационное удостоверение на лекарственный препарат, а также осуществив регистрацию цены на него, может начать производство и реализацию лекарственного препарата в любой момент, в том числе до истечения срока действия патента на изобретение. Поэтому истец обратился к Ответчику № 3 с требованием отменить государственную регистрацию лекарственного препарата и исключить данный препарат из Государственного реестра лекарственных средств.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды указали, что угроза правонарушения в настоящем деле не установлена. Ни одно из действий ответчиков, на которые ссылался истец в обоснование заявленных требований (научное исследование лекарственного препарата истца, в котором используется изобретение по патенту истца; регистрация лекарственной формы; регистрация предельной отпускной цены), не является противоправным, а напротив, соответствует положениям статьи 1359 ГК РФ и Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств), следовательно, сами по себе не нарушают и не могут нарушать право истца.

Суд отклонил довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении требований к Ответчику № 3. Пункт 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств, по мнению суда, в качестве основания для принятия решения об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из Государственного реестра лекарственных средств указывает на решение о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств, т.е. решение, принятое по результатам рассмотрения спора, вытекающего из гражданско-правовых отношений по иску о защите исключительного права правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу № А40-170151/2017).

Для комментирования указанного вопроса слово было предоставлено **Е.А. Войниканис**. Она отметила, что в данном случае речь идет об одной из распространенных категорий споров фармацевтики, а именно о спорах между компаниями – обладателями прав на действующие патенты и компаниями, которые готовы производить дженерики. Проблемы возникают в связи со стратегиями, которые используют последние для того, чтобы выйти на рынок как можно раньше и опередить своих конкурентов. Основной вопрос, который приходится решать судам, состоит в следующем: какие подготовительные шаги для введения в гражданский оборот лекарственного препарата приводят к угрозе нарушения исключительного права?

Как указала Е.А. Войниканис, в пункте 2.1. Обзора изложена позиция, в соответствии с которой регистрация лекарственного препарата и регистрация предельно отпускной цены на лекарственный препарат не создают угрозу правонарушения. В целом поддерживая такую позицию, выступающая отметила, что действия, создающие угрозу правонарушения (подпункт 2 пункт 1 статьи 1252 ГК РФ), могут быть как неправомерными, так и правомерными. В предлагаемой редакции пункта 2.1 Обзора перечислены только те действия, которые являются заведомо неправомерными: действия по осуществлению производства, предложению к продаже, продажа или иные действия по введению в гражданский оборот. Однако возможна ситуация, когда подобную угрозу создает правомерное действие. Одно из таких действий уже приведено в пункте 2.1 Обзора: регистрационное удостоверение ответчика истекает одновременно с окончанием срока действия патента. В другом деле регистрационное удостоверение прекращало свое действие раньше прекращения действия патента. В этой ситуации Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о том, что ответчик преследует намерение к введению лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения срока действия патента на референтный препарат.

Е.А. Войниканис подчеркнула, что наличие лишь одного обстоятельства, которое можно оценить как угрозу правонарушения, не должно определять решение суда. Суд по интеллектуальным правам неоднократно справедливо отмечал, что угроза не должна быть абстрактной или гипотетической. По мнению выступающей, для установления реальной угрозы должна быть дана оценка объяснениям ответчика, например экономическим и иным основаниям, по которым последний совершает соответствующие действия. Кроме того, должно быть установлено не одно действие, а последовательность действий, направленных на нарушение исключительного права в ближайшем будущем.

С точки зрения ученого, в данном контексте аннулирование или приостановление регистрации лекарственного препарата является неправомерным, поскольку состоявшаяся регистрация представляет собой не действие, которое необходимо пресечь, а завершенный юридический факт, который необходимо оценивать наряду с иными обстоятельствами дела, но нельзя аннулировать или приостановить.

Требование о пресечении угрозы правонарушения, по утверждению Е.А. Войниканис, всегда направлено на совершаемые действия или на действия, которые могут быть совершены с высокой вероятностью. В европейской судебной практике в этом случае доказывается *an imminent threat* («неизбежная угроза»). Такие требования не могут быть направлены на завершенные действия, т.е. на регистрацию, как результат правомерных действий.

Что касается запрета ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию, то, на взгляд ученого, такой запрет является неправомерным. Введение лекарственного препарата в гражданский оборот без нарушений исключительных прав возможно только после истечения срока действия

патента. Стремление добросовестного производителя дженериков заключается в том, чтобы начать их производство и продажу буквально на следующий день после прекращения действия патента. Такая цель не противоречит закону и, кроме того, имеет социально-экономическое значение.

Как отметила Е.А. Войниканис, стоимость препарата-дженерика существенно ниже по сравнению с референтным препаратом, что делает дженерик более доступным для населения. Запрет на осуществление действий по регистрации означает, что ответчик начнет производство препарата со значительной задержкой. Обосновать такую задержку с точки зрения защиты патентного права нельзя, и, следовательно, речь идет об искусственном продлении срока действия патента.

Таким образом, с точки зрения Е.А. Войниканис, на все вопросы, поставленные в пункте 2.1 Обзора, необходимо ответить отрицательно. И общий вывод заключается в простом тезисе: регистрация лекарственного препарата изначально не связана со статусом патента и не является правонарушением. Поэтому все требования истца об аннулировании или приостановлении регистрационного удостоверения либо о том, чтобы ответчик воздержался от действий по регистрации лекарственного препарата, являются необоснованными. Данный вывод, по утверждению выступающей, подтверждается законодательством и обширной судебной практикой Европейского союза и стран – членов данного Союза.

Е.А. Войниканис отметила, что в соответствии с правом Европейского союза так называемая патентная увязка (patent linkage)<sup>1</sup> является незаконной, при этом основания такого подхода практически полностью совпадают с аргументами, приведенными в пункте 2.1 Обзора. Во-первых, патентное право и законодательство об обращении лекарственных средств представляют собой разные сферы регулирования. Задача органа по регистрации лекарственного препарата, по словам Е.А. Войниканис, состоит в том, чтобы проверить, является ли лекарственное средство безопасным, эффективным и качественным. Иные факторы, такие как статус патента, не должны учитываться при оценке рисков, связанных с лекарственным препаратом. Изготовитель препарата-дженерика вправе подавать заявку на регистрацию и получать регистрационное удостоверение до истечения срока действия патента. Наконец, легитимность действий по регистрации препарата-дженерика подтверждается специальным ограничением исключительного права под названием «положение Болар» (Bolar Provision), в соответствии с которым не является нарушением патентного права проведение исследований и экспериментов для получения регистрационного удостоверения или иного акта органа власти, необходимого для введения в оборот препарата. В контексте российского законодательства должно применяться положение подпункта 2 статьи 1359 ГК РФ.

---

<sup>1</sup> С понятием «патентная увязка» связывают практику, в рамках которой регистрация или иная административная процедура, необходимая для введения в гражданский оборот воспроизведенного лекарственного препарата или биоаналога, зависит от патентного статуса оригинального препарата.

Завершая выступление, Е.А. Войниканис отметила, пункт 2.1. Обзора является важным для обеспечения правовой определенности и единообразия судебной практики, и с учетом небольших корректировок, на которые было указано со стороны выступающей, его необходимо согласовать.

Далее слово взяла **С.В. Бутенко**, которая согласилась с мнением Е.А. Войниканис. Она отметила, что сложно спорить с правовой позицией, изложенной в пункте 2.1. Обзора, но необходимо учитывать еще ряд факторов, свидетельствующих о правильности выбранной правовой позиции.

Во-первых, по словам выступающей, раньше регистрация отпускной цены входила в процедуру регистрации лекарственного препарата, и она осуществлялась Минздравом России. Ныне экономический анализ предельной отпускной цены осуществляет Федеральная антимонопольная служба, поэтому процесс регистрации стал более длительным (он занимает примерно 45–60 рабочих дней, хотя фактически может продолжаться в течение года). Соответственно, нужно исходить из того, что производитель препарата-дженерика должен иметь возможность выйти на рынок, образно говоря, на следующий день по истечении срока действия исключительного права. При этом правообладатель-оригинатор получает преимущество в виде временного лага, который составляет более чем 45–60 рабочих дней. Если препарат-дженерик имеет отношение к лекарствам в твердой форме, то это преимущество составит примерно один год, поскольку в данном случае нужно провести проверку биоэквивалентности, завести фармацевтическую субстанцию и др.

Кроме того, как указала выступающая, сейчас в авангарде фармацевтических исследований возникают биологические препараты, например различные вакцины, моноклональные антитела и др. По этой группе препаратов временной лаг у правообладателя-оригинатора будет еще больше, примерно три или четыре года, поскольку по жидким лекарственным формам и биологическим препаратам нужно проводить полные клинические исследования. Таким образом, по утверждению С.В. Бутенко, здесь создается баланс между общественным интересом в виде создания равных условий для выхода на рынок соответствующего лекарственного препарата для всех участников рынка, с одной стороны, и частного интереса в виде защиты от нарушения прав патентообладателя – с другой.

С.В. Бутенко добавила, что с учетом той самой пропорциональности, о которой говорил В.В. Старженецкий, последние два с половиной года у истцов-правообладателей возникла возможность достаточно легко реализовывать свое бремя доказывания, потому что появилась Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Это, по словам выступающей, является аналогом единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для ликероводочной продукции, где правообладатель может отслеживать и серию препаратов, и куда эти препараты были поставлены, вплоть до конечного потребителя. Следовательно, в этой ситуации сложности доказывания отсутствуют, а



система является достаточно сбалансированной в отношении интересов производителей оригинальных препаратов.

Подводя итог своему выступлению, С.В. Бутенко отметила, что право Европейского союза позволяет производителям препаратов-дженериков зарегистрировать лекарственное средство до истечения срока действия корреспондирующего патента, и не рассматривает это как угрозу правонарушения. Более того, требование о приостановлении действия регистрации на лекарственный препарат до даты истечения срока действия патента или более ранней даты не соответствует актуальной редакции отечественного Закона об обращении лекарственных средств. Иными словами, данный закон не предусматривает опции приостановления регистрации лекарственного средства, и это обстоятельство является значимым.

Озвучивая свою точку зрения по обозначенным вопросам, **В.О. Калятин** указал, что в пункте 2.1. Обзора вопрос поставлен некорректно, поскольку названные регистрации создают угрозу правонарушения. И спорить с этим, по утверждению выступающего, бессмысленно, поскольку регистрация имеет единственную цель – это введение товара в гражданский оборот. Вопрос только в том, что когда заявитель собирается реализовывать свои товары – до истечения срока действия патента или после данного срока.

Согласно позиции В.О. Калятина при подаче заявления на регистрацию препарата существует угроза правонарушения, но в то же время само правонарушение в данном случае отсутствует и, возможно, это правонарушение никогда не совершится. Исходя из этого, по словам выступающего, нецелесообразно требовать приостановления или отмены регистрации ввиду отсутствия правонарушения. Между тем заявителю можно запретить осуществлять иные действия, которые будут направлены на введение товара в оборот до истечения срока действия патента.

**М.А. Федотов** в своем выступлении согласился с мнениями Е.А. Войниканис и С.В. Бутенко. При этом он отметил, что решение о приостановлении действия регистрации препарата-дженерика до даты истечения срока действия патента на оригинальный препарат является оптимальным, в том числе и с точки зрения обеспечения баланса частного и общественного интересов.

Комментируя пункт 2.1 Обзора, **Н.В. Щербак** указала на европейскую или американскую практику, которая допускают превентивный запрет на будущее. Выступающая отметила, что нельзя позволять возникновение ситуации, подобной делу Компания «Новартис АГ» против ООО «Натива», когда была осуществлена регистрация дженерика за семь лет до окончания срока действия патента производителя-оригинатора.

**Е.А. Войниканис** возразила против мнения В.О. Калятина, заметив, что в нем наличествует внутреннее противоречие. С точки зрения выступающей, угроза правонарушения существует в случае, когда есть намерение выпустить препарат-дженерик до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Если такого намерения нет, т.е. его нельзя доказать, то угроза

правонарушения отсутствует. Заведомо сама по себе регистрация препарата не является ни правонарушением, ни угрозой правонарушения. Такая позиция, по словам Е.А. Войниканис, подтверждается многочисленными решениями судов европейских стран.

Анализируя рассматриваемые вопросы в письменной форме, **О.А. Городов** указал, что сама по себе государственная регистрация лекарственного средства и предельной отпускной цены не является нарушением исключительного права на использование активного действующего вещества, принадлежащего патентообладателю, в роли которого может выступать и лицо, на чье имя зарегистрирован референтный лекарственный препарат.

По мнению О.А. Городова, государственная регистрация дженерика до его легального ввода в гражданский оборот в связи с окончанием срока действия патента на оригинальный препарат является оправданной в связи с наличием:

– публичного интереса, имеющего место в сфере обеспечения здоровья населения (статья 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

– длительного срока регистрации лекарственного препарата (статья 13 Закона об обращении лекарственных средств).

Факт государственной регистрации дженерика за несколько лет до окончания срока действия патента на оригинальный препарат, по утверждению ученого, действительно несет в себе потенциальную угрозу нарушения исключительного права патентообладателя, наличие которой необходимо принимать во внимание, оценивая при этом степень добросовестности производителя дженерика и экономические интересы производителя референтного препарата.

Указанная угроза, на взгляд О.А. Городова, может быть сведена к минимуму посредством выдачи уполномоченным федеральным органом регистрационного удостоверения на воспроизведенный лекарственный препарат с отсроченной датой его вступления в силу. При этом не будут нарушены ни интересы производителя дженерика, ни интересы патентообладателя.

Такие меры, как требования о понуждении ответчика к подаче в Минздрав России заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата, о запрете ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного средства, о понуждении Минздрава России к аннулированию регистрации лекарственного средства, с точки зрения О.А. Городова, являются чрезмерными, поскольку не учитывают наличие публичного интереса в вопросах обеспечения здоровья граждан и своевременной доступности лекарств потребителям.

Что касается требования о приостановке действия регистрации дженерика до даты истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство, то указанное требование, направленное на

пресечение угрозы правонарушения, по словам О.А. Городова, может быть обращено к Минздраву России по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. В данном случае законодатель, на взгляд ученого, не указывает на необходимость соблюдения конкретных действий, порождающих эффект пресечения правонарушения и не требует, чтобы они, а равно опосредующие указанные действия процедуры были установлены законом. Поэтому отсутствие в законе процедуры приостановления регистрации лекарственных средств не должно являться препятствием для предъявления соответствующего требования к Минздраву России как к лицу, способному пресечь действия, создающие угрозу нарушения юридической монополии патентообладателя на использование активного действующего вещества.

Излагая свою позицию по пункту 2.1. Обзора в письменной форме, Е.С. **Гринь** отметила, что следует различать понятия «обращение» и «оборот» лекарственного средства. Так, обращение лекарственных средств – это разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств (пункт 28 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств).

Оборот лекарственного средства, находящегося под патентно-правовой охраной, по мнению Е.С. Гринь, определяется через понятие использования изобретения, под которым понимается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, на взгляд ученого, сама по себе государственная регистрация лекарственного средства не относится к понятию «оборот лекарственного препарата».

Е.С. Гринь указала, что основная правовая позиция, сформированная в правоприменительной практике по регулированию обращения и оборота воспроизведенных лекарственных препаратов, выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 16.06.2009 № 2578/09. Исходя из данной правовой позиции регистрация сама по себе также не должна создавать какие-либо угрозы для нарушения права правообладателя.

Тем не менее правоприменительная практика по подобным делам показывает, что при расчете начальных (максимальных) цен контрактов государственные заказчики используют цены дженериков, зарегистрированные в Государственном реестре предельных отпускных цен. При этом тот факт, что дженерик не может находиться в гражданском обороте без нарушения прав патентообладателя оригинального препарата, не учитывается.

Как отметила Е.С. Гринь, согласно пункту 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. Поэтому регистрация цены на препарат-дженерик по юридической природе может квалифицироваться в качестве приглашения делать оферты. Такое действие подпадает под норму пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, т.е. происходит незаконное использование изобретения.

Резюмируя, Е.С. Гринь пришла к выводу, что государственная регистрация цены может выполнять функцию предложения о продаже препарата. Она может учитываться при формировании цены контрактов, что нарушает права патентообладателя референтного лекарственного средства. С точки зрения ученого, правовая позиция, выраженная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2019 по делу № А40 106405/2018, является обоснованной.

**В.Н. Медведев** в своем письменном заключении отметил следующее.

В делах подобного рода происходит следующая коллизия: с одной стороны, суды не удовлетворяют требование истца о запрете ответчику производить спорный препарат и вводить его в гражданский оборот, поскольку это требование является абстрактным (ответчик еще не совершал таких действий). Однако, с другой стороны, решение о признании факта угрозы правонарушения не рассматривается судами в качестве достаточного основания для исключения спорного лекарственного препарата из реестра Минздрава России по пункту 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств. Вместе с тем суд может установить наличие угрозы правонарушения только при условии признания того факта, что обращение спорного препарата приведет к нарушению патентных прав истца.

Как указал В.Н. Медведев, по своей природе споры, основанные на положении подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, являются гражданско-правовыми. При этом требование по названной норме можно предъявить к любому лицу (пункт 57 Постановления Пленума ВС РФ № 10), в том числе к государственному органу, который может пресечь указанные в этой норме действия.

В рассматриваемом случае, по утверждению В.Н. Медведева, Минздрав России может пресечь оборот спорного лекарственного средства путем отмены его государственной регистрации. При таком подходе отсутствует необходимость в предъявлении к ответчику требований об обязанности подать заявление об отмене государственной регистрации его препарата и предельной отпускной цены на него, исполнение которых может стать затруднительным, поскольку это зависит от совершения ответчиком дополнительных действий – подготовить надлежаще оформленные заявления, подписать их уполномоченным лицом, подать документы по установленной процедуре.

В.Н. Медведев подчеркнул, что для удовлетворения требования о запрете ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата и предельных отпускных цен на него до даты истечения срока действия патента истца, отсутствуют

правовые основания. В то же время факт использования запатентованного изобретения устанавливается на основании регистрационного досье и инструкции о применении лекарственного препарата ответчика, которые станут доступными лишь после государственной регистрации спорного препарата.

В анализируемом контексте, с точки зрения В.Н. Медведева, нельзя исходить из узкого толкования пункта 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств. Правообладатель может осуществлять защиту исключительного права как при фактическом правонарушении, так и при угрозе правонарушения. При удовлетворении требований правообладателя о пресечении правонарушения либо угрозы правонарушения решающим вопросом для суда является установление обстоятельств обращения зарегистрированного лекарственного препарата, которое приводит к правонарушению.

По мнению В.Н. Медведева, в рамках искового производства патентообладатель может отказаться от взыскания судебных расходов с Минздрава России (часть 4 статьи 110 АПК РФ). Но в настоящее время сформировалась практика об отказе во взыскании судебных расходов с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), в случае заключения мировых соглашений между заявителем и третьим лицом в рамках дел о признании недействительными решений данного административного органа.

Подытоживая, В.Н. Медведев отметил, что приостановить действие регистрации на лекарственный препарат до даты истечения срока действия патента или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента, нельзя, поскольку отсутствуют правовые основания для удовлетворения такого требования.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к обсуждению **третьего блока вопросов**, посвященных средствам индивидуализации.

Пункт 3.1 Обзора был сформулирован следующим образом.

**Требование о запрете использовать товарный знак в отношении конкретных товаров, указанных в таможенной декларации, в виде запрета на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не может быть квалифицировано как абстрактное.**

В прилагаемом к пункту 3.1 Обзора деле суд первой инстанции удовлетворил указанное требование, но суд апелляционной инстанции отменил его решение. Последний, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, пришел к выводу о том, что исковые требования являются абстрактными, содержат общий запрет конкретному лицу на будущее время использовать объект интеллектуальной собственности.

Суд по интеллектуальным правам отменил акт суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее: суд апелляционной инстанции не учел, что требование истца о запрете использования спорных товарных знаков содержало указание на конкретные

товары с приведением их названий, артикулов, количества и номера таможенной декларации, т.е. не носило абстрактный характер, а было конкретизировано. Использованная истцом формулировка исковых требований позволяла установить, в отношении каких товаров заявлено требование, и дальнейшей конкретизации не требовалось (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу № А41- 52544/2016).

Пункт 3.2 Обзора был посвящен «параллельному» импорту.

**Позиция, высказанная в постановлении Конституционного Суда от 13.02.2018 № 8-П, не исключает возможности принятия мер пресечения нарушения в виде запрета выпуска в оборот товаров, указанных в таможенной декларации, на территории Российской Федерации, в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем либо с его согласия.**

В иллюстрирующем указанный вопрос примере суды удовлетворили исковое требование о запрете использования товарных знаков истца без его разрешения в отношении товаров, указанных в таможенной декларации.

Ответчики утверждали, что суды не приняли во внимание правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда от 13.02.2018 № 8-П (далее – Постановление КС РФ № 8-П) и допускающие возможность присутствия в гражданском обороте на территории Российской Федерации товаров, ввезенных в режиме «параллельного» импорта, а также применение к «параллельным» импортерам мер ответственности, но не мер пресечения.

Суд по интеллектуальным правам отклонил указанный довод, отметив, что правовые позиции Конституционного Суда касаются лишь применения таких способов защиты исключительных прав в отношении товаров, ввезенных в режиме «параллельного» импорта, и лиц, осуществляющих такой ввоз, как изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, а также взыскание с нарушителя компенсации.

Согласно указанным позициям товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и которые ввезены на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Приведенный подход касается только определенного способа защиты исключительных прав (изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя товаров, этикеток, упаковок товаров) и не исключает возможности принятия иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров без согласия правообладателя.

Иное означало бы фактическую легализацию «параллельного» импорта при существовании законодательно закрепленного в Российской Федерации национального принципа исчерпания исключительных прав, позволяющую

без согласия правообладателя товарного знака ввозить на территорию Российской Федерации и в дальнейшем вводить в оборот товары, маркированные таким товарным знаком, при условии выплаты правообладателю компенсации.

Суд обратил внимание на то, что запрет на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации не лишает их собственника возможности вывезти этот товар за пределы Российской Федерации и реализовать его на территории иного государства либо получить согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 по делу № А35-9146/2016).

Указанный вывод также следует из положений абзаца четвертого и пятого пункта 75 Постановления Пленума ВС РФ № 10.

**В.В. Старженецкий** отметил, что применение мер пресечения правонарушения в отношении «параллельного» импорта, как это изложено в Обзоре, может привести к результату, равному уничтожению оригинальных товаров.

Как указал В.В. Старженецкий, в рассматриваемой ситуации необходимо трактовать позицию Конституционного Суда более широко, поскольку в Постановлении КС РФ № 8-П защищается значимый публичный интерес. Поставленную проблему, по мнению выступающего, нужно разрешать через обращение в Конституционный Суд в форме запроса. Иначе, с точки зрения правовых последствий, может возникнуть преграда в доступе к рынку легальных товаров, а также образоваться сверхмонополия.

В своем письменном заключении **Д.В. Кожемякин** подчеркнул, что судам следует с осторожностью рассматривать подобные требования, не допуская злоупотребления правом со стороны правообладателя. В своем постановлении Конституционный Суд установил, что правообладатель не вправе запрещать ввоз товаров на территорию Российской Федерации, дискриминируя рынок по ассортиментному, качественному или ценовому критерию, в отсутствие на то разумного экономического интереса.

Д.В. Кожемякин процитировал выдержку из соответствующего акта: «Действия правообладателя, недобросовестно использующего – в нарушение требований Конституции Российской Федерации и основных начал гражданского законодательства – механизм национального (регионального) исчерпания исключительного права на товарный знак, в частности ограничивающего ввоз на внутренний рынок Российской Федерации конкретных товаров или реализующего ценовую политику, состоящую в завышении цен на российском рынке по сравнению с другими рынками в большей степени, чем это характерно для обычной экономической деятельности и для удовлетворения разумного экономического интереса правообладателя, не могут расцениваться как одобряемые с точки зрения защиты конституционно значимых ценностей, если такие действия приводят к ограничению доступа российских потребителей к соответствующим товарам».

По мнению ученого, принимая решение о запрете выпуска товара на территорию Российской Федерации, суды должны установить, имеется ли у правообладателя соответствующий добросовестный экономический интерес в наложении запрета. При этом бремя доказывания наличия такого интереса должно быть возложено на правообладателя, поскольку именно он располагает необходимыми и полными сведениями о своей деятельности и должен обосновывать мотивы предъявления соответствующих требований.

Требование о пресечении правонарушения, на взгляд Д.В. Кожемякина, может быть предъявлено как к декларанту, так и к поставщику.

**М.А. Федотов** поддержал подходы, изложенные в пунктах 3.1 и 3.3 Обзора.

Последний вопрос звучал следующим образом.

**Не является общим запретом и может быть удовлетворено (при наличии соответствующих оснований) требование о запрете использования в отношении однородных товаров обозначения, признанного судом сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в спорном доменном имени, на страницах сайта под спорным доменом, в конкретном адресе электронной почты.**

Комментируя пункт 3.2 Обзора, М.А. Федотов указал, что требование о запрете совершать действия по «параллельному» импорту должно быть предъявлено декларанту/приобретателю товара и поставщику товара (собственнику спорного товара в момент его ввоза на территорию Российской Федерации).

Ученый проанализировал дополнительные вопросы, относящиеся к пункту 3.4 Обзора, которые были сформулированы следующим образом.

**Если истец заявляет требование о пресечении нарушения в общем виде (о запрете использования спорного обозначения без указания видов деятельности, товаров/услуг), то вправе ли суд предложить истцу уточнить требование?**

**Конкретизация заявленных требований, определение их предмета и фактических оснований возлагаются на истца.**

**Принятый по делу судебный акт должен быть исполнимым. Иное означало бы не только отсутствие возможности восстановления нарушенных прав заявителя в объеме, соответствующем объему установленного судом нарушения, но и отсутствие правовой определенности.**

**Каким образом следует поступать суду при отказе истца от уточнения требований?**

#### Подход № 1

Суд отказывает в иске полностью, исходя из того что такое требование является общим запретом, который недопустим (пункт 57 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

#### Подход № 2

Суд определяет, в отношении каких видов деятельности, товаров/услуг имеется риск смешения спорных обозначений, и в этой части удовлетворяет



требование (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу № А57-9490/2019).

М.А. Федотов отметил, что подход № 2 является наиболее правильным, отвечающим задачам правосудия. По его мнению, истец может заявить требование о пресечении правонарушения в общем виде, но суд может предложить истцу уточнить это требование. Истец может отказаться от уточнения требований, и в этом случае суд вправе сам уточнить эти требования, а в остальной части иска отказать.

С точки зрения выступающего, когда истец отказывается уточнять свои требования в части пресечения правонарушения, то это свидетельствует либо о неподготовленности этого истца либо о преследовании им каких-то других целей.

**С.В. Бутенко** добавила, что в рассматриваемой ситуации не будет большой крамолой, если суд по собственной инициативе предложит истцу уточнить исковые требования. Но если истец все-таки категорически отказывается уточнять требования, то в иске нужно отказать в полном объеме, иначе будет попирается принцип состязательности.

Комментируя в письменной форме пункты 3.1, 3.2 и 3.3 Обзора, **В.Н. Медведев** поддержал изложенные в них подходы.

Далее В.Н. Медведев высказал свое мнение относительно пункта 3.4., который содержал следующую формулировку.

**При нарушении исключительного права на общеизвестный товарный знак суд может запретить его использование ответчиком в отношении конкретных видов деятельности/товаров и услуг лишь при наличии установленных в пункте 3 статьи 1508 ГК РФ условий (если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя). Соответственно, мера пресечения может быть применена только в той части видов деятельности/товаров и услуг, в отношении которой действует охрана общеизвестного товарного знака, и в той, в отношении которой присутствуют указанные условия (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу № А57-9490/2019)**

В.Н. Медведев указал, что в указанном деле столкнулись исключительные права на товарный знак и фирменное наименование. Конфликт мог бы быть разрешен на основе положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ. В обоих случаях, на взгляд В.Н. Медведева, необходимо анализировать использование ответчиком своего фирменного наименования в той или иной деятельности на предмет установления аналогичности этой деятельности истца, а также однородности товаров (услуг) товарам (услугам), на которые распространяется охрана товарного знака истца, а в ситуации защиты права на общеизвестный товарный знак, – наличие условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ.

Учитывая, что в указанном деле принятые акты судов нижестоящих инстанций были отменены Судом по интеллектуальным правам и дело было направлено на новое рассмотрение, которое по существу не состоялось из-за примирения сторон, В.Н. Медведев отметил, что нецелесообразно приводить его в Обзоре в качестве примера реализации пункта 3 статьи 1508 ГК РФ.

**Г.Ю. Данилов** предложил участникам заседания перейти к обсуждению **четвертого блока вопросов**, которые касались проблем обеспечения исполнения судебного решения о пресечения правонарушения. Один из вопросов был изложен в следующем в виде.

**Какие обстоятельства учитываются при определении размера судебной неустойки и каким образом неустойка может быть рассчитана?**

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление ВС РФ № 7), удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В определениях Конституционного Суда от 27.06.2017 № 1367-О, от 24.11.2016 № 2579-О сказано, что положения пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в Постановлении ВС РФ № 7, где указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства, суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения

(определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40 66152/2014).

Комментируя поставленный вопрос, С.В. Бутенко указала, что в рассматриваемом контексте судебная неустойка должна быть прогрессивной, поскольку это стимулирует к своевременному исполнению судебного акта. Вместе с тем, по мнению выступающей, при установлении размера итоговой судебной неустойки нужно принимать во внимание такие факторы, как длительность правонарушения, наличие умысла, известность товарного знака и интенсивность его использования правообладателем, длительность срока, который прошел с момента предъявления претензии и до момента вынесения судебного акта, процессуальные злоупотребления со стороны ответчика, которые могли привести к затягиванию судебного спора.

Далее С.В. Бутенко проанализировала вопрос, который был изложен следующим образом.

**Какие требования могут быть признаны общим запретом конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации?**

В сопровождающем указанный вопрос тексте было сказано, что согласно абзацу третьему пункта 57 Постановления Пленума ВС РФ № 10 требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет) не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В то же время допустимым является требование о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения (абзац первый пункта 57 Постановления ВС РФ № 10), требование администратору домена о пресечении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), в виде запрета использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт) (пункт 158 Постановления ВС РФ № 10).

Подлежат ли признанию абстрактными, а соответственно, недопустимыми требования о пресечении нарушения, заявленные следующим образом:

1) о запрете предлагать к продаже, продавать товары, маркированные спорными товарными знаками (данное требование признано абстрактным в деле № А40-171719/2017, в то же время в деле № А41-69364/2016 признано допустимым требование о запрете осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку товара, на упаковке которого неправомерно использован объект авторского права истца);

2) о запрете совершать дистанционную продажу контрафактной продукции, на которой размещены товарные знаки истца, посредством сайта в сети Интернет, на котором ответчиком допущено нарушение;

3) о запрете любых действий, нарушающих исключительное право на полезные модели, охраняемые патентами истца, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано спорное техническое решение, поскольку ответчик изготавливал и поставлял изделия, в которых использовался каждый признак полезной модели (признаны не абстрактными в деле № А71-2984/2018);

4) о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, при маркировке товара, однородного товарам, для которых зарегистрированы эти товарные знаки (признано абстрактным, поскольку не указано, в отношении каких конкретно товаров должен действовать запрет; по делу № А19-8478/2018).

Как отметила **С.В. Бутенко**, несмотря на наличие разъяснений по поводу абстрактности требований о пресечении нарушения, приведенных в Постановлении Пленума ВС РФ № 10, подобные требования не должны быть жестко ограниченными. В таких случаях, по мнению выступающей, необходимо учитывать, что перечисленные в Обзоре четыре вида иска на самом деле по своей юридической природе не всегда являются именно исками о присуждении. Зачастую они могут представлять собой иски к злостному правонарушителю о признании права.

С.В. Бутенко подчеркнула, что если объявлять абстрактными любые требования, то правообладатель все время должен подавать в суд точечные иски, что в итоге приведет к дисбалансу прав сторон и некоторой девальвации принудительной силы судебных решений.

В письменном заключении С.В. Бутенко прокомментировала приведенные в Обзоре четыре вида иска следующим образом.

По ее мнению, требования, указанные в первом виде иска, нередко представляют собой иски о признании права, обращенные к недобросовестному правонарушителю.

В отношении второго вида иска она указала, что если доменное имя идентифицировано в просительной части иска, указаны номера свидетельств на товарные знаки, то такое требование едва ли можно признать абстрактным.

Третий вид иска, с точки зрения ученого, относится к дискуссионному вопросу, поскольку с учетом ресурсоемкости и высокой стоимости патентных споров, вероятно, стоит «легализовать» и такие требования.

Что касается четвертого вида иска, то С.В. Бутенко предложила признать его абстрактным, принимая во внимание неоднозначность пределов права в каждом конкретном случае и критерий однородности товаров.

Дискуссию продолжила **Н.В. Щербак**. Она отметила, что в действующих нормативно-правовых актах не содержатся четкие правила об астренте. Тем не менее, существует утратившее силу постановление Высшего

Арбитражного Суда от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», которое можно использовать в качестве ориентира.

По мнению выступающей, суды должны добиваться исполнения судебного решения, и исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен учитывать степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Н.В. Щербак указала, что суд не должен руководствоваться статьей 333 ГК РФ, и он не обязан искать соизмеримость последствиям правонарушения. По мнению выступающей, судебная неустойка носит штрафной характер, и она взыскивается сверх убытков. Размер судебной неустойки, на взгляд ученого, может устанавливаться как в твердой денежной сумме, так и в виде прогрессивной шкалы, например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и др.

В завершение выступления Н.В. Щербак отметила, что поскольку судебная неустойка присуждается в рамках дел о вынуждении к исполнению обязательств в натуре, то такие требования не облагаются государственной пошлиной. Следовательно, суду предоставляется полный карт-бланш.

Письменное заключение **В.Н. Медведева** содержало ответы на нижеприведенные вопросы.

**Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о пресечении нарушения.**

Комментируя указанный вопрос, **В.Н. Медведев** отметил, что в данном контексте с учетом критериев, приведенных в определении Верховного Суда от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014, можно принять во внимание следующие обстоятельства:

- степень сопротивления должника исполнению обязательства;
- степень возможного ущерба взыскателя, который может быть причинен в силу неисполнения судебного решения в установленные сроки;
- неоднократное признание должника нарушителем в ходе рассмотрения аналогичных споров о защите интеллектуальных прав в прошлом.

При этом, по утверждению В.Н. Медведева, прогрессивная шкала оказывает большее стимулирующее воздействие на скорейшее исполнение судебного акта.

**Если ответчик, которого суд обязал устранить нарушение права на фирменное наименование, не вносит изменения в ЕГРЮЛ и не прекращает использование фирменного наименования в отношении спорных видов деятельности, то может ли право выбора порядка пресечения нарушения перейти к правообладателю (с учетом применения пункта 1 статьи 320 ГК РФ об альтернативном обязательстве)?**

При анализе приведенного вопроса В.Н. Медведев отметил, что обоснованным является сложившийся в судебной практике подход, согласно которому обязанности ответчика, указанные в пункте 4 статьи 1474 ГК РФ, не являются альтернативным гражданско-правовым обязательством. Следовательно, положения статей 308.1 и 320 ГК РФ не должны применяться к рассматриваемым отношениям (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2016 по делу № А40-60275/2016, от 23.11.2016 по делу А40-71218/2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016 по делу № А50-4937/2016).

**Кому принадлежит право выбора способа пресечения правонарушения? Должен ли истец указывать в исковом заявлении, каким образом необходимо пресечь правонарушение?**

Разбирая обозначенные вопросы, В.Н. Медведев высказал мнение о том, что право выбора способа пресечения правонарушения должно принадлежать истцу, поскольку последний может выбрать способ, который, по его мнению, наилучшим образом будет способствовать восстановлению его нарушенных прав. Вывод, содержащийся в пункте 152 Постановления Пленума ВС РФ № 10, по утверждению В.Н. Медведева, обусловлен прямым указанием на возможность выбора способа прекращения правонарушения ответчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ. В отношении других объектов интеллектуальной собственности указанный вопрос может быть урегулирован иным образом.

**В случае совершения правонарушения в сети Интернет (в частности, путем размещения на сайте спорного произведения) допустимо ли обязать ответчика принять меры к пресечению повторных аналогичных нарушений, например, осуществлять мониторинг, использовать программы фильтрации? Кому – истцу или ответчику – принадлежит право выбора этих мер? Может ли требование быть сформулировано в общем виде: обязать принимать технические меры, ограничивающие доступ к спорным объектам интеллектуальных прав?**

Рассуждая о перечисленных вопросах, В.Н. Медведев отметил, что с учетом быстрого развития технологий всегда остается спорным вопрос о том, какие технические меры будут необходимыми и достаточными для исполнения решения суда. В связи с этим, по его мнению, не стоит ограничиваться конкретными мерами по пресечению повторных правонарушений, а сформулировать требование в общем виде, как и предложено: обязать принимать технические меры, ограничивающие доступ к спорным объектам интеллектуальных прав.

В отношении четырех видов исков, которые были прокомментированы С.В. Бутенко, В.Н. Медведев высказал следующее мнение.

Первый вид иска, на его взгляд, не может считаться абстрактным. В данном случае правообладатель товарного знака просит запретить ответчику совершать действия, которые привели к правонарушению, чтобы ответчик не имел права возобновить их в будущем. Как подчеркнул В.Н. Медведев, на практике стала складываться ситуация, когда в ходе судебного

разбирательства ответчики прекращают правонарушение и на этом основании суд отказывает в удовлетворении неимущественных требований истца о пресечении правонарушения. А при отсутствии имущественных требований истца это приводит к отказу в иске, что влечет негативные последствия для истца в части взыскания с него судебных расходов со стороны ответчика.

Требование, отраженное во втором виде иска, по мнению В.Н. Медведева, также не является абстрактным. Оно достаточно конкретизировано указанием на вид действий ответчика и на его сайт.

Комментируя третий вид иска, В.Н. Медведев отметил, что, с одной стороны, данное требование повторяет букву закона и на этом основании может быть признано абстрактным. Однако, с другой стороны, отказ в удовлетворении такого требования может позволить ответчику изменить артикул или наименование своей продукции, признанной судом контрафактной, и продолжить свою незаконную деятельность. В этом случае патентообладателю придется вновь обращаться за судебной защитой.

Четвертый вид иска, с точки зрения В.Н. Медведева, может быть признан абстрактным, поскольку полностью совпадает с положением закона. При этом если в рамках данного дела будет заявлено и удовлетворено требование истца о запрете ответчику совершать определенные действия, например производство, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных спорными товарными знаками, то удовлетворение такого требования о запрете использовать сходные обозначения в отношении однородных товаров избыточно.

Для подведения итогов заседания **Г.Ю. Данилов** предоставил слово **Л.А. Новоселовой**.

Резюмируя все высказанные мнения, **Л.А. Новоселова** выразила признательность участникам заседания за содержательное обсуждение некоторых поставленных вопросов. Вместе с тем она отметила, что, к сожалению, целый ряд вопросов, отраженных в Обзоре, не получил должного освещения при обсуждении, в частности вопрос о возможности выбора порядка пресечения при исполнении судебных решений, связанных с прекращением права на фирменное наименование. С точки зрения Л.А. Новоселовой, в более серьезном обсуждении нуждаются также вопросы, касающиеся пресечения правонарушения в сети Интернет. Л.А. Новоселова призвала участников заседания представить письменные мнения по названным и аналогичным вопросам с целью их дальнейшего более глубокого обсуждения в рамках рабочей группы НКС.

**ПРОТОКОЛ № 27****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****10 сентября 2021 года**

Заседание НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с определением формы в составе объемных товарных знаков. Данные вопросы совместно с Обзором практики Суда по интеллектуальным правам и Обзором подходов в праве Европейского Союза (ЕС) (далее – материалы) были предварительно направлены всем участникам заседания, а также опубликованы на сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие члены НКС, представители Роспатента, преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, представители общественных организаций, а также практикующие юристы.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

1. Бахтиозина Александра Талгатовна – юрист практики государственного регулирования, интеллектуальной собственности, медиа и технологий компании Hogan Lovells CIS и Киселева Екатерина Алексеевна – стажер практики государственного регулирования, интеллектуальной собственности, медиа и технологий компании Hogan Lovells CIS;

2. Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

3. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

4. Зуйков Сергей Анатольевич – патентный поверенный, руководитель Рабочей группы по совершенствованию законодательства по интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

5. Лазарев Яков Олегович – кандидат юридических наук, старший



консультант юридической компании «Каменская & Партнеры»;

6. Нюняев Вадим Олегович – кандидат юридических наук, ПАО «Газпром Нефть»;

7. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

8. Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ);

9. Юристы общества с ограниченной ответственностью «АА1913».

В заседании НКС приняли участие:

10. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

11. Алексеева Ольга Ленаровна – кандидат юридических наук, начальник Центра мониторинга качества ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»;

12. Бутенко Светлана Викторовна;

13. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, доцент кафедры интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

14. Войниканис Елена Анатольевна;

15. Галковская Виктория Геннадьевна – заместитель руководителя Роспатента;

16. Горохов Павел Евгеньевич – патентный поверенный, партнер юридической компании «Baker & McKenzie CIS»;

17. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, патентный поверенный, адвокат, управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры»;

18. Зуйков Сергей Анатольевич;

19. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

20. Кратюк Алексей Викторович – патентный поверенный, партнер и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

21. Павлова Елена Александровна;

22. Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической

компании «Eversheds Sutherland»;

23. Христофоров Александр Анатольевич – адвокат, патентный поверенный, президент МОО «Палата патентных поверенных», партнер юридической компании «Gowling Lafleur Henderson LLP».

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**, пояснив, что на обсуждение вынесен узкий вопрос, который вызвал тем не менее большой интерес среди специалистов в области правовой охраны товарных знаков. Это показали предварительное обсуждение и письменные мнения, которые были представлены в большом количестве членами НКС и иными лицами. Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению поставленных вопросов, чтобы рассмотреть подходы к предоставлению правовой охраны объемным товарным знакам, и прежде всего вопросов, связанных с применением положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, которые возникли в практике Суда по интеллектуальным правам.

**Л.А. Новоселова** озвучила первый вопрос: **можно ли определять форму товара (подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) исключительно как внешний контур изделия (совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве)? Можно ли при анализе формы товара и ее элементов учитывать Международную классификацию изобразительных элементов товарных знаков (если да, то в каком объеме)?**

Л.А. Новоселова отметила, что при ответе на вторую часть вопроса следует понимать, что эта Международная классификация изобразительных элементов товарных знаков (учреждена Соглашением, подписанным в Вене 12.06.1973, далее – Международная классификация, Венское соглашение) как правовой акт не применяется, но в рамках обсуждения предлагается выяснить, применимы ли к вопросу об охране объемных товарных знаков те методологические подходы, на которых она основана.

Первым слово предоставили **А.В. Кратюку**. Он отметил, что первый вопрос, связанный с определением формы товара, формы изделия, формы объекта, является действительно очень серьезным. По мнению А.В. Кратюка и его коллег, не совсем справедливо сводить понятие формы товара или изделия исключительно к определенным контурным или габаритным характеристикам, поскольку форма – это достаточно сложный объект, который, помимо контурных или габаритных характеристик, включает и дополнительные элементы, связанные с самим исполнением этой формы, т.е. поверхности объекта, изделия, товара. Среди дополнительных элементов можно назвать текстуру и фактуру, рельефность, возможную гравировку, элементы художественно-декоративного оформления, в частности рисунки, которые наносятся на поверхность товара, изделия или упаковки. По мнению А.В. Кратюка, эти элементы, безусловно, должны учитываться, так как они оказывают существенное влияние на восприятие объекта в целом и вносят значительный вклад в формирование различительной способности этого

объекта в целом. В связи с этим сводить определение понятия формы изделия, товара исключительно к габаритным характеристикам представляется не совсем правильным. А.В. Кратюк также обратил внимание на то, что указанные элементы, которые возможно присутствуют на самом товаре либо на упаковке, могут быть неразрывно связаны с самой формой изделия или быть неотъемлемым элементом этой формы. Это отражено в судебной практике по делам, связанным с объемными товарными знаками, в частности в деле «Ушастый Нянь»<sup>1</sup>, в котором рассматривалась форма упаковки для стирального порошка, или в деле о бутылке шампанского с лентой посередине<sup>2</sup>, которое было приведено в материалах, предоставленных к обсуждению. Несмотря на то что форма является сама по себе типовой, эти элементы делают объект ценным и охраноспособным и должны безусловно учитываться.

Вслед за предложением Л.А. Новоселовой уточнить определение формы А.В. Кратюк выразил мнение о том, что рельеф на поверхности объекта составляет неотъемлемый элемент формы, но следует учитывать и дополнительные элементы, например, художественно-декоративное оформление. Так, в отношении такого объекта, как упаковка, на поверхность которой нанесен рисунок, не следует отдельно рассматривать упаковку и отдельно рисунок. Эти элементы составляют единое целое.

Л.А. Новоселова предположила, что в данной ситуации усматривается комбинаторность, объединение разных средств индивидуализации одновременно, т.е. вариант, который тоже предусмотрен на практике. Л.А. Новоселова поставила вопрос: зачем подводить декоративные элементы, которые не относятся к контуру, под понятие формы, если можно их учесть самостоятельно как изобразительные элементы?

А.В. Кратюк отметил, что в данном случае совместное рассмотрение допустимо, если прослеживается четкая и сильная связь между декоративным оформлением и самой формой изделия. Следует обратить внимание на то, что потребитель, который приходит в магазин или на рынок и выбирает товар, не разделяет объект на отдельно составляющие его элементы, а рассматривает этот объект в целом. Следовательно, и анализировать этот объект имеет смысл в комплексном исполнении с учетом всех дополнительных элементов. Потребитель в первую очередь обращает внимание на рисунки, графические мотивы, которые нанесены на поверхность товара. Оригинальное графическое оформление товара – это, как правило, визуально активные доминантные элементы, графические элементы, которые бросаются в глаза, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя на рынке. Безусловно, эти элементы в значительной степени определяют визуальный образ изделия и способны индивидуализировать товар.

---

<sup>1</sup> Прим.: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу СИП-619/2018.

№

<sup>2</sup> Прим.: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу СИП-87/2017.

№

По мнению Л.А. Новоселовой, высказанная позиция несколько расширяет предмет обсуждения. Основным предметом обсуждения является не возможность или невозможность индивидуализировать товар, а применительно к понятию объемного товарного знака определить: какому объекту может быть предоставлена охрана, на что обращать внимание, когда речь идет об объемном товарном знаке. Конечно, в конкретных ситуациях речь может идти о комбинации различных элементов, о том, что они вместе производят какое-то впечатление, но представляется, что к форме товара и к форме части товара рисунок вряд ли может иметь отношение.

Слово было предоставлено **А.А. Христофорову**, который предложил отделить вопрос о том, что является формой, от вопроса о том, что может учитываться для предоставления охраны объемному товарному знаку.

По его мнению, по первому вопросу нет оснований слишком сильно расширять понятие формы, поскольку ясно, что узоры, наклейки, цвет, если они не занимают своего собственного места в пространстве, а являются сугубо плоскими, являются не элементами формы, а такими элементами, как рисунок и цвет. По-иному обстоит дело, если рисунки сделаны в форме мозаики или выступа.

Необходимо разграничить возможные элементы обозначения: форма, рисунок, цвет и символы. В отдельных случаях эти категории могут совпадать. Например, если символ объемный, он может одновременно быть элементом формы, но в общем случае это все-таки разные элементы. Такое разграничение позволяет определить, что форма – это форма, а узор, наклейка или цвет, если они не занимают собственного места в пространстве, – это все-таки рисунок или цвет.

А.А. Христофоров также предложил остановиться на слове «внешний», который фигурировал в вопросе («внешний контур»). Так, к форме должны относиться и внутренние элементы товара, которые обзрываются при приобретении или нормальной эксплуатации, например утолщение доньшка у бутылки для вина, которое выступает во внутреннюю сторону. Нет оснований исключать этот элемент из рассмотрения, тем более что это ни цвет, ни рисунок, ни символ.

А.А. Христофоров полагает, что при рассмотрении вопроса о том, что следует учитывать при предоставлении охраны объемному товарному знаку, неправильно останавливаться на объеме: должны или могут учитываться по желанию заявителя (если он считает, что это существенно для него) все элементы (и узоры, и цвет, и рисунок). Такая ситуация отличается от правил, применимых к промышленным образцам.

Позицию А.А. Христофорова полностью поддержал **П.Е. Горохов**. Он добавил, что следует определиться с понятиями: объемный товарный знак отличается от словесного знака и от изобразительного знака, это разные категории. Комбинация объемного и словесного знака определяется как комбинированный товарный знак, а не как словесный или изобразительный товарный знак. В случае комбинации объемного знака и этикетки или узора неправильно называть получившийся знак просто объемным, поскольку это

тоже комбинированный знак, состоящий из объемного и из изобразительного элементов. Соответственно, мы рассматриваем именно форму товара и словесный элемент не как часть формы товара, а как отдельный элемент этого товарного знака, если только этот элемент, как верно отметил А.А. Христофоров, не является также объемным. Например, изображение мишки – картинка, но если мишка выполнен как объемная форма на бутылке, то он будет уже составлять форму этой бутылки.

Л.А. Новоселова отметила важность замечания А.А. Христофорова по поводу внешнего контура. Данный контур предполагает и такие варианты элементов, которые находятся внутри изделия. С точки зрения описания такой элемент может приравниваться к внешнему контуру. Так, если бутылка содержит внутри стеклянную объемную фигуру, этот элемент описывается в составе внешнего контура изделия. Это уточнение представляется важным, так как не стоит сужать форму до элементов, которые находятся исключительно снаружи соответствующего изделия.

**Е.А. Павлова** попросила уточнить предмет обсуждения с учетом того, что вопросы в подготовительных материалах были сформулированы в отношении подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. При этом обсуждение охватывает объемный знак в целом, что является другим аспектом данной темы.

Л.А. Новоселова уточнила, что обсуждение должно концентрироваться на поставленном вопросе, но, поскольку в ходе обсуждения участники считают необходимым озвучить и другие вопросы, дискуссию не следует останавливать.

В связи с этим Е.А. Павлова подчеркнула, что в отношении объемных знаков возникает множество проблем и вопрос о том, что не подлежит охране, – одна из них. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ установлены границы, за пределами которых некие объекты вообще не рассматриваются.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников на **вторую часть вопроса**, касающуюся Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков.

По мнению **А.А. Христофорова**, Международная классификация имеет значение в основном для поиска, а не для анализа различительной способности или сходства обозначений. Он допустил, что из нее можно взять отдельные методологические моменты и учитывать их при анализе сходства обозначений или различительной способности. Вместе с тем он подчеркнул, что это представляется довольно трудным и вряд ли может играть большую роль в анализе обозначения. К Международной классификации необходимо относиться не более, чем к вспомогательному элементу.

**Е.А. Павлова** обратила внимание на ранее направленный письменный ответ и резюмировала основные тезисы. По первому вопросу она указала, что форма – это контур, хотя обыватель воспринимает форму, скорее, как объем. По второму вопросу – о Международной классификации – Е.А. Павлова поддержала мнение А.А. Христофорова.

Далее слово было предоставлено **С.В. Бутенко**, которая предварительно отметила, что объемные товарные знаки ставят перед специалистами колоссальное количество доктринальных вопросов, в том числе вопросы о пересекающейся правовой охране с промышленными образцами, о том, каким образом надлежит отказывать в регистрации очевидно неразличительных форм. На ее взгляд, очень правильно ставить вопрос о том, что подразумевается под формой. С.В. Бутенко соглашается с предыдущими участниками обсуждения в том, что форма – это внешний контур. Само понятие формы, с точки зрения философии и логики, – это то, что отграничивает объект от внешнего мира и от внутреннего содержания.

Что касается Венского соглашения, С.В. Бутенко поддержала возможность его факультативного применения. При этом она отметила, что в случае с промышленными образцами и с товарными знаками вербализация определенных признаков формы очевидно затруднена. Именно поэтому законодатель отказался от идеи перечня существенных признаков в праве промышленных образцов. Сложно определить, чем в данном вопросе поможет Венское соглашение, но как альтернативный инструмент его использовать можно.

**Е.М. Тиллинг** отметила, что в связи с тем, что к Венскому соглашению Россия не присоединилась, его применение может быть только факультативным. При этом Е.М. Тиллинг подчеркивает один существенный недостаток Венского соглашения: предусмотренные им категории изобразительных элементов не отличают объемные изображения от плоских.

В дополнение Е.М. Тиллинг предложила обсудить разницу между объемным товарным знаком и позиционным товарным знаком. Она полагает, что при рассмотрении вопроса исключений из правовой охраны элементов объемного товарного знака следует перенестись в плоскость позиционных товарных знаков, в которой можно говорить в чистом виде о контурах товара и о позиционировании каких-то элементов, которые обладают самостоятельной правовой охраной. По мнению участницы заседания, не следует упускать из вида инструмент позиционного товарного знака.

Слово было передано **А.В. Залесову**. Он отметил особую трудность, которую необходимо преодолеть, чтобы выразить внешний вид, особенно в части объема. По мнению А.В. Залесова, определение «формы», которое сконцентрировано на словах «контур» и «внешний контур», усложняет задачу. В связи с этим, учитывая необходимость выражения мысли словами, А.В. Залесов внес предложение включить в рассматриваемое определение понятие «визуально воспринимаемый контур изделия» и, хотя это может быть излишним, уточнить – «изделия или его элементов». А.В. Залесов приводит пример объемного товарного знака, который был заявлен и зарегистрирован в форме прозрачной упаковки с расположенными в ней драже «Тик-так» без надписи или колористических решений. С точки зрения исключительно внешнего контура это обозначение представляет собой простой параллелепипед, который, действительно, вызывает сомнения в отношении

охраноспособности. Если же описать этот товарный знак как «визуально воспринимаемый контур», включая то, что находится внутри и видно потребителю, то, конечно, оригинальность данной упаковки, т.е. всего обозначения, сомнений не вызывает.

Далее **Е.Н. Васильева** выразила сомнение в правильности использования понятия «внешний контур», которое с точки зрения планиметрии и геометрии отсылает не только к трехмерному, но и к двумерному пространству. В связи с этим в определении формы следует уточнить, что применительно к объемным товарным знакам «контур» воспринимается в трехмерном измерении.

Л.А. Новоселова не согласилась с Е.Н. Васильевой, пояснив, что внешний контур определяет как плоскостную, так и объемную фигуру. Л.А. Новоселова обращает внимание на расшифровку, которая находится в скобках в заданном вопросе: «совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве».

Далее слово было предоставлено **С.А. Зуйкову**. Он отметил, что в первую очередь члены Рабочей группы по совершенствованию законодательства по интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Торгово-промышленной палаты Российской Федерации хотели бы обратить внимание на глобальную проблему, с которой они сталкиваются в течение последних 10-15 лет при регистрации объемных товарных знаков в Роспатенте. В большинстве случаев (95% случаев и более) Роспатент публикует не все проекции объемных товарных знаков, а всего лишь одну, тогда как правовая охрана ограничена тем, что опубликовано. Представляется, что следует решать эту проблему до вопроса определения объема.

Л.А. Новоселова указала, что из письменного мнения Рабочей группы следует, что названная проблема действительно важна, поскольку существующая практика не позволяет выявить объем правовой охраны, который предоставлен обозначению. Один из примеров, приведенных в подготовительном материале, касается проекции бутылки, по которой очевидно, что она выглядит как обычный овальный предмет, а на самом деле ее форма представляет собой параллелепипед. Поскольку это иной необычный объект, в данном случае вопрос должен решаться исходя из совершенно других параметров предоставления охраны.

**Е.А. Павлова** выразила поддержку А.В. Залесову в отношении его идеи о «визуальном восприятии». Она полагает, что форма воспринимается как объем, следовательно, корректно говорить о внешнем контуре. Внутри объекта может тоже находиться какая-то форма, и, если она обозреваема, она тоже воспринимается и подлежит охране. Следует рассматривать как форму сочетание видимых форм, находящихся снаружи и внутри, например округлую прозрачную внешнюю поверхность бутылки с ребристой внутренней поверхностью. Е.А. Павлова поддерживает необходимость ввести элемент визуальности в определение формы.

Из письменных мнений лиц, не участвовавших в заседании, следует общее согласие с предложенным в первом вопросе определением формы товара<sup>1</sup>, а также с допустимостью факультативного применения Международной классификации для выполнения технических операций. По мнению **А.П. Рабец**, указанное «узкое» определение вытекает из подзаконных актов<sup>2</sup>. Во-первых, заявляемые объемные обозначения представляются в виде изображения общего вида обозначения (схематического, фотографического и т.д.). Во-вторых, в вышеуказанных документах проводится различие между объемными обозначениями и расположенными на них элементами в виде словесных, изобразительных обозначений, а также этикеток<sup>3</sup>. Обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки, может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на нем имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

**В.О. Нюняев** согласен с представленным определением и уточняет, что значение терминов в праве необходимо определять с учетом предмета регулирования соответствующего правового института.

**Я.О. Лазарев**, также соглашаясь с этим определением, предлагает дополнить его конструкцией «включая какой-либо внешний узор или орнамент».

В своем коллективном мнении юристы **ООО «АА1913»** подтверждают, что данное определение единственно верное, в том числе поскольку различные элементы комбинированного обозначения (форма товара, графические элементы, цвет и т.д.) будут оказывать самостоятельное влияние на среднего потребителя, следовательно, по-разному влияют на формирование различительной способности.

В отношении второй части вопроса, из письменных мнений следует, что применение Международной классификации возможно, но оно должно носить исключительно технический характер (**В.О. Нюняев**), т.е. использоваться в объеме, необходимом для идентификации изобразительных элементов (**Я.О. Лазарев**). На взгляд **А.П. Рабец**, соглашение, учредившее Международную классификацию, может учитываться при предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарным знакам по международной регистрации, если речь идет о заявителях из государств-участников рассматриваемого Соглашения. Это укладывается в обязанности государств в рамках Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Юристы **ООО «АА1913»** также поддержали идею применения

---

<sup>1</sup> Формой товара по смыслу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является внешний контур изделия (совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве).

<sup>2</sup> Правила регистрации товарных знаков.

<sup>3</sup> Пункт 1 Главы 2 Раздела IV 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, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12.



Международной классификации для выполнения технических задач, свойственных проводимому на стадии регистрации товарного знака поиску, например для обнаружения всех уже зарегистрированных товарных знаков с элементами сходной формы. При таком применении Международная классификация выступает не как нормативный инструмент, а как каталог данных, собранных по данной тематике. Юристы также выразили надежду на то, что будет предоставлена возможность самостоятельного патентного поиска по российским знакам и заявкам с применением Международной классификации, что положительно повлияет на прозрачность и ожидаемость результатов принимаемых по заявкам решений.

**Л.А. Новоселова** подвела итог обсуждения, констатировав, что приглашенные специалисты преимущественно согласились с тем, что под формой необходимо понимать внешний контур изделия. **Л.А. Новоселова** также поддержала озвученную участниками позицию, согласно которой необходимо говорить о визуально воспринимаемом контуре. **Л.А. Новоселова** предложила дополнительно проработать определение, чтобы найти четкую формулировку, в которой будет отражено последнее уточнение.

По поводу Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков **Л.А. Новоселова** указала, что она является справочным материалом, который можно использовать исключительно факультативно, для выстраивания рядов при поиске обозначений. Иных мнений в отношении Международной классификации высказано не было.

Поскольку в ходе обсуждения определения формы товара был затронут четвертый вопрос, **Л.А. Новоселова** предложила перейти к его обсуждению: **могут ли узоры, наклейки, цвет, наложенные на товар, рассматриваться как элемент формы товара?**

Из письменных мнений лиц, не присутствовавших на заседании, следует общее согласие с тем, что названные элементы не могут быть признаны элементами формы товара. Исходя из «узкого» подхода к пониманию формы товара в своем письменном мнении **А.П. Рабец** пришла к выводу, что узор, наклейка, наложенные на товар, следует рассматривать как самостоятельные элементы обозначений (изобразительные), влияющие на охраноспособность товарного знака. В свою очередь, вопрос, связанный с цветом, наложенным на товар, будет зависеть от конкретной ситуации, но в целом он может повлиять на различительную способность формы товара.

Мнение о том, что названные элементы не могут быть признаны элементами формы высказали и юристы **ООО «АА1913»**, поскольку такой подход связан с восприятием обозначения потребителем. К анализу обозначений, где к форме добавлены иные элементы, необходимо применять правила оценки комбинированных обозначений.

Схожего мнения придерживается в своем письменном мнении **В.О. Нюняев**, поскольку форма товара представляет собой только его пространственные характеристики.

**Я.О. Лазарев** отметил, что следует дифференцировать рельефный узор от иных элементов, а также что форма и цвет являются отдельными характеристиками обозначения, которые не следует смешивать ввиду того, что они относятся к разным уровням восприятия.

В отношении того, как потребители воспринимают товары, **А.Т. Бахтиозина** и **Е.А. Киселева** отметили, что вследствие изменений условий торговли и перехода к самообслуживанию в восприятии потребителя на первый план выходят оболочка и цветовое сочетание, нанесенные на товар, а не словесное обозначение или логотип, которые потребитель имеет возможность озвучить продавцу.

В ходе заседания **С.В. Бутенко** пояснила, что проблема с объемными товарными знаками заключается в том, что за последние 10 лет все промышленные образцы мигрировали в право товарных знаков. В связи с этим **С.В. Бутенко** сослалась на мнение представителей Роспатента. У заявителей велик соблазн взять какую-нибудь стандартную форму, присоединить к ней какую-нибудь наклейку и, позиционируя комбинационное обозначение, получить монополию. **С.В. Бутенко** уточняет, что говорит о монополии, поскольку у правообладателя возникает возможность контролировать попадание прямых конкурентов на рынок, что, возможно, не совсем справедливо. Поскольку участники обсуждения солидаризовались с тем, что необходимо говорить о визуализируемой внешней форме, **С.В. Бутенко** отмечает, что наклейки и любые элементы, которые однозначно не воспринимаются как трехмерные, должны указывать на то, что объектом рассмотрения является не просто объемный знак, а комбинированный знак с нанесенным дополнительным изобразительным элементом.

**С.В. Бутенко** дополнила, что следует исключить те трехмерные элементы, которые занимают пропорционально несущественную позицию в композиции, как, например, объемная гравировка в 3 мм на огромной бутылке. Присутствие плоскостных элементов говорит о том, что обозначение является комбинированным, и оценка охраноспособности должна вестись в отношении формы самой по себе. Не следует забывать, что заявитель не лишен возможности заявить соответствующие паттерны, орнаменты в качестве обозначений изобразительных.

**Л.А. Новоселова** спросила **С.В. Бутенко**, согласна ли она, что ее дополнение о том, что трехмерность бывает разной, хорошо сочетается с принятым ранее уточнением о визуальном определении формы товара. Если предположить, что есть гравировка, которая с точки зрения потребителя не воспринимается как объемная, т.е. как внешний контур, то высока вероятность, что эта гравировка не относится к форме, так как является фактически плоскостной. Такое уточнение позволяет ответить на вопрос о том, что из трехмерных объемов относить к форме и что не относить.

**С.В. Бутенко** согласилась с **Л.А. Новоселовой** и отметила, что то, о чем говорили вначале коллеги из юридической фирмы «Городисский и партнеры», относится к комбинированному товарному знаку, а не к объемному товарному знаку как таковому. Следует выделять доминантный элемент, иначе реестр

будет переполнен подобными регистрациями: стандартная форма бутылки с крупной этикеткой. Для правоприменителя это непростая задача, особенно если спор рассматривается в региональном суде, где невелик опыт работы с товарными знаками.

Далее, согласившись с позицией С.В. Бутенко, **В.О. Калятин** внес следующее уточнение. В поставленном вопросе вместе сведены разные характеристики: если наклейка очевидно является плоскостным элементом, добавленным к товарному знаку, в отношении узора необходимо отличить плоский от объемного. В связи с отсутствием такого уточнения в вопросе сложно однозначно ответить «нет» для всех перечисленных в вопросе элементов.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что в вопросе 4 «плоский» узор».

Слово было вновь предоставлено **С.В. Бутенко**, которая напонила пример из практики Суда по интеллектуальным правам: предметом спора была бутылка шампанского «MUMM», в поверхность которой была вдавлена лента красного цвета<sup>1</sup>. Является ли это узором? Да. Влияет ли этот узор на форму? На 100 %, да.

Л.А. Новоселова напонила, что в этом деле как раз и обсуждался вопрос о том, что это не просто плоское красное изображение, нанесенное на бутылку, а именно элемент формы, вдавленное изображение. Следовательно, судьи пришли к тому выводу, что этот элемент является объемным и в результате его можно рассматривать в целом как охраняемый объект. Этот элемент сильно влияет на восприятие в целом.

**Е. М. Тиллинг** согласилась с высказанными мнениями. Она пояснила, что если исходить из того постулата, что форма – это пространственно-объемное решение, то сами по себе узоры, наклейки и цвета физической связи с формой не имеют и не отражают форму. В данном случае необходимо исходить из того, насколько эти элементы действительно влияют на саму форму. Очевидно, что цвет на форму товара не влияет, но это менее очевидно в отношении этикетки, которая может содержать такие дополнительные элементы, как бантики, зубцы и пр. Что касается непосредственно узора, Е.М. Тиллинг согласилась, что нельзя дать однозначный ответ на то, относится ли он к форме. Помимо дела с бутылкой шампанского, она напонила о деле с упаковкой творожного сыра<sup>2</sup>. Разрешая этот спор, Суд по интеллектуальным правам высказал ту позицию, что в данном случае стилизованный под дерево узор в совокупности с формой упаковки влияет на саму форму этого обозначения. В том случае, если узор дополняет форму и влияет на эту форму как на объемную характеристику, он действительно может являться составной частью этой формы, то же касается сочетания этикетки с формой, но такой вывод точно нельзя сделать в отношении цвета.

<sup>1</sup> Прим.: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу СИП-87/2017.

№

<sup>2</sup> Прим.: постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020 по делу СИП-948/2019.

№

**А.А. Христофоров** соглашается с тем, что когда к объемному обозначению добавлены плоские этикетка или узор, то это не объемное, а комбинированное обозначение. В связи с этим А.А. Христофоров отметил неопределенность в отношении того, следует ли отталкиваться от указания заявителя: если заявитель указал в заявке, что обозначение объемное, – не учитывать этикетку, а если он указал, что обозначение комбинированное, – учитывать этикетку. Такой подход представляется не совсем справедливым, поскольку заявитель может сделать небольшую ошибку в процессе подачи заявления: поставить галочку или выбрать из выпадающего меню вместо категории «комбинированный» категорию «объемный». Только на этом основании отказывать в регистрации неправильно, необходим комплексный анализ. А.А. Христофоров также указал, что не стоит разграничивать узор и этикетку, если ни то ни другое не выступает за пределы поверхности. Он резюмировал, что не представляется справедливым исключать из анализа плоские элементы, если заявитель поставил галочку у категории «объемный» товарный знак. По мнению А.А. Христофорова, стоит относиться к таким ситуациям как к комбинированным обозначениям независимо от того, что указано в заявке. Необходимым условием является то, представил ли заявитель достаточное количество проекций, что позволяет рассматривать обозначение в полном объеме.

Л.А. Новоселова указала, что вопрос о том, как действовать в случае, если заявитель обозначил объект как объемный товарный знак, а он, по сути, является комбинированным, относится к компетенции Роспатента. В связи с этим Л.А. Новоселова предоставила слово **В.Г. Галковской**, заместителю руководителя Роспатента.

В.Г. Галковская обратилась к четвертому вопросу и предложила прокомментировать различные позиции, которые были высказаны в ходе дискуссии.

Во-первых, В.Г. Галковская согласилась с общим мнением о том, что объемный товарный знак – это прежде всего форма, внешний контур, некое 3D-изображение. Следует ограничивать этот объект в сфере товарных знаков от объекта промышленных образцов, обратив внимание на то, что основная функция объемного товарного знака, как в случае с другими товарными знаками, заключается в том, чтобы индивидуализировать товары конкретного производителя. В связи с этим при оценке охраноспособности необходимо рассматривать различительную способность объемного товарного знака в целом. В отношении примера, приведенного Е.М. Тиллинг по поводу сыра «Альметте»<sup>1</sup>, В.Г. Галковская отмечает следующее. Действительно, исходя из материалов дела первоначально наш административный орган, возможно, не совсем правильно оценил характер нанесенного изображения и объемного товарного знака в целом, в связи с тем что оценивалась в первую очередь форма, и не было принято то, что изображено на этикетке. Именно этикетка с

---

<sup>1</sup> Прим: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019.

изображением определенного сыра, придающая оригинальность форме в виде бочонка с неким визуальным элементом, легла в основу выводов суда. При оценке охраноспособности товарного знака прежде всего необходимо учитывать оригинальность формы, и именно поэтому в ряде случаев эта форма дискламируется и не является охраноспособной.

Далее, непосредственно по четвертому вопросу об относимости наклейки, узора, цвет и т.д. к форме товара, **В.Г. Галковская** выразила следующую позицию: двухмерные объекты не являются частью формы товара, но эти признаки могут в целом индивидуализировать товарный знак и влиять на охраноспособность обозначения.

По вопросу о публикации различных проекций, которые отражают внешний вид заявляемого обозначения, **В.Г. Галковская** выражает личное согласие с публикацией тех изображений, которые предоставляются заявителем при подаче заявки. Вместе с тем она полагает, что этот вопрос не совсем простой и требует проработки.

В заключение **В.Г. Галковская** отметила, что в целом на практике встает вопрос установления факта доминирования формы товара: является ли доминирующей именно форма или же иной конкретный оригинальный элемент обозначения? Если форма бутылки является традиционной формой товара, но при этом присутствуют оригинальные изображения горлышка, крышечки или иных элементов, можно ли при анализе подобного вида обозначений признавать, что в данном случае доминирующим является положение отдельного элемента формы, а не форма в целом? **В.Г. Галковская** выразила желание обсудить этот вопрос.

**Л.А. Новоселова** согласилась с **В.Г. Галковской** и пояснила, что эта проблема относится ко второму вопросу на повестке заседания, к которому и следует перейти.

Далее **Л.А. Новоселова** отметила, что в предварительном обсуждении он вызвал гораздо больший разброс мнений, нежели первый и четвертый вопросы, по которым в основном была высказана более консолидированная позиция, подтвержденная в ходе заседания. **Л.А. Новоселова** озвучила второй вопрос: **каким образом надо подходить к оценке различных элементов формы, следует ли рассматривать соответствующий объект в целом либо выделять элементы формы и их отдельно анализировать?**

Полная формулировка вопроса следующая: **следует ли отдельно рассматривать различные элементы формы товара (горлышко, дно, стенки бутылки, ручка кувшина и т.д.) при оценке традиционности, функциональности либо альтернативности формы (аналитический подход)? Или же следует оценивать только всю форму товара в совокупности всех элементов (форма бутылки) (синтетический подход)? Можно ли какие-либо элементы формы товара признать неохранными или же форма всегда должна рассматриваться как единое целое? Может ли один из элементов формы товара занимать доминирующее положение?**

**Л.А. Новоселова** отметила, что формулировка отражает вопрос о доминировании формы, на который ранее обратила внимание **В.Г.**

Галковская, и то, как определять оригинальность, имеются ли основания для предоставления правовой охраны и чему именно предоставлять правовую охрану, можно ли исключать какие-то элементы формы. Наиболее распространенная иллюстрация этих вопросов – это бутылка традиционной формы, на которой имеются отдельные элементы оригинального характера: пробка, горло, донышко, выдавленности, рельефные узоры и т.д. В таком случае можно ли исключать форму бутылки и сохранять какие-то элементы, либо могут быть названы другие варианты для решения этой проблемы? Судя по письменным мнениям, мнения специалистов расходятся – за аналитический подход, за синтетический подход, за комбинацию подходов.

В письменных мнениях лиц, не присутствовавших на заседании, отражены следующие позиции. По первой части вопроса – о выборе верного подхода – за аналитический подход высказались А.П. Рабец и юристы ООО «АА1913»; за возможность применения обоих подходов высказался В.О. Нюняев; за комбинацию обоих подходов – Я.О. Лазарев.

По второй части вопроса, применяя аналитический подход, **А.П. Рабец** пояснила, что элементы формы товара могут быть признаны неохраняемыми и существует вероятность, что один из элементов формы может занимать доминирующее положение. В том же ключе юристы **ООО «АА1913»** пояснили, что отдельные элементы формы могут и должны быть признаны неохраняемыми в том случае, если они не обладают различительной способностью. При этом в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ такие элементы не должны занимать доминирующее положение в товарном знаке. Один элемент формы товара может занимать доминирующее положение, как и любой другой элемент товарного знака.

Схожую позицию заняли **А.Т. Бахтиозина** и **Е.А. Киселева** и привели следующий пример. Широко используемая и функционально обусловленная форма кувшина с вином дополнена одним специфичным и нефункциональным элементом – ручкой в форме крыла. Этот элемент способен выполнять индивидуализирующую функцию, следовательно, обозначение должно быть зарегистрировано с дискламацией остальной части формы бутылки.

По мнению **Я.О. Лазарева**, элемент формы может доминировать, иллюстрацией тому служит наличие сильно выдающегося элемента, который привлечет внимание и изменит общее впечатление даже при условии, что все иные элементы будут стандартными. По мнению Я.О. Лазарева, поскольку форма не бывает монолитной, возможно признание ее части неохраняемым элементом для создания возможности предоставления правовой охраны уникальной части обозначения.

Как считает **В.О. Нюняев**, отдельные элементы формы могут не обладать различительной способностью, при этом форма в целом может подлежать правовой охране. Он согласился с возможностью доминирования элемента формы по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но при этом отметил, что доминирование определяется не объемом занимаемого элементом пространства (площади), а отношением к другим элементам обозначения в

восприятию его индивидуализирующих качеств потребителем товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

Первой по данному вопросу выступила **Е.А. Войниканис** и высказалась за средний путь, отметив, что она не является сторонником жесткого разграничения между подходами. По ее мнению, анализировать части, т.е. аналитический подход, является абсолютно оправданным, но разделение подходов является относительным, поскольку при оценке формы необходимо выделить отдельные части и обратиться к целому. Выделяются не части как таковые, а части целого. Это особенно справедливо, поскольку в этом процессе должно интересоваться восприятие товара потребителем. В случае с объемным товарным знаком нас интересует, воспринимает ли потребитель трехмерное обозначение как функциональную форму товара или как форму, указывающую на производителя, т.е. индивидуализирующую товар. Е.А. Войниканис приводит философское понятие герменевтического круга, которое говорит о соотношении части и целого и о том, что эти категории являются относительными: для понимания целого нужно изучить его части, а для понимания отдельных частей нужно заранее иметь представление о целом. Эти понятия относятся к философии, но следует отметить, что в своей практике Суд ЕС рассуждает именно таким образом и во многих его решениях содержится та позиция, что комбинация элементов может обладать различительной способностью даже в случае, когда каждый из этих элементов различительной способностью не обладает. Е.В. Войниканис привела пример из практики Ведомства ЕС: в 2018 году апелляционная инстанция рассмотрела жалобу компании «Баккарди» на отказ в регистрации объемного обозначения<sup>1</sup>. Обозначение представляло собой бутылку с белой крышечкой и красным сургучом, имитирующим печать и вензель, без дополнительных надписей или этикеток. По мнению Ведомства ЕС, каждый из этих элементов не обладает различительной способностью, что показывают примеры бутылок других производителей. Апелляционная инстанция пришла, однако, к выводу, что обозначение в целом обладает различительной способностью как сумма всех элементов, их комбинация. Более показателен, по мнению Е.А. Войниканис, пример из практики Суда ЕС – дело 2018 года по обозначению немецкой компании «Вайо»<sup>2</sup>. Обозначение представляло собой прозрачную бутылку без орнаментов, обозначений, цвета, напоминало форму амфоры, нижняя часть которой уже верхней, и в стекле была обозначена граница между двумя частями обозначения. Ведомство ЕС пришло к выводу о том, что амфора представляет собой традиционную форму, выступ на этой форме является чисто функциональным, различительная способность полностью отсутствует. Рассматривая это дело, Суд ЕС вновь обозначил подход, о котором было сказано с самого начала, – о том, что комбинация элементов представляет собой нечто большее, чем просто их

<sup>1</sup> Прим.: решение апелляционной палаты Ведомства ЕС по праву интеллектуальной собственности от 21.12.2018 № R01737/2018-4 по жалобе Baccardi & Company Limited.

<sup>2</sup> Прим.: постановление Суда ЕС от 12.12.2019 в деле C-783/18 P, EUIPO c/ Wajos GmbH.

сумма, и защитил эту бутылку как обладающую оригинальной формой, отличающейся от обычной тары, распространенной на рынке.

Говоря о неохранных элементах, **Е.В. Войниканис** обратилась к вопросу о том, всегда ли форма должна рассматриваться как единое целое. Она поддержала практику Суда по интеллектуальным правам, в которой отметила как особенно показательное дело об обозначении компании Перно Рикар Мексика<sup>1</sup>. Если форма бутылки является абсолютно традиционной и если она доминирует, то такое обозначение зарегистрировать нельзя. С другой стороны, тому оригинальному выпуклому или вдавленному орнаменту на бутылке, который является частью внешнего контура, не доминирует над формой, но не воспринимается без формы бутылки, действительно можно предоставить охрану, пометив саму форму бутылки как неохранный элемент.

Л.А. Новоселова поблагодарила Е.А. Войниканис за подробный доклад и предоставила слово Е.М. Тиллинг.

**Е.М. Тиллинг** вновь обратилась к проблеме перехода от объемных товарных знаков к позиционным товарным знакам, которую обозначила ранее, в ходе обсуждения первого вопроса. Она полагает, что обсуждаемые обозначения, состоящие из неохранный стандартной формы товара и этикетки, могут быть заявлены как объемные, но предпочтительнее выбирать для них категорию позиционных обозначений. На практике активно идет регистрация позиционных товарных знаков, когда в заявке обозначаются контуры товара, но охрана фактически испрашивается для расположения этикетки на этом конкретном товаре. Е.М. Тиллинг предположила, что было бы целесообразно принять разъяснение или рекомендацию о том, что при наличии неохранный формы заявителю следует выбирать категорию позиционного обозначения, в противном случае выбор категории объемного знака приведет к строгому применению критериев, предусмотренных для объемных товарных знаков. При наличии такого разъяснения, по мнению выступающей, будет проще и экспертизе, упростится проходимость такой регистрации.

Л.А. Новоселова пояснила, что озвученная тема выходит за рамки обсуждения, но отметила важность выраженного Е.М. Тиллинг мнения как для судей, так и для представителей Роспатента, для учета направления в развитии судебной практики и практики Роспатента. Л.А. Новоселова поддержала идею обсудить проблемы, связанные с позиционными товарными знаками, в ином формате вместе с представителями Роспатента.

В отношении разграничения между категориями товарных знаков и критичности ошибки заявителя при подаче заявки **Л.А. Новоселова** отметила следующее. Даже среди специалистов есть разногласия в части того, как позиционировать то или иное обозначение, и, конечно, ошибки могут встречаться, или не обязательно ошибки, а возможные варианты выбора из

---

<sup>1</sup> Прим.: решение Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2020 по делу № СИП-289/2020, в кассационном порядке не обжаловано.



нескольких категорий. Когда позиции субъекта и специалиста Роспатента не совпадают, следует ли придерживаться той позиции, которую выбрал заявитель? По мнению Л.А. Новоселовой, такая позиция не совсем правильная для государственного органа. Так, суды всегда ориентируются на то, что необходимо помочь классифицировать те или иные отношения. Определенная степень содействия также желательна со стороны государственного органа, который занимается регистрацией.

Л.А. Новоселова вернулась к вопросу об анализе формы и напомнила, что на практике суд сталкивается с тем, что при определении возможности предоставления правовой охраны превалирует то синтетический, то аналитический подход – в целом или за счет отдельных элементов. **Е.А. Войниканис** показала связь между этими подходами и привела примеры: выбор подхода зависит от ситуации, возможны комбинации этих подходов, границу между ними часто сложно провести, а в целом они приводят в одну точку. Л.А. Новоселова отметила, что в письменных мнениях были сторонники сугубо аналитического подхода и сугубо синтетического подхода, т.е. когда в целом должно рассматриваться соответствующее изделие, форма. Естественно, в зависимости от подхода высказывались различные мнения по поводу исключения тех или иных элементов формы из правовой охраны. Л.А. Новоселова предложила представить аргументы яростным противникам комплексного подхода и защитникам одного из подходов.

**С.В. Бутенко** взяла слово как сторонник жесткого синтетического подхода. По ее мнению, следует ориентироваться не на практику ЕС, с которой российская практика идет вровень, а на более развитую американскую практику. Выступающая пояснила, что в США начали охранять объемную форму товаров с 1950-х годов, в рамках концепции охраны фирменного стиля (trademark) и как объемные товарные знаки. У них сложилась доктрина эстетической функциональности, чрезвычайно сложная для применения, но представляющая определенный интерес.

Далее С.В. Бутенко объяснила, почему дробить единый объем нельзя: рано или поздно любой объем будет разделен до потенциально неохраноспособных геометрических фигур, простых геометрических фигур и линий. С точки зрения методологии сложно определить, в какой момент остановить процесс дробления. С точки зрения методологии, различительная способность товарного знака всегда оценивается в целом, это основа экспертизы товарных знаков, применимая и к объемным товарным знакам.

Согласно позиции С.В. Бутенко дискламация формы объемного товарного знака – это правовой нонсенс. Для иллюстрации своей позиции С.В. Бутенко привела пример товарного знака № 736112.



Правовая охрана испрашивалась для фигурки мармеладной конфеты в виде смайлика с выпуклыми глазами, улыбочкой, с указанием особого цвета. В свидетельстве на товарный знак в графе 526 (неохраняемые элементы товарного знака) видно, что Роспатент принял решение о дискламации цилиндрической формы товара, за исключением изображения лица с приоткрытым ртом и глазами в форме сердца. В случае спора о нарушении как следует относиться суду к обозначению ответчика, который использует не цилиндрическую, а квадратную форму? В этой композиции объем, безусловно, доминирует, хотя, возможно, это было бы невыгодно клиенту. Если Роспатент приходит к решению о дискламации, не лучше ли отказать в охране, чем вводить такую определенность? По мнению С.В. Бутенко, в Роспатенте тоже есть сторонники жесткого подхода, которые придерживаются критического взгляда на дискламацию.

Л.А. Новоселова предоставила слово **В.Г. Галковской**. В.Г. Галковская напомнила, что в своем первом слове она как раз отметила, что определение того, что доминирует в объекте, его форма или части, является одним из самых сложных моментов на практике. Выступающая выразила сомнение в том, что предоставление охраны отдельным элементам при дискламации традиционной формы является единственно верным подходом. Иногда, однако, встречаются ситуации, в которых, несмотря на общую традиционную форму, в обозначении присутствуют отличительные признаки и охрана может быть предоставлена с исключением общей формы, например для рельефного обозначения, нанесенного на бутылку.

В.Г. Галковская пояснила, что сам заявитель определяет, нужна ли ему такая правовая охрана или нет, после того как экспертиза направляет ему решение с дискламацией. Заявитель решает, стоит ли уплачивать пошлину, идти оспаривать решение с перспективой дойти до Суда по интеллектуальным правам или не поддерживать регистрацию в силе.

Л.А. Новоселова попросила уточнить, можно ли сделать вывод, что утверждение о том, что форма всегда должна рассматриваться как единое целое, неверно. Можно ли заключить, что форма преимущественно должна рассматриваться как единое целое, но в определенных ситуациях могут быть исключения? Это касается ситуаций, в которых элементы формы являются настолько доминирующими, что допустимо исключение общего контура при сохранении других элементов.

В.Г. Галковская отметила, что в рекомендациях Роспатента этот вопрос отражен, и для более широкого толкования его попросила передать слово **О.Л. Алексеевой**.

О.Л. Алексеева поддержала выступление С.В. Бутенко в том, что при рассмотрении объемных товарных знаков возникает много методологических проблем, которые не урегулированы. Обсуждаемый вопрос ставит много подвопросов, поскольку нормы пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обязывают экспертизу анализировать назначение товара и его свойства и с учетом того, влияет ли назначение и свойство на форму, – принимать решение о дискламации тех или иных признаков. О.Л. Алексеева также пояснила, что у экспертов недостаточно развиты навыки определения этих свойств объекта и назначения объекта, заявленного в качестве объемного товарного знака. Та же работа выполняется при экспертизе промышленных образцов, но если специалисты по промышленным образцам – в основном дизайнеры, имеющие базовое техническое образование, то эксперты по товарным знакам – в основном юристы. Так, для решения поставленного вопроса требуются и методологическая проработка, и выработка определенных навыков.

О.Л. Алексеева обратила внимание на второй момент, который беспокоит на практике: форма часто дискламируется в целом, но по законам дизайна форма – это основной элемент в создании дизайна любого изделия, главенствующий признак внешнего вида изделия, который формирует зрительный образ. Когда форма исключается из объема правовой охраны (что Роспатент делает очень часто), этот момент не продумывается. Беспокойство вызывает следующее: можно ли форму исключить из обозначения? Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ исключение элемента из обозначения из охраны может быть сделано, если элемент не доминирует, а форма, по законам дизайна, практически всегда доминирует. О.Л. Алексеева пояснила, что сложно представить случаи, в которых форма не доминирует в дизайне. Можно вообразить поверхность формы, на которую приклеено много элементов, так что форму нельзя увидеть и идентифицировать. Получается бесформенный предмет, форму которого нельзя определить, хотя она имеется. Исходя из этого в объемном товарном знаке, особенно если он относится к изделию, а любое изделие обладает функциональностью, форма доминирует. В Роспатенте же, регистрируя внешний вид изделия в качестве объемного товарного знака, эксперты часто дискламируют форму в целом, даже не оценивая функциональность элементов формы. Здесь явно есть методологическая недоработка. В таком случае не очень хорошо учитываются положения законодательства, согласно которому дискламировать можно только то, что не доминирует, а форма в дизайне почти всегда доминирует. Можно было бы предположить, что всегда, но встречаются редкие случаи, когда форма настолько насыщена элементами, что сама тонет в них. Резюмируя, О.Л. Алексеева выразила сомнение в обоснованности дискламации. В сложившейся ситуации наблюдается переток из промышленных образцов: внешний вид изделий мигрирует в реестр товарных знаков, который насыщается внешним видом изделий. Она еще раз обратила внимание на публикации дизайнеров о значении формы, о том, что это формообразующий элемент любого внешнего вида. На ее взгляд, с точки зрения методологии, применяемой в Роспатенте, есть явные недоработки.

Далее О.Л. Алексеева пояснила, что в Рекомендациях 2001 года<sup>1</sup>, говорится о том, что форма может быть зарегистрирована только в том случае, если она настолько оригинальна, что не видно изделия (например, бутылка в форме ружья и т.д.), когда нет функциональности. Роспатент же регистрирует в качестве товарных знаков фактически изделия, наделенные большой функциональностью. О.Л. Алексеева отмечает, однако, что это мировая практика, но это неправильно, тем более что создан правовой режим для внешнего вида изделия – охрана в качестве промышленных образцов.

О.Л. Алексеева добавила, что Е.А. Войниканис упоминала о практике Европейского союза, но в ГК РФ есть прямая норма, согласно которой комбинация неохраняемых элементов является охраноспособной. Российская практика полностью совпадает с европейской.

Л.А. Новоселова уточнила, что вопрос ставился не об исключении формы как таковой, а о возможности исключения элемента формы. Например, если подходить к анализу формы с точки зрения аналитического подхода, имеется кувшин, который состоит из тулова треугольной формы, к которому приделаны ручки в виде крыльев лебедя; можно ли один из элементов этой формы, например треугольное тулово кувшина, исключить из правовой охраны, оставив в качестве охраняемых только элементы, которые связаны с оригинальными ручками.

О.Л. Алексеева пояснила, что, строго говоря, закон обязывает Роспатент это делать – воспринимать обозначение синтетически, в целом, оценивая различительную способность, сравнивая его с другими знаками. При этом изначально при оценке заявленного обозначения необходимо рассматривать его элементы: их функциональность, описательность элементов в отношении этикеток или в комбинированных знаках. Роспатент обязан это сделать и продискламирровать те или иные элементы, которые не охраняются по закону. По мнению О.Л. Алексеевой, проблема для правоприменителей заключается в том, что необходимо выявить неохраняемые элементы, продискламирровать и лишить охраны эти элементы, скорректировав заявление или предоставив заявителю возможность это сделать самому, но сравнивать обозначение с зарегистрированными знаками и оценивать различительную способность обозначения необходимо в целом. При прогнозировании восприятия нельзя исключить из него неохраняемые элементы. В этом есть элемент противоречия, но это мировая практика. Что делать с дискламацией – один из вопросов, которые в Роспатенте изучают, и в котором пытаются разобраться.

Подводя итог, О.Л. Алексеева пояснила, что по закону эксперты обязаны продискламирровать в объемном обозначении элементы, которые обеспечивают функциональность формы (назначение и свойство) и которые являются описательными. В связи с этим на этой стадии неизбежно приходится применять аналитический подход, но прогнозировать восприятие знака необходимо, уже глядя на форму в целом.

---

<sup>1</sup> Рекомендации по экспертизе обозначений.

Л.А. Новоселова спросила, можно ли сделать вывод о том, что при определении охраноспособности соответствующего объекта, надо сначала его рассмотреть с точки зрения аналитического подхода, выявить элементы, которые подлежат дискламации, а при определении сходства до степени смешения – рассматривать обозначение в целом, в том числе с учетом дискламированных элементов, чтобы узнать, какое впечатление оно производит на потребителя.

О.Л. Алексеева пояснила, что законодательство обязывает это делать так. Она напомнила о совместном заседании Роспатента и ФАС России в 2006 году, в ходе которого была подчеркнута обязанность Роспатента в интересах рынка и бизнес-сообщества анализировать знаки в целом. Эта норма была в Правилах регистрации товарных знаков, но на практике не применялась. По итогам заседания с ФАС России был подписан протокол о том, что надо обращать внимание экспертов на то, что, несмотря на дискламацию элементов, необходимо сравнивать знаки в целом, как их видит потребитель. О.Л. Алексеева еще раз напомнила, что эксперты обязаны дискламировать то, что не доминирует, а это проблема, так как нет четких критериев, много субъективизма. Если бы эксперты дискламировали только то, что не доминирует, это бы мало влияло на восприятие внешнего вида. А экспертиза настолько гибка, что и доминирующие элементы часто дискламируются, что свидетельствует о некой вольности в практике, применяемой правоприменителем.

Л.А. Новоселова перешла к третьему вопросу, спросив, **какие есть подходы к определению круга обстоятельств, которые принимаются во внимание с точки зрения установления традиционности внешнего контура изделия.**

О.Л. Алексеева сформулировала позицию, согласно которой подходы по этому вопросу должны быть близкими с промышленными образцами, поскольку, определяя функциональность, следует проанализировать все элементы внешнего вида на предмет необходимости этого элемента. Обычно такой элемент повторяется в аналоговом ряде, поскольку он нужен, функционален, традиционен, он используется. Могут также быть варианты обладающих функциональностью решений, в которых функция сохраняется. О.Л. Алексеева отметила, что в Роспатенте методика по товарным знакам не проработана, но она уже достаточно понятна для промышленных образцов. В отношении последних объектов есть наработки о том, как надо устанавливать традиционность и функциональность. Как иначе проанализировать то, что надо продискламировать, как того требует закон? Или надо вносить изменения в закон и тогда, скажем, будет все по-другому, но как?

**А.А. Христофоров** поддержал мнение В.Г. Галковской и О.Л. Алексеевой и добавил, что *de lege ferenda* – дискламация, вводимая Роспатентом по своей инициативе, является опасным инструментом. Во-первых, она вводит в заблуждение суд, поскольку судам первой и апелляционной инстанций может показаться, что, если дискламации нет, каждый элемент охраняется по отдельности. По мнению А.А. Христофорова,

вероятно, следует идти в сторону упразднения дискламации, вводимой Роспатентом по своей инициативе. В некоторых случаях дискламация может даже расширять правовую охрану по сравнению с той, которую просил заявитель. Это опасно, так как вся теория патентного права, в широком смысле включающего товарные знаки, говорит о том, что Роспатенту не следует расширять защиту по своему усмотрению или оставлять этот вопрос на усмотрение заявителей. По мнению А.А. Христофорова, следует идти в сторону сужения применения дискламации Роспатентом и в отдаленной перспективе – к ее отмене.

**Л.А. Новоселова** отметила, что А.А. Христофоров ставит глобальные задачи, тогда как в рамках заседания поставлены более скромные цели – определить подходы судебной практики. Дальнейшее обсуждение с представителями Роспатента может привести к внесению изменений в возможные документы, которые регулируют его практику. Для правоприменительной практики Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что есть.

**Е.А. Войниканис** взяла слово, отметив, что участники критиковали аналитический подход и, по ее мнению, незаслуженно. Выступающая напомнила известное дело Суда ЕС «Лубутен»<sup>1</sup>: речь шла об изображении туфли в целом, а в итоге обозначение получило защиту только потому, что в качестве неохраняемого элемента была заявлена форма подошвы. Е.А. Войниканис предположила, что сама постановка вопроса о синтетическом и аналитическом подходе возникла из-за невнимательного отношения к различным элементам. В приведенных ею примерах сделан акцент на комбинацию, но она нелепая, если не выявлены все элементы, хотя некоторые из них могут показаться незначительными. Е.А. Войниканис полагает, что аналитический подход очень важен.

Л.А. Новоселова заметила, что в ходе дискуссии не увидела возражений против предложенного подхода. Так, О.Л. Алексеева обратила внимание на проблемы, которые возникают при регистрации объемных товарных знаков, так как при наличии возможности предоставления охраны промышленным образцам возникает опасность перетекания в товарные знаки. В вопросе о дискламации подход иной: правообладатель получает в данном случае гораздо более льготный режим, чем ранее. По сути, подтверждено, что подход должен быть комплексным, и на разных этапах превалирует либо аналитический, либо синтетический подход. Л.А. Новоселова не усматривает противоречий, обсуждение и представление различных подходов позволяет выявить проблемы, которые возникают при анализе такого типа объемных обозначений.

Ввиду наличия большого объема информации, представленной по второму вопросу, с учетом высказываний по третьему, Л.А. Новоселова пришла к тому выводу, что все мнения необходимо дополнительно изучить, изложить позицию суда и найти совместно с Роспатентом наиболее

---

<sup>1</sup> Постановление Суда ЕС от 12.06.2018 по делу C-163/16, Louboutin c/ Van Haren Schoenen BV.

приемлемый подход. Она предположила, что в дальнейшем можно подумать об изменениях в законодательстве, поскольку все согласны, что есть пробелы и недоработки. Когда писали ГК РФ, мало кто задумывался о таком количестве проблем и вопросов.

Л.А. Новоселова предложила вернуться к обсуждению третьего вопроса.

По этому вопросу **С.В. Бутенко** высказала мнение о том, что термин «традиционность» недостаточно подходит для товарных знаков. Она пояснила, что традиционно «пить квас в наших широтах летом». Тем не менее она отметила, что аналоговый ряд следует анализировать безусловно как в праве промышленных образцов. Это позволяет учитывать распространенность рассматриваемой формы на релевантном рынке. От термина «традиционный» С.В. Бутенко предлагает отойти, так как неясно его правовое содержание.

Л.А. Новоселова предложила пояснить, каким термином можно было бы заменить «традиционность».

С.В. Бутенко обратила внимание на доктрину функциональности. Она пояснила, что в США со временем столкнулись с тем, что, помимо технической функциональности (ручки, горлышки и т.д.), есть и функциональность эстетическая – некоторые формы товаров привлекательны для потребителей сами по себе (например, мармеладка в форме медвежонка). Если позволить регистрировать эту форму на одно лицо, остальные должны будут использовать менее привлекательные формы – опоссума или бородавочника. Суд говорит, что если правоприменитель понимает, что основное функциональное назначение этой формы – работать на привлекательность товара для потребителя, а не на индивидуализацию источника этого обозначения, то таким обозначениям отказывают в предоставлении охраны. С.В. Бутенко предлагает избрать такой более глубокий подход. При этом она указывает: нельзя забывать о том, что пункт 1 статьи 1483 ГК РФ начинается с альтернативы: «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов...». Это предоставляет возможность отказывать в правовой охране не только по четырем основаниям, перечисленным в подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но и в связи с тем, что обозначения не обладают различительной способностью, в том числе исходя из аналогового ряда. С.В. Бутенко отметила, что рано или поздно практика и в Российской Федерации, и в Европе, и тем более в США придет к этому пониманию, именно для того, чтобы предотвращать миграцию объектов из промышленных образцов в товарные знаки.

Л.А. Новоселова отметила, что на сегодняшний день вопрос может решаться с привлечением функционала антимонопольного законодательства, а не только в рамках обсуждения вопроса, связанного с функциями Роспатента. Она напомнила, что на заседании было предусмотрено обсуждать только один элемент – форму товара и вопрос привлекательности товара для

потребителя выходит за рамки обсуждения. Л.А. Новоселова предложила отложить рассмотрение этого критерия.

**С.В. Бутенко** выразила несогласие с тем, что этот вопрос удаляет от дискуссии, так как Роспатент отказывает в регистрации популярных форм именно со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Все эти фигурки проходят по подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ как представляющие собой форму товара. Такова, по мнению выступающей, практика Роспатента.

Далее слово было предоставлено **А.В. Залесову**, который выразил согласие с тем, что методология оценки наличия индивидуализирующих свойств, отличия от других видов товаров, от товаров, присутствующих на рынке, может быть заимствована из права промышленных образцов. Вместе с тем А.В. Залесов высказал следующее ограничение: в промышленных образцах оценивается так называемая абсолютная мировая новизна и оригинальность. По тому же классу и товару, промышленному образцу можно противопоставить все, что известно в мире до даты приоритета соответствующего образца. В товарных знаках – по-другому, поскольку требуется оценка способности обозначения отличаться на конкретном рынке, на рынке Российской Федерации. Грубо говоря, речь идет об относительной новизне и об относительной оригинальности, поскольку эта форма должна быть оригинальна в отношении товаров того же назначения, принятых в России, а есть некоторые формы, в отношении которых в России сложно догадаться о функционале. А.В. Залесов привел пример сосуда для йерба мате, традиционного в Аргентине напитка. Любой аргентинец понимает, что это сосуд для чая, он не обладает оригинальностью в Аргентине, но в России его форма может быть воспринята оригинальной, если первая аргентинская фирма хочет зарегистрировать это обозначение для своих товаров. А.В. Залесов заключил, что согласен с методологией, с привлечением аналогового ряда, но категорически не согласен с подходом, учитывающим абсолютную новизну, так как необходимо оценивать известность товаров только в России.

Л.А. Новоселова отметила правильность замечания А.В. Залесова, поскольку не стоит настолько далеко заходить в применении подходов, связанных с промышленными образцами.

В письменных мнениях лиц, не присутствовавших на заседании, зафиксировано, что аналоговый ряд может служить для определения традиционных признаков обозначения (Я.О. Лазарев, В.О. Нюняев). Против использования аналогового ряда высказались юристы ООО «АА1913». Они перечисляют различные обстоятельства, которые следует учитывать для определения традиционности, и подчеркивают, что основным вопросом является «ожидает ли средний потребитель, что этот товар будет представлен в этой форме?» или «осведомлен ли потребитель о том, что многие производители этого товара склонны использовать эту форму товара (упаковки)?».



Л.А. Новоселова подвела итог по данному вопросу: следует учитывать аналоговый ряд, насыщенность аналогового ряда так же, как и в промышленных образцах.

Затем Л.А. Новоселова перешла к обсуждению последнего вопроса: **может упаковка товара считаться формой товара по смыслу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в любом случае или только в случае отсутствия у товара собственной формы (например, сыпучие, жидкие товары)?**

Л.А. Новоселова пояснила, что в последнем случае товары принимают форму сосуда, упаковки, в которую они помещены.

**А.А. Христофоров** предложил, что для целей определения того, что подлежит охране в качестве объемного товарного знака, упаковка – это тоже форма, которая может быть основой такого товарного знака. Сложнее ответить на этот вопрос, если целью является определение того, что не подлежит охране из-за отсутствия различительной способности или из-за того, что обозначение состоит из неохраняемой формы товара. В некоторых случаях упаковка товара подлежит охране, в других нет, и на это влияют разные факторы. Он повторил, что как основа для предоставления охраны объемному товарному знаку, безусловно, форма упаковки должна приниматься во внимание.

**С.В. Бутенко** поспорила с А.А. Христофоровым, так как, по ее мнению, вопрос поставлен шире: можно ли отказывать в регистрации упаковки товара на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Она указала, что форма товара и упаковка товара – не одно и то же. Такая позиция небезупречна с логической точки зрения – бутылка не может рассматриваться как форма воды. С.В. Бутенко полагает, что охраноспособность упаковки товара должна оцениваться с точки зрения других подпунктов пункта 1 статьи 1483 ГК РФ либо, если видно, что однозначно нет охраноспособности, Роспатенту следует отказывать на основании отсутствия простой различительной способности по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В качестве объемного товарного знака может охраняться либо фантазийное обозначение, либо форма товара, либо упаковка, это разные категории. С.В. Бутенко также предложила учитывать, что в МКТУ предусмотрены отдельные товары, сгруппированные в 6, 19, 20-м классах, которые сами по себе являются упаковкой, т.е. упаковка также является товаром.

**Е.А. Павлова** пояснила, что отразила свою позицию в письменном мнении, и отметила, что упаковка может быть товаром, может быть подана как объемный товарный знак, но шансы регистрации в этом качестве низкие, поскольку упаковка как таковая зачастую определяется функциональными свойствами. В тех случаях, когда она присуща товару, у которого нет своей формы, совсем сложно признать упаковку оригинальным товарным знаком. Исключать такую возможность не стоит, так как бывают и фантазийные, и интересные упаковки, у которых тоже есть форма. Коробка для айфона может иметь особый вид, или можно допустить, что в упаковку в форме ружья налита водка или насыпаны конфеты. Упаковка имеет право претендовать на то,

чтобы быть зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, но шансы будут невелики.

**Л.А. Новоселова** предложила заключить, что упаковка товара сама может являться товаром, а ее форма может быть зарегистрирована в качестве товарного знака при соблюдении всех требований, которые предъявляются к регистрации.

**С.А. Зуйков** обратил внимание на то, что было ранее сказано о возможной регистрации упаковки (обозначение) в отношении упаковки (товара), и привел частый пример с бутылкой. Упаковка как товар важна для производителя алкоголя, а не для потребителя. С точки зрения однородности товаров, если зарегистрирована упаковка, защищается ли только упаковка? Что делать производителю алкоголя?

**Л.А. Новоселова** уточнила, что коллеги имели в виду, что в принципе такой вариант возможен, но оговаривали, что при этом должны быть соблюдены требования для регистрации товарного знака. Если нет возражений против такого подхода в принципе, то позиции коллег сочетаются. Л.А. Новоселова обратилась к С.А. Зуйкову, чтобы убедиться, не хотел ли он сказать, что это невозможно вообще?

**С.А. Зуйков** ответил, что дело обстоит сложнее. Регистрация бутылки для бутылки сложнее, чем регистрация бутылки для товаров 33-го класса МКТУ (алкоголь). Он пояснил, что не предлагает регистрацию для бутылки, поскольку клиента это не интересует, ему важен алкоголь. Такие случаи редкие, они, скорее, относятся к сфере промышленных образцов или авторского права.

Л.А. Новоселова еще раз обратила внимание на то, что Е.А. Павлова и С.В. Бутенко в принципе подчеркивали, что регистрация упаковки (обозначение) для упаковки (товар) возможно, и пришла к тому выводу, что С.А. Зуйков с этим согласен. Она предложила оставить сложности регистрации за кадром.

**Е.А. Войниканис** поддержала точку зрения Л.А. Новоселовой о том, что возможны разные ситуации, и привела мнение судьи Верховного Суда США А. Скалья в деле 2000 года по поводу бутылки «Кока-Колы». По его мнению, для тех потребителей, которые покупают бутылку, выпивают и выбрасывают ее – это просто упаковка; для тех, кто коллекционирует бутылки, – это сам товар; для тех, кто вместо банки «Кока-Колы» всегда выбирает бутылку с горлышком, – для них это часть товара. Е.А. Войниканис добавила, что важно учитывать, что такая возможность существует.

**А.А. Христофоров** добавил, что упаковка всегда является частью товара в широком смысле, товар – то, что обозревается не только в процессе эксплуатации, но и при приобретении. При таком широком понимании товара поставленный вопрос может становиться беспредметным. Товар имеет форму, которая определяется формой упаковки. Так или иначе к форме упаковки надо относиться как к форме товара как минимум для целей определения вопроса предоставления охраны как объемному товарному знаку.

В письменных мнениях лиц, не участвовавших в заседании, высказаны различные мнения. **А.П. Рабец** отметила, что в действующем законодательстве нет ограничений, установленных для упаковки товара, регистрируемой в качестве объемного товарного знака. Практика регистрации объемных обозначений показывает, что упаковки получают правовую охрану не только в случае отсутствия у товара собственной формы. В.О. Нюняев полагает, что упаковка определяет форму товара только для бесформенных, например сыпучих или жидких, товаров. С этим согласны А.Т. Бахтиозина и Е.А. Киселева. Юристы ООО «АА1913» полагают, что упаковка товара должна всегда считаться формой товара. Они добавляют, что в случае, если у товара нет собственной формы, анализ традиционности не применяется, а если товар имеет свою форму, анализироваться должна традиционность как упаковки, так и товара. Я.О. Лазарев предложил рассмотреть вопрос с точки зрения цели специальных правил подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ – исключение монополизации формы товара одним лицом. В связи с этим он уточнил, что если товар реализуется в одной упаковке преимущественно всеми участниками рынка, то соответствующая упаковка может считаться формой товара и следует полагать, что она стала традиционной.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила всех участников и пояснила, что итоги обсуждения будут систематизированы, высланы членам НКС, и на этой основе будет подготовлен справочный документ. Л.А. Новоселова также анонсировала, что следующее заседание НКС пройдет в ноябре текущего года и будет касаться вопросов оценки мнения потребителей.

## **ПРОТОКОЛ № 28**

### **заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам**

**26 ноября 2021 года**

Заседание НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение был вынесен проект информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав. Этот документ был предварительно направлен всем участникам заседания, а также опубликован на сайте журнала Суда по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие члены НКС, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, представители общественных организаций, а также практикующие юристы. В заседании также приняли участие эксперты в области социологии.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ);
2. Городов Олег Александрович – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета;
3. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права, доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
4. Лазарев Яков Олегович – кандидат юридических наук;
5. Оберемко Олег Алексеевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры методов сбора и анализа данных Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
6. Рабочая группа по совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
7. Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Eversheds Sutherland», старший преподаватель департамента права цифровых технологий и биоправа Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
8. ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»;
9. Роспатент;
10. Юристы ООО «АА1913»;
11. Яхин Юрий Алексеевич – старший юрист юридической фирмы «Бейкер Макензи», патентный поверенный.

В заседании НКС приняли участие:

12. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
13. Авакян Елена Георгиевна – вице-президент Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
14. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ –

Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

15. Галковская Виктория Геннадьевна – заместитель руководителя Роспатента;

16. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

17. Ендресяк Антон Андреевич – старший юрист ООО «АА1913», магистр права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ);

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

19. Оберемко Олег Алексеевич;

20. Проничева Екатерина Юрьевна – партнер ООО «АА1913», LL.M в сфере международного бизнеса, University of the Pacific, США;

21. Робинов Алексей Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности;

22. Садовский Павел Викторович – кандидат юридических наук, патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности/ИТ, СМИ и телекоммуникаций адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

23. Тиллинг Екатерина Михайловна;

24. Шехтман Екатерина Львовна – управляющий партнер ООО «Агентство защиты интеллектуальных прав ИНКО», патентный поверенный, LL.M, старший преподаватель Новосибирского государственного университета;

25. Шлемин Станислав Сергеевич – руководитель практики социологической экспертизы объектов интеллектуальной собственности ВЦИОМ;

26. Шуклин Владимир Германович – руководитель отдела институционального анализа исследования в сфере интеллектуальной собственности, «Левада-Центр»;

27. Яхин Юрий Алексеевич.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**, отметив, как часто в спорах, связанных с защитой интеллектуальных прав, стороны представляют в качестве доказательств опросы мнения потребителей (далее – социологические опросы). В связи с этим председатель подчеркнула, что важно, когда это представляется возможным, выработать единые подходы к оценке такого рода документов. Л.А. Новоселова назначила модератором заседания заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам **Г.Ю. Данилова**. Он пояснил, что обсуждение будет проходить в порядке, отражающем структуру проекта

направленной участникам информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав (далее – проект справки).

Первой слово было предоставлено **Е.Л. Шехтман**, которая отметила два недостатка в пункте 1.1 проекта справки, где перечислены случаи использования социологических опросов. Во-первых, в этот список необходимо включить пункт об оспаривании товарного знака на основании введения потребителей в заблуждение, поскольку в этой ситуации достаточно распространено использование социологических опросов. Во-вторых, по мнению выступающей, следует внести в этот список случаи рассмотрения споров о нарушении прав на промышленные образцы, в которых возникает вопрос сравнения общего зрительного впечатления между используемым изделием и зарегистрированным промышленным образцом.

Далее с похожим комментарием выступила **Е.М. Тиллинг**. По ее мнению, в пункт 1.1 проекта справки необходимо добавить случай представления результатов социологических опросов в качестве доказательств при оспаривании регистрации товарных знаков на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Выступающая отметила, что на практике Роспатент неоднократно приходил к тому выводу, что по этому основанию мнение потребителей учитываться не должно. Е.К. Тиллинг указала, что это спорная позиция, поскольку есть частично приведенная в проекте справки практика Суда по интеллектуальным правам о том, что, когда речь идет о категории «сходство до степени смешения», мнение потребителей должно в любом случае учитываться. Это продиктовано самой сутью товарного знака, его индивидуализирующей функцией и предназначением (отличать товары и услуги одних производителей от других, чтобы потребители не допустили смешения). При оценке сходства обозначений по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ представляется недостаточно перспективным руководствоваться формальным подходом, как это диктуют правила и методические рекомендации Роспатента.

Соглашаясь с мнением коллег, **Е.С. Гринь** озвучила примеры из зарубежной судебной практики. В судебной практике США указывается на необходимость изучения фактических проблем, таких как восприятие обозначения клиентом в делах о нарушении прав на товарные знаки. Социологический опрос может предоставить информацию об убеждениях, отношении или поведении людей соответствующей популяции<sup>1</sup>. В интересных делах *Easy Spirit, LLC против Skechers USA, Inc.* и др. (2021), *Disney Enterprises, Inc.* и др. против *Ави Либерман* и др. (2018), в которых не были представлены социологические опросы, судьи поясняют, что, учитывая ценность опросов для принятия решения, без их представления стороны рискуют оказаться без соответствующих доказательств. Е.С. Гринь предлагает дополнить пункт 1.1 проекта справки обзором зарубежного опыта в части перечисления случаев использования социологических опросов.

---

<sup>1</sup> *Amazing Spaces, Inc. против Metro Mini Storage* (2010).

**В.Г. Галковская** присоединилась к комментарию Е.Л. Шехтман о том, что в пункте 1.1 проекта справки можно расширить случаи представления социологического опроса. Выступающая привела не только случай оценки способности обозначения ввести потребителя в заблуждение согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, но и аналогичную норму для промышленного образца, содержащуюся в пункте 5 статьи 1352 ГК РФ.

Вместе с тем В.Г. Галковская отметила, что в подпункте 11 пункта 1.1 проекта справки предусматривается, что результаты опроса принимаются судом для подтверждения восприятия потребителями сравниваемых товаров как однородных. В отличие от всех остальных случаев, оценка однородности товаров и услуг – это специальная оценка, в ходе которой и ведомство, и суд используют специальные знания, учитывают методологические рекомендации, ряд объективных критериев, таких как род и вид товаров и услуг, условия сбыта, вид материалов и прочие. Рядовой потребитель может быть незнаком с критериями и вопросами, которые задают при оценке однородности товаров. Объективность социологических опросов в рамках этой категории вызывает у В.Г. Галковской сомнения.

Далее В.Г. Галковская высказалась против упоминания оценки оригинальности промышленного образца в подпункте 12 пункта 1.1 проекта справки. Она пояснила, что оригинальность промышленного образца – это критерий патентоспособности, оцениваемый специалистами исходя из уровня техники, который предшествует заявке. Здесь роль обычных потребителей в оценке оригинальности сомнительна, во-первых, поскольку в самом законодательстве речь идет об «информированном» потребителе. Во-вторых, оценка оригинальности – это сложный процесс, которому обучаются эксперты. На взгляд выступающей, обычный потребитель не в состоянии оценить такой критерий патентоспособности, как оригинальность промышленного образца. В этом плане В.Г. Галковская не поддерживает пункт 1.1 проекта справки.

**В.А. Корнеев** задал В.Г. Галковской уточняющий вопрос о ее позиции, согласно которой однородность товаров и услуг не может устанавливаться с учетом опроса мнения потребителей. Он не оспаривает, что существуют определенные критерии, которые позволяют установить эту однородность. В целом, однородность – это относимость товаров к определенной группе с учетом того, что потребители переносят восприятие одного товара на другой. При этом, как и любые другие институты товарных знаков, однородность устанавливается применительно к предполагаемому восприятию потребителей. В.А. Корнеев спросил, почему В.Г. Галковская считает, что это предполагаемое восприятие потребителей нельзя устанавливать, в том числе с помощью опроса мнения. Если конкретные адресные группы потребителей относят некоторые товары к общей группе, нельзя ли это устанавливать опросами?

В.Г. Галковская пояснила, что существует вероятность того, что обычный потребитель не в состоянии ответить объективно на вопрос об однородности, в связи с тем что методология определения однородности тех

или иных товаров и услуг более «утонченная», нежели те вопросы, которые ставятся перед рядовыми потребителями. Эти вопросы относятся к специальной проверке. Поскольку однородность товаров лежит в том числе в основе оценки сходства обозначений до степени смешения, проблематично получить объективные и достоверные сведения, которые должны лежать в основе оценки охраноспособности товарных знаков, путем проведения опроса мнения потребителей.

В.А. Корнеев предложил разделить вопрос следующим образом: однородность – категория правовая, которая должна устанавливаться по определенным критериям, но обстоятельства, влияющие на однородность, такие как назначение товара, могут устанавливаться опросами. Так, можно спросить потребителя, использует ли он два товара вместе, и ответ на этот вопрос позволит сделать правовой вывод об однородности товаров.

В.Г. Галковская согласилась с тем, что определенные позиции действительно могли бы быть заложены в основу социологического опроса, но они не должны иметь решающий характер.

Учитывая содержание дискуссии по подпунктам 11 и 12 пункта 1.1 проекта справки, Л.А. Новоселова предложила уточнение. В проекте справки не имелось в виду, что на рассмотрение потребителей должен выноситься вопрос о том, считают ли они, что те или иные товары являются однородными, а промышленные образцы – оригинальными. Речь идет о возможности использования социологических опросов для выявления тех обстоятельств, которые необходимо установить для правового вывода. Соответственно, представленные опросы должны оцениваться так же, как все остальные доказательства: с точки зрения корректности постановки вопросов, с точки зрения правильности оценки полученных результатов и т.д.

В.Г. Галковская согласилась с Л.А. Новоселовой и подчеркнула еще раз, что, на ее взгляд, можно дополнить перечень в пункте 1.1 проекта справки подпунктом об оценке введения потребителя в заблуждение, поскольку в этом случае социологический опрос бывает полезным как дополнительное доказательство для принятия решения.

В своем письменном мнении **О.А. Городов** также предложил уточнения к подпункту 8 пункта 1.1 проекта справки, где в качестве одного из обстоятельств, для подтверждения которых могут быть использованы результаты опроса, называется «восприятие спорного обозначения потребителями как топонима». Топоним – собственное название отдельного географического места. Таким образом, например, наименование населенного пункта, области, реки и т.д. будут представлять собой топоним. При этом, как следует из текста подпункта 8 пункта 1.1 проекта справки, предполагается выявление восприятия потребителем обозначения в качестве не просто названия некоего географического места, а указания на некоторое место в качестве места происхождения товара или места нахождения его производителя. Подобное восприятие достигается путем включения в обозначение не только названия географического места, но и различных производных от него (например, в ряде обозначений «Тула» и «тульский»



только первое из них будет топонимом, тогда как оба данных обозначения служат для потребителя указанием на конкретное место). Возможность подобных обозначений, самих по себе не являющихся топонимами, выступать в качестве обозначения места производства товара либо нахождения производителя подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам (см. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-669/2018, определением Верховного Суда от 06.03.2020 № 300-ЭС20-60 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отказано; от 20.05.2019 по делу № СИП-576/2017; решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу № СИП-670/2018). В связи с этим с целью исключения формализма в спорах о применении проекта справки О.А. Городов предложил заменить термин «топоним» более широким, охватывающим все смыслы, закладываемые в подпункт 8 пункта 1.1 проекта справки.

**Я.О. Лазарев** в своем письменном мнении обратил внимание на подпункт 3 пункта 1.1 проекта справки, в котором указано, что социологические опросы показывают, в частности, степень информированности потребителей о заявленном обозначении и о производителе маркированных им товаров при оценке приобретенной различительной способности. Вместе с тем он добавил, что известность производителя маркированных товаров важна не только для дел, касающихся оценки различительной способности. В статье 14.6 Закона о защите конкуренции указано, что не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта – конкурента. Следовательно, ассоциация потребителя спорного обозначения с конкретным производителем имеет существенное значение в делах о нарушении норм статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. Важность такого рода социологических опросов была подчеркнута в письме Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2017 № АК/44651/17 «О практике доказывания нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. В целом Я.О. Лазарев предложил уточнить формулировку подпункта 3 пункта 1.1 проекта справки или добавить в него оговорку о том, что представленный перечень не носит исчерпывающий характер. Социологические опросы могут быть проведены и для подтверждения иных обстоятельств. Это продиктовано, в частности, тем, что согласно статье 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Указание в проекте справки закрытого перечня случаев представления социологических опросов может дискредитировать опросы, проводимые в иных случаях.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к совместному рассмотрению общих правил, применимых к доказательствам, содержащихся в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 проекта справки.

Слово было предоставлено **Е.Ю. Проницовой**, которая в отношении подпункта 1.2.2 пункта 1.2 проекта справки отметила следующее.

Во-первых, она предложила установить порядок определения значения опроса по отношению к другим доказательствам по делу с учетом контекста спора и предмета доказывания. Применительно к делам о нарушении товарного знака, где устанавливается сходство до степени смешения, Е.Ю. Проничева предложила придавать большую значимость опросу по сравнению с заключениями специалистов и с различными экспертизами. Ссылаясь на свою профессиональную практику, выступающая отметила, что часто возникают ситуации, в которых в материалах дела имеется социологический опрос, показывающий действительное мнение потребителей, и при этом имеется еще заключение экспертизы, где выражается мнение эксперта. Последний, если он является патентным поверенным, является не рядовым потребителем, а квалифицированным участником отношений и не может дать заключение с точки зрения рядового потребителя. Поэтому Е.Ю. Проничева предложила указать, что конкретно для арбитражных судов первой и апелляционной инстанций социологический опрос имеет определенный приоритет перед иными доказательствами.

Во-вторых, Е.Ю. Проничева обратилась к ситуациям, когда суд относится к социологическому опросу как к выражению субъективного мнения отдельных потребителей и отклоняет опрос, предпочитая руководствоваться собственным мнением и внутренним убеждением. Е.Ю. Проничева предлагает дополнить подпункт 1.2.2 пункта 1.2 проекта справки тем, что суд не вправе немотивированно отвергать результаты опросов мнения потребителей в пользу собственной оценки с позиции потребителя, поскольку социологический опрос является более объективным отражением мнения обычных потребителей.

В-третьих, Е.Ю. Проничева предложила дополнить обсуждаемый пункт проекта справки тем, что суд обязан учитывать и оценивать представленные доказательства, указывающие на методологические ошибки и неточности при проведении социологического опроса другой стороны, поскольку, по ее мнению, такие доказательства не всегда корректно учитываются судом.

Г.Ю. Данилов спросил Е.Ю. Проничеву, не противоречит ли первая изложенная ею позиция части 5 статьи 71 АПК РФ касательно предоставления приоритета непосредственно этому доказательству. Г.Ю. Данилов обратился также ко всем участникам НКС с просьбой не обсуждать конкретные дела, которые рассматривались либо рассматриваются в суде, поскольку это не совсем корректно.

Е.Ю. Проничева пояснила, что в соответствии с частью 5 статьи 71 АПК РФ доказательства не имеют заранее установленной силы. Тем не менее, по ее мнению, важно учитывать предмет доказывания по делу и контекст. Социологический опрос исследует именно то, что суд должен установить.

В.А. Корнеев предположил, что в данном случае вопрос не в приоритете доказательств. Так, если экспертиза не имеет приоритета, то и опрос мнения потребителей не может иметь приоритет. Он пояснил, что ключевой вопрос,

вероятно, в том, что если в деле представлен опрос мнения потребителей, то он должен получить мотивированную оценку.

Е.Ю. Проничева указала, что все позиции о том, что суд должен дать мотивированную оценку всем доказательствам в деле, присутствуют в законодательстве и в разъяснениях высших судов. Тем не менее было бы полезно установить, что социологический опрос все-таки должен иметь приоритет перед мнением эксперта, поскольку иначе отсутствуют правовая определенность и предсказуемость результатов спора для клиента.

Е.Л. Шехтман высказала точку зрения, состоящую в том, что позиция коллеги имеет отношение не столько к оценке социологических опросов, сколько к вопросу оценки экспертизы и к вопросу о том, кто может быть экспертом, что не относится к теме справки и дискуссии.

В своем письменном мнении О.А. Городов высказал мнение, близкое позиции Е.Ю. Проничевой. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 проекта справки в совокупности указывают на отсутствие у социологических опросов как заранее установленной силы, так и приоритета перед другими доказательствами. В свете того что именно восприятие потребителей является ключевым предметом доказывания во многих спорах об интеллектуальной собственности, указание на равноценность социологических отчетов по отношению к другим доказательствам (безусловно верное и соответствующее части 5 статьи 71 АПК РФ), между тем может быть превратно истолковано судами как приравнивающее социологические данные о мнении потребителей по своему значению к другим доказательствам, менее ясно и однозначно указывающим на мнение потребителей. Подобное применение положений части 5 статьи 71 АПК РФ может приводить к пренебрежению социологическими данными на том основании, что они противоречат иным доказательствам (мнения патентных поверенных, заключения иных специалистов, данные о рекламной активности и т.п.). Возможность подобного пренебрежения социологическими данными усугубляется тем, что сложившийся в практике подход позволяет судье самостоятельно оценить сходство сравниваемых обозначений с точки зрения потребителя. О.А. Городов предположил, что справка может содержать полезные для судебной практики указания на особое значение социологических данных о мнении потребителей для рассмотрения соответствующих споров, не нивелируя при этом необходимость оценивать социологические отчеты наряду с другими доказательствами.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к пункту 1.3 проекта справки «Общие правила, применимые к социологическим опросам» и, в частности, к подпункту 1.3.1 «Требования к организации, проводящей опрос».**

С.С. Шлемин обратил внимание на то, что в этом пункте проекта справки упоминается «профессиональная квалификация организации» наряду с «профессиональной квалификацией эксперта». Если для эксперта корректно говорить о профессиональной квалификации, то для организации уместнее говорить о специализации. В качестве индикатора специализации логично

использовать уставные коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Выступающий отметил, что в четвертом абзаце подпункта 1.3.1 пункта 1.3 проекта справки приведена практика Суда по интеллектуальным правам о признании социологического исследования недостоверным как раз по причине отсутствия социологических исследований в видах деятельности компании, проводившей опрос. В связи с этим С.С. Шлемин озвучил следующее дополнение к абзацу второму подпункта 1.3.1 пункта 1.3 проекта справки: «при проверке доказательств Суд убеждается в том, что проводящая опрос организация имеет соответствующую специализацию, что проведение социологических исследований входит в основные виды ее экономической деятельности».

Е.Л. Шехтман согласилась с мнением предыдущего докладчика и дополнительно выразила опасения по поводу применения требования о независимости лица, представляющего опрос в суд, и организации, которая проводит этот опрос. С практической точки зрения достичь независимости невозможно, поскольку сторона по делу в данной ситуации является заказчиком. В любом случае к данным отношениям необходимо относиться со всей внимательностью, но важна репутация организации и важно то, какая именно организация проводит социологический опрос. Репутация организации на самом деле является некой гарантией того, что организация не будет подтасовывать вопросы специально под мнение стороны по делу и то, что она хочет доказать. Е.Л. Шехтман допустила, что могут возникнуть ситуации, в которых очевидным образом социологический опрос искажает реальные данные, и это связано с низкой квалификацией проводящей опрос организации, поэтому необходимо понимать, что за организация выполняет опрос.

Далее **В.Г. Шуклин** уточнил, что если ориентироваться по критерию «основная деятельность организации», то следует ответственно подойти к тому, какую именно основную деятельность рассматривать. Он привел пример: у «Левада-Центра» основной вид деятельности – это научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, у ВЦИОМ – это исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Это совершенно разные классы. Если подойти к определению основного вида деятельности формально и оставить только те виды деятельности, которые связаны с изучением общественного мнения, может возникнуть ситуация, что «Левада-Центр» не является специализированной организацией, хотя это не так.

**А.А. Робинов** высказался по вопросу оценки незаинтересованности организации, проводящей социологический опрос. Он заметил, что в проекте справки не освещен часто используемый Роспатентом довод, согласно которому, если опрос проведен по заказу стороны, то автоматически организация считается заинтересованной. Выступающий отметил, что существует разная судебная практика по данному вопросу: некоторые судебные решения соглашались с этой позицией ведомства, другие не соглашались, и эта позиция сейчас превалирует. А.А. Робинов предложил

зафиксировать положение о том, что сам по себе факт проведения опроса по заказу стороны не подтверждает, что организация является заинтересованной. В противном случае любой опрос можно отклонить по этому основанию, поскольку, кроме как стороне, заказывать и оплачивать такой опрос некому. Он указал, что проект справки освещает другой спорный вопрос из практики Роспатента о предоставлении опросных листов, но не уделяет внимания проблеме автоматического вывода о заинтересованности ввиду заказа и оплаты социологического опроса стороной процесса.

По поводу требований к организациям, проводящим опрос, А.А. Робинов добавил, что одного наличия соответствующих кодов видов экономической деятельности недостаточно, необходимо, чтобы в этой организации лица, проводившие опрос, имели ученые степени и опыт проведения аналогичных исследований. По мнению выступающего, критерии должны быть близки к тем, по которым назначается эксперт.

В письменном мнении Роспатент также обратился к вопросу определения незаинтересованности лиц, проводящих опрос, указав, что из проекта справки не ясно, должна ли эта проверка осуществляться в каждом случае, кем она должна осуществляться (Роспатентом или судом), по чьей инициативе (Роспатента, суда или участвующих в споре лиц). Роспатент также задал вопрос о том, требуется ли документальное или иное обоснование для проведения такой проверки.

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев также выразил несогласие с тем, как в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 проекта справки раскрыт принцип независимости организации, проводящей опрос. Прежде всего Я.О. Лазарев предложил указать, что сам по себе факт наличия правоотношений между экспертной организацией и заказчиком исследования не может дискредитировать опрос. Компетентных организаций, проводящих подобные исследования, немного, а некоторые компании прибегают к их услугам и вне споров, например при проведении маркетинговых исследований. Таким образом, принцип независимости в данном случае не может применяться в общепотребительном смысле. Реализация этого принципа должна заключаться в отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности эксперта или организации, проводящей опрос, в результатах исследования, а также в отсутствии возможности у заказчика исследования влиять на результаты в силу какой-либо зависимости. Представляется также важным привести примеры, когда независимость исследования может быть поставлена под сомнение: корпоративный контроль, трудовые отношения, родственные связи. Помимо этого, Я.О. Лазарев предложил уточнить цель указания в проекте справки зарубежной практики во избежание негативных последствий при ее неоднородном применении. Он отметил, что можно перенять идею распространения на анкетеров требования о независимости и обязанности экспертной организации предупредить о наличии каких-либо взаимосвязей с заказчиком исследования. Так, отсутствие уведомления о прямых и косвенных деловых отношениях может породить сомнения в беспристрастности организации, проводящей опрос.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к подпункту 1.3.2 пункта 1.3 проекта справки, под заглавием «Требования к опросу».**

С.С. Шлемин указал, что в абзаце первом этого подпункта проекта справки идет речь о необходимости соответствия методики исследования требованиям надежности, объективности и точности. При этом, в каких именно профессиональных стандартах указано такое требование, из текста не ясно. Данное требование похоже на идеологическую формулировку, которая, скорее, носит нравственное значение, нежели техническое или операциональное. Выступающий предложил взамен указать конкретные стандарты, которые являются общепринятыми в области проведения опросов общественного мнения. Он рекомендует дать ссылку на стандарты, разработанные ОИРОМ (Объединение исследований рынка и общественного мнения), ИСО и ГОСТР, ЭСОМАР (Европейское общество по изучению общественного мнения и маркетинговых исследований)<sup>1</sup>.

На необходимость упоминания профессиональных стандартов в области социологии также указывает Роспатент в своем письменном мнении. Так, исходя из текста проекта справки возникает вопрос, вправе ли Роспатент при рассмотрении возражения проверять методику проведения опроса на ее соответствие требованиям российских и международных профессиональных стандартов качества и нормативным документам, регулирующим социологические исследования<sup>2</sup>, в том числе на основании пункта 43 Правил № 644/261 запрашивать мнение социологов в отношении методики проведения представленного в Роспатент социологического опроса.

В.Г. Шуклин прокомментировал упоминаемые в проекте справки интернет-опросы. Опрос, безусловно, может проводиться с использованием сети Интернет, но в большинстве случаев речь идет об опросе по онлайн-панелям респондентов. Это вид опроса, для которого участники панели регистрируются на популярных сайтах, приглашаются к участию, далее отвечают на вопросы, получая за это небольшое вознаграждение. Респонденты участвуют периодически, с разной частотой (раз в месяц или чаще), и в зависимости от частоты меняется вероятность их участия. Онлайн-панели используются в большинстве опросов в сфере интеллектуальной собственности, но у них есть ключевая и достаточно спорная характеристика, которая касается репрезентативности онлайн-панели. С одной стороны, собранные данные репрезентируют, в первую очередь, лишь панелистов, т.е.

---

<sup>1</sup> В письменном комментарии ВЦИОМ дано следующее уточнение: «К наиболее авторитетным профессиональным стандартам относятся: ISO. Market, opinion and social research, including insights and data analytics – Vocabulary and service requirements: International Standard ISO 20252. 2019 (URL: [https://www.iso.org/standard/73671.html]); ГОСТР ИСО 20252-2014. Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. словарь и сервисные требования. М.: Стандартинформ 2014; ESOMAR World Research. ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics. 2016 (URL: [https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtgf5ux0119kjtrrv6ovzlx-iccesomar-code-russian.pdf]); ОИРОМ Нормы качества ОИРОМ // URL: [https://oirom.ru/standarts]».

<sup>2</sup> ГОСТР ИСО 20252-2014 «Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем»; ISO20252:2019 «Анализ рыночного потенциала нового продукта, выявление мнений и социологические исследования, включая подготовку выводов по итогам обработки информации и анализ данных – Словарь и требование к услуге».

данные репрезентируют мнение потребителей в панели. С другой стороны, несмотря на высокий уровень проникновения Интернета, следует учитывать, что в онлайн-панелях участвуют активные интернет-пользователи, в меньшей степени представлены потребители старшего поколения. Иначе говоря, интернет-опрос по онлайн-панели респондентов приравнивается к опросу потребителей, но в таком опросе есть определенное смещение в сторону активных интернет-пользователей. Если необходимо узнать мнение массового потребителя о товарах для повседневного спроса, можно предположить, что такая репрезентация является аппроксимацией мнения потребителей в целом. Когда же с помощью интернет-опроса с онлайн-панелью опрашивают представителей предприятий, т.е. потребителей, которые принимают решения, кто занимается закупкой оборудования, технологическими решениями, следует понимать, что вероятность их попадания в такие панели крайне мала. Даже если такие респонденты, участники панелей, проходят скрининговые вопросы, результаты не объективны. Высока вероятность ошибки, что панелисты просто не поняли скрининговые вопросы, или что опрос проводился среди особой категории высокооплачиваемых специалистов, которые участвуют в таких опросах. Следует очень внимательно относиться к тому, какая категория респондентов опрошена с помощью интернет-опроса.

Далее В.Г. Шуклин обратил внимание на пункт проекта справки о телефонных опросах. На его взгляд, важно указать, что исследования по словесным обозначениям можно проводить с помощью телефонных опросов. Это нигде не регламентируется, но исходя из практики «Левада-Центра» и из здравого смысла такое пояснение представляется очевидным и должно быть зафиксировано. При выборе подходящего метода для каждого опроса возникает много вопросов, но, по мнению В.Г. Шуклина, в отношении словесных обозначений метод телефонного опроса является объективным.

Выступающий также предложил правки в фразу о том, что опрос может быть устным или письменным: заменить «устный опрос» на «опрос в формате интервью», а «опрос письменный» – на «опрос в формате самозаполняемой анкеты респондентами». Эти понятия приняты в среде социологов.

Л.А. Новоселова попросила В.Г. Шуклина уточнить, какую методику он бы порекомендовал для проверки или анализа той аудитории, которая привлекалась к интернет-опросу; следует ли исходить в любом случае из того, что при использовании интернет-панели представлен неполный срез необходимой аудитории, поскольку исключены лица старшего возраста, лица, не пользующиеся Интернетом, и т.д.

В.Г. Шуклин подтвердил, что именно так надо подходить к опросам, проведенным с помощью интернет-панели. Для каждого отдельного случая ситуация разная. Если речь идет о массовом продукте, то такие методы применимы. Если речь идет о продукции, потребители которой значительно отличаются от интернет-пользователей, такой метод не годится. Что касается достоверности, то, как правило, основные панели достаточно надежно контролируются, все участники проходят верификацию, поэтому нет

оснований не доверять опросу в этом плане. Другое дело – скрининговые вопросы, с помощью которых отбираются респонденты, они могут быть составлены таким образом, что кто-то может быть наведен на участие. Если предположить, что человека спрашивают, «является ли он сотрудником крупной фирмы и принимает ли решения», то существует четкий критерий, либо он занимает эту должность, обладает соответствующей компетенцией, либо не занимает. Но если задать этот вопрос размыто, например, «могли бы Вы что-то посоветовать? От Вас что-то зависит?», в этом случае мы получим достаточное количество экспертов, высокооплачиваемых специалистов и т.д. В отношении онлайн-опросов важно понимать, как происходил отбор респондентов, как это подчеркнуто в других пунктах проекта справки.

**О.А. Оберемко** поддержал изложенное В.Г. Шуклиным и дополнительно обратил внимание на следующее. С его точки зрения, многие абзацы обсуждаемого пункта проекта справки требуют глубокого редактирования. В первую очередь это касается абзаца подпункта 1.3.2 пункта 1.3 проекта справки, в котором говорится в том числе об интернет-опросах. Выступающий отметил неверность формулировки «гарантировать репрезентативность» и предложил заменить ее на «оценить меру репрезентативности», поскольку такая оценка возможна за счет тех сведений, о которых рассказал В.Г. Шуклин, например сведений о процедурах отбора и т.д.

О.А. Оберемко подчеркнул, что в разных пунктах проекта справки проводится важная мысль о том, каким образом суд может отличить хороший опрос от плохого, в частности, перечислен ряд документов, отражающих те или иные шаги исследования. Для того чтобы такой список был более полным, каноническим с методологической точки зрения, его не нужно придумывать. Гораздо перспективнее взять за образец один из профессиональных стандартов, перечисленных С.С. Шлеминым, например ГОСТ Р. В этом стандарте приведены все сведения, необходимые для оценки проведенного исследования: такие элементы, как образец анкеты, и сведения, которые должны быть описаны, в том числе процедуры отбора респондентов.

Далее О.А. Оберемко высказал замечание к тому, что в проекте справки упоминается необходимость прилагать опросные листы, а не образец опросного листа. Он указал, что в телефонном опросе, а тем более в интернет-опросе, таких опросных листов, заполненных респондентом, нет. Результаты могут быть представлены в виде матрицы данных в программе Excel. В принципе компания, добросовестно выполнившая опрос, не может представить такие листы. Выступающий выразил серьезные опасения насчет того, что отсутствие листов может служить основанием для отклонения результатов исследования как доказательства, в том числе поскольку это отрицательно скажется на репутации добросовестной опросной фирмы.

В письменном мнении Роспатент также обратил внимание на необходимость доработать подпункт 1.3.2 пункта 1.3 проекта справки. Во-первых, ведомство указало, что остались неясны правила проверки того, как организация должна гарантировать репрезентативность и достоверность



опроса, проведенного с использованием сети Интернет. Роспатент поднял, в частности, вопросы о том, кем должна осуществляться проверка, по чьей инициативе, требуется ли документальное или иное обоснование для проведения такой проверки. Во-вторых, ведомство отметило, что в части упоминания опросных листов из текста проекта справки не ясно, является образец опросного листа анкетным вопросником, предназначенным для сбора данных, или иным документом. При этом, по мнению Роспатента, анкетный вопросник, по которому проходил опрос респондентов, должен являться обязательным приложением к социологическому заключению, а не представляться по инициативе лица. Указанное обусловлено тем, что именно этот документ необходим для оценки методики проведенного опроса.

Я.О. Лазарев в своем письменном мнении предложил дополнить подпункт 1.3.2 пункта 1.3 проекта справки описанием натурального эксперимента как еще одной формы социологического исследования. Он привел пример дела, рассмотренного Федеральной антимонопольной службой (решение № АК/51137/16 от 26.07.2016 по делу № 1-14-140/00-08-15), в котором респондентов просили пройти в специально оборудованное помещение, имитирующее продуктовый магазин, выбрать там определенный товар и отдать его условному продавцу. Такой формат позволил максимально приблизиться к реальности и изучить поведение потребителей.

В отношении подпункта 1.3.2 пункта 1.3 проекта справки О.А. Городов обратил внимание на то, что в нем используется следующая формулировка: «Допустимость каждого опроса рассматривается судом отдельно, и, если суд приходит к предварительному выводу о том, что эти опросы являются надлежащими доказательствами, они могут оцениваться в совокупности». В отношении этого положения, однако, важно отметить отсутствие в процессуальном законодательстве понятия «предварительный вывод суда». В связи с этим О.А. Городов указал на уместность дать в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 справки разъяснение касательно данного понятия во избежание неопределенности при обращении судов к этому пункту в будущем.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к части проекта справки об оценке методики проведения опроса, в частности к пункту 2.1 об «Общих принципах оценки методики».**

В.Г. Шуклин отметил, что в целом разъяснения в этом пункте проекта справки соответствуют тому, как должна оцениваться методика проведения опросов.

Е.Л. Шехтман предложила дополнить этот пункт проекта справки, отметив, что оценка методики проведения опроса требует наличия специальных познаний в области проведения социологических исследований, которых у суда, по ее мнению, быть не может. Она сослалась на статью 87.1 АПК РФ, которая позволяет суду обратиться к консультации специалиста для оценки социологического опроса. Е.Л. Шехтман предложила зафиксировать, что такой специалист может быть вызван для того, чтобы суд смог задать ему вопросы по проведенному опросу. На практике встречаются

случаи, когда стороны представляют рецензию на опрос, т.е. одна организация критикует другую организацию для того, чтобы исходя из принципа состязательности выявить недостатки этого опроса. По мнению выступающей, если бы суд выслушал мнение независимого специалиста, это способствовало бы установлению обстоятельств по делу.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к пункту 2.2 проекта справки, посвященному «Кругу опрошенных лиц».**

В своем письменном мнении Роспатент указал на то, что предлагаемое в проекте справки определение «рядовой потребитель» является слишком широким. Очевидно, что представителей деловых кругов и специалистов нельзя отнести к понятию «средний потребитель». При рассмотрении дела № СИП-250/2018 Суд по интеллектуальным правам, отклоняя представленные результаты социологического опроса, указал, что применительно к товару 12-го класса «самолеты» МКТУ потребителями являются организации, осуществляющие воздушные перевозки (опрос был проведен среди специалистов-инженеров).

В ходе заседания В.Г. Шуклин указал на отсутствие в пункте 2.2 проекта справки четкого критерия, регулирующего отбор респондентов. Он согласился с выраженной в проекте справки позицией о том, что даже если респондентам задать правильные вопросы, то в случае неправильного отбора респондентов результат опроса не может быть принят во внимание.

Для отбора потребителей товаров повседневного спроса В.Г. Шуклин предложил опрашивать тех, кто покупает данные товары с определенной частотой, например раз в три месяца или чаще. Подход, когда фиксируется единичный факт покупки товаров или пользования услугами за неопределенный временной период, в корне неправильный для данного случая. Без понимания частоты покупки нельзя быть уверенным, что потребитель оказывает значимое влияние на определенный рынок товаров и услуг. Покупка могла произойти по ошибке или случайно. Так, В.Г. Шуклин предложил установить в проекте справки, что для товаров длительного пользования необходимо зафиксировать факт покупки за какой-то период пользования услугой, а для товаров повседневного спроса – важно определить частоту покупки.

С.С. Шлемин поднял вопрос о дифференциации понятий «средний» и «информированный потребитель»: целесообразность такого различия ему очевидна, но он отметил, что в проекте справки не приводятся понятия для отличия одних представителей от других. Он предложил добавить в проект справки пояснения, которые способны углубить дифференциацию между данными понятиями, и заложить направления для разработки анкетных вопросов, способных отобрать ту или иную аудиторию. С.С. Шлемин указал, что он направил конкретные письменные предложения по этому вопросу и отметил, что информированный потребитель является довольно новой категорией, с которой специализированные организации ранее не сталкивались и не имеют опыта для отбора.

Е.С. Гринь согласилась с С.С. Шлеминым по вопросу разграничения понятий «средний потребитель» и «информированный потребитель» и привела зарубежный опыт. В Великобритании четкого определения понятия «средний потребитель» нет, но в судебной практике он обозначен как «покупатель, который достаточно хорошо информирован и осмотрителен в своих покупательских привычках». В суде учитывается высокая лояльность к бренду на соответствующем рынке, которая выше, чем в других случаях<sup>1</sup>. Е.С. Гринь отметила, что существуют дела, в которых учитывается разделение между двумя понятиями, но также в судебной практике Великобритании информированный и средний потребитель очень часто отождествляются между собой и эти понятия не разделяются. «Средний потребитель» определяется как достаточно и хорошо информированный, разумно наблюдательный и осмотрительный представитель широкой общественности, обладающий средним уровнем внимания<sup>2</sup>. Она подчеркнула, что возможны и разграничения между данными категориями.

Г.Ю. Данилов уточнил, что в данном пункте проекта справки понятие «информированный потребитель» используется скорее для промышленных образцов, чем для оценки его информированности при покупке товаров. Он предположил, что указанное Е.С. Гринь определение «информированного потребителя» с точки зрения англо-саксонского права – скорее всего нюансы перевода.

А.А. Робинов продолжил эту тему, указав, что важно четко определить, кто такой «информированный потребитель», и обозначив две проблемы. Во-первых, в практике было высказано мнение, что к этой категории относится не только потребитель, но и, например, продавец или специалист в области интеллектуальной собственности. Выступающий спросил, оправдано ли это, отображает ли практика то понятие «потребитель», которое закреплено в законодательстве. Во-вторых, А.А. Робинов напомнил, что информированный потребитель – тот, кто знает аналоговый ряд, и спросил, как социологи должны определять знание аналогового ряда у потребителей. Он обратил внимание на то, что в проекте справки отсутствуют разъяснения на этот счет. В связи с этим А.А. Робинов обозначил следующее препятствие для социологических опросов по промышленным образцам: при отсутствии четких критериев можно всегда вменить стороне, что она не доказала, что мнение потребителей выяснялось среди тех лиц, которые знают аналоговый ряд. Непонятно значение этого термина: должны ли потребители регулярно покупать разные, а не один и тот же товар (например, разные жаропонижающие); требуется ли через вопросы-фильтры узнавать, знакомы ли потребители с разными упаковками, часто ли они покупают товары. По мнению выступающего, важно определить применимый подход, иначе

---

<sup>1</sup> England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions. Sazerac Brands, LLC & Ors v Liverpool Gin Distillery Ltd & Ors [2020] EWHC 1841 (Ch) (02 July 2020).

<sup>2</sup> Judgment of the General Court of 24 November 2016, Case T-250/15, William Grant & Sons по товарному знаку Specialty Drinks – Speciality Drinks Ltd v EUIPO - William Grant (CLAN).

опросы будут отклоняться по одному только признаку недоказанности знания аналогового ряда.

Л.А. Новоселова напомнила всем участникам о необходимости точнее определять, к какому разделу проекта справки относится их позиция. Она также высказала просьбу направить или скорректировать при надобности свои письменные мнения, что позволит точнее учесть мнения участников по каждому вопросу.

О.А. Оберемко поддержал мнение А.А. Робинова по поводу уточнения пункта 2.2 проекта справки. О.А. Оберемко считает, что необходимо операционально определить группы потребителей, выделенные в проекте справки, дать четкие формулировки. Он полагает, что в противном случае будет трудно ожидать, что при рассмотрении разных дел будут одинаковые, т.е. сопоставимые друг с другом, результаты.

Далее О.А. Оберемко обратил внимание на подпункт 2.2.1 пункта 2.2 проекта справки. Он предложил назвать этот подпункт не «требование репрезентативности», а «требования к выборке» и отметил, что в целом этот подпункт проекта справки требует редактирования. О.А. Оберемко заметил, что неточности в этом подпункте проекта справки не удивительны, поскольку вопросы выборки для многих социологов, даже с научными степенями, относятся к разряду довольно сложных.

Так, О.А. Оберемко предложил уйти от понятия репрезентативности, поскольку этот термин не всегда применим, в частности, в опросах мнения потребителей. Выступающий пояснил, что о репрезентативности говорят применительно к популяции, которая переписана, при условии доверия к итогам переписи. О репрезентативности вопроса можно говорить применительно к популяции Российской Федерации, отдельного региона или паблика в Интернете, где есть список всех членов. По такому списку можно составить представление о доле мужчин и женщин, об уровне образования, о возрасте. По потребителям различных товаров такой переписи и таких сведений нет, поэтому нельзя говорить о структурной репрезентативности, сделать вывод о мнении потребителя, тем более о его поведении (регулярное и осознанное потребление продукта, способность отличать конкретный продукт от других продуктов). Для того чтобы получить репрезентативную выборку, нужно проводить предварительную перепись, а это огромные затраты, т.е. опрос будет экономически нецелесообразным. Резюмируя, О.А. Оберемко посоветовал сосредоточиться не на репрезентативности, а на процедурах отбора, на том, удостоверяется личность респондентов или нет.

Далее О.А. Оберемко отметил наличие в проекте справки ошибки в указании на желательный объем выборки, поскольку, несмотря на широкие представления о том, что репрезентативность зависит от объема выборки, это неверно, это разные, не зависящие друг от друга критерии. От объема выборки зависят точность, величина доверительного интервала, но не репрезентативность. Репрезентативная выборка может состоять из одного человека, если какая-то популяция имеет единодушное мнение по какому-то

вопросу. О.А. Оберемко предложил этот подпункт проекта справки заново отдельно проработать со специалистами в области выборочных исследований.

В.Г. Шуклин подтвердил, что обсуждаемый подпункт проекта правки требует доработки, но не согласился с О.А. Оберемко в том, что, если характеристики отдельной генеральной совокупности неизвестны, исследование проводить невозможно. Регулярно проводятся опросы среди всего населения, задачей которых является как раз выяснить, с какой частотой потребитель покупает ту или иную продукцию, и таким образом собираются данные о портрете этой совокупности. При этом В.Е. Шуклин согласился, что по большинству исследований невозможно изначально знать, кого необходимо опросить, какой должен быть портрет потребителя для того, чтобы, как в случае с интернет-опросами, провести коррекцию и дополнительно опросить как можно больше представителей старшего поколения, чтобы данные были репрезентативны относительно потребителей.

Перейдя к тексту проекта справки, В.Г. Шуклин пояснил, где требуется коррекция. Так, в предложении «количество респондентов должно быть статистически значимым» непонятно, о чем идет речь. Как указал О.А. Оберемко, размер выборки зависит от предельной статистической погрешности. В случае с выборкой из 100 респондентов статистическая погрешность – 10 %, т.е. 10 % – это та точность, которая достигается при такой выборке для показателей мнения потребителей близким к 50 %.

В ситуации, когда заказчик опроса твердо уверен в результате, в своем мнении по какому-то параметру (например, он уверен, что по определенному параметру результат будет 90 %), достаточно опросить 300 респондентов. С учетом ошибки выборки для результата в 90 % эта будет выборка достаточного объема. В обсуждаемом подпункте проекта справки зафиксирована общепринятая средняя оценка требуемой выборки (от 400 до 2000 респондентов), но каждый случай индивидуален. Об этом в проекте справки также говорится: в каждом конкретном случае размер выборки должен определяться исходя из задач, исходя из погрешности.

Далее слово было предоставлено Ю.А. Яхину. Он отметил, что в обсуждаемом подпункте проекта справки речь идет в основном о формулировках и о социологических понятиях, что особенно важно для этого документа. Вместе с тем он подчеркнул, что, как указано в пункте 1.1 проекта справки, опросы проводятся для выяснения очень разных обстоятельств и этим следует руководствоваться при установлении общих правил. По мнению Ю.А. Яхина, очень важно достигать адресности выборки, других важных обстоятельств. В своей практике выступающий наблюдал, что в опросах часто исчезает адресность: опрашиваются потребители в целом, а не конкретная адресная группа. Если говорить про всю совокупность потребителей товаров для женского здоровья, автомобильных шин или иных товаров, опрос будет непоказательным и результаты будут неточными. Резюмируя, Ю.А. Яхин призвал к тому, чтобы этот подпункт проекта справки применялся ко всем опросам, следовательно, чтобы критерии, которые в нем устанавливаются, были максимально общими. Он указал, что, если

вдаваться в конкретику, подпункт 2.2.1 проекта справки будет невозможно применять.

Е.Л. Шехтман продолжила обсуждение темы информированного потребителя (подпункт 2.2.2.2 пункта 2.2 проекта справки), а также отметила актуальность замечания о том, что размер выборки может быть разным. Если по товарным знакам суды привыкли не назначать экспертизу с привлечением патентного поверенного для оценки сходства до степени смешения, то по вопросу сравнения общего зрительного впечатления от промышленных образцов экспертное заключение по-прежнему является основным способом доказывания. Перевести эту категорию споров на социологические опросы на практике пока не получается. По мнению Е.Л. Шехтман, этому мешает как отсутствие четкого определения понятия «информированный потребитель», так и требование выборки в 400 человек. Если до сих пор суд назначал экспертизу и заслушивал мнение одного патентного поверенного, который способен установить аналоговый ряд и считается экспертом в этом вопросе, то выступающая предположила, что мнение информированного потребителя, основанное на выборке в пятьдесят или сто человек, будет более ценным доказательством по вопросу общего зрительного впечатления. Е.Л. Шехтман указала, что, помимо разрешения использовать такого рода опросы, необходимо также определить категорию информированного потребителя. С точки зрения выступающей, те два случая, которые приведены на странице 14 проекта справки, противоречат друг другу. В одном деле приводится определение, совпадающее с понятием «средний потребитель», а в другом деле говорится об осведомленности о существующих творческих границах дизайнера и об аналоговом ряде, хотя вряд ли найдется потребитель, который сам по себе будет осведомлен. Резюмируя, Е.Л. Шехтман отметила, что эту методологическую проблему надо прояснить для того, чтобы суды могли использовать опросы в отношении промышленных образцов.

В своем письменном мнении О.А. Городов выразил следующую позицию в отношении указания на общепринятые пределы допустимой выборки в 400-2000 человек. Указание в проекте справки на конкретные числовые диапазоны безусловно способствует упрощению как рассмотрения соответствующих споров, так и подготовки сторон к ним. Вместе с тем текущая редакция подпункта 2.2.1 проекта справки может быть воспринята судами неоднозначно и приведет к излишне упрощенному, искаженному подходу к оценке доказательств. Целесообразно подчеркнуть возможность исходить из иных числовых диапазонов, если обстоятельства конкретного дела позволяют сделать вывод о том, что в данном случае требования к репрезентативности являются иными. Опасность слишком четкого указания на диапазон 400-2000 человек видится в недооценке более значимого для социологических исследований критерия репрезентативности – случайности выборки. Кроме того, О.А. Городов отмечает, что уместно дополнить данный пункт проекта справки указанием на возможность сверки выборки с реальными демографическими данными, публикуемыми Росстатом, и оценки опроса как недостоверного в ситуации, если «перекос» выборки опроса

значителен относительно реальных российских демографических данных (если для потребителя не применяются квалифицирующие признаки).

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев предложил указать следующие параметры для определения информированного потребителя: он имеет представление об аналоговом ряде и ограничениях дизайнера; он обращает внимание на детали; он приобретает продукцию для личных целей, а не для перепродажи; он оценивает зрительное впечатление от промышленного образца без погружения в технические процессы<sup>1</sup>.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к «Формулировке вопросов» (пункт 2.3 проекта справки).**

В.Г. Шуклин озвучил следующее замечание: не совсем понятно, что имеется в виду в предложении «формулировка не может включать в себя элементы ответа», поскольку такие вопросы в практике есть. Выступающий предположил, что в проекте справки имелись в виду вопросы по исследованию восприятия, ассоциаций, и в таком случае эта позиция ему понятна. Он пояснил, что в социологической практике регулярно встречаются вопросы, формулировка которых содержит элементы ответа, более того, порой необходимо предоставить какую-то альтернативу, чтобы не было перекосов в формулировке и результат был объективным.

В связи с этим В.Г. Шуклин предложил внести уточнение, основанное на том, что при исследовании ассоциаций, восприятия часто возникает спор о применимых вопросах: закрытые (с подсказками, с вариантами ответов) или открытые (без вариантов ответов). По мнению В.Г. Шуклина, именно открытые вопросы являются наиболее объективными при исследовании ассоциаций, восприятия, связи производителя с конкретными наименованиями. В его профессиональной практике по рецензированию опросов оппонентов возникали комичные ситуации, когда вопрос сформулирован, как первые вопросы в программе «Кто хочет стать миллионером?», т.е. где нужно выбрать очевидный ответ. По мнению В.Г. Шуклина, это недопустимо, как и недопустимы наводящие вопросы, описанные в следующем пункте проекта справки. Резюмируя, выступающий отметил, что для тем, которые касаются восприятия и ассоциаций, требуется задавать открытые вопросы, без подсказок.

Ту позицию, что из проекта справки следует удалить положение о том, что формулировка не может включать элементы ответа, полностью поддержал С.С. Шлемин. Он привел пример корректного вопроса: «Вы считаете товарные знаки сходными или не сходными между собой по внешнему виду?». Выступающий предположил: имелось в виду, что формулировка вопроса не должна включать в себя исключительно верный вариант ответа, без

---

<sup>1</sup> Пункт 267 приказа ФГБУ «ФИПС» от 20.01.2020 № 11 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата»; решение Суда общей юрисдикции (ЕС) от 21.05.2015 по объединенному делу Т-22/13 и Т-23/13; Директива ЕС о правовой защите промышленных образцов 98/71/ЕС.

альтернативного варианта. В таком случае рассматриваемое положение уместно.

В отношении абзаца второго пункта 2.3 проекта справки С.С. Шлемин предложил уточнить тезис о том, что последовательность вопросов не должна влиять на то, как респондент ответит на следующие вопросы. Он предложил следующую формулировку: «последовательность вопросов не должна быть выстроена таким образом, чтобы склонять респондента к определенным ответам на последующие вопросы». Смысл этой формулировки примерно тот же, но чуть более точно отображает суть абзаца второго пункта 2.3 проекта справки.

Далее С.С. Шлемин перешел к абзацу четвертому пункта 2.3 проекта справки, определив, что он посвящен обзору судебной практики США. Он отметил, что этот вопрос воспринимается неоднозначно. Под проверочным вопросом обычно понимается измененная редакция вопроса, заданного ранее, показываемая респонденту ближе к концу анкеты с целью проверки качества данных. Если человек отвечает по-разному на разные версии одного и того же вопроса, это может говорить о недобросовестности или о невнимательности. Вопросы-фильтры, в свою очередь, как правило, предназначены для выделения из выборки какой-либо группы, для которой предназначен специальный блок вопросов. Например, в анкете содержится блок вопросов для респондентов, имеющих детей, а для выявления такой подгруппы респондентов целесообразно задать вопрос о наличии детей, который будет являться вопросом-фильтром. Однако исходя из приведенных в абзаце пятом пункта 2.3 проекта справки примеров можно предположить, что в проекте справки под проверочными вопросами и вопросами-фильтрами понимаются, скорее, отборочные, или скринирующие, вопросы, предназначенные непосредственно для отбора целевой аудитории, служащие основанием для включения или невключения респондента в выборку. При этом второе предложение абзаца четвертого пункта 2.3 проекта справки указывает, что наличие таких видов вопросов, проверочных вопросов и вопросов-фильтров, позволяет обычно улучшить репрезентативность выборки. По мнению С.С. Шлемина, этот тезис выглядит некорректно, поскольку такие вопросы являются частью механизма отбора целевой аудитории и не относятся напрямую к теме репрезентативности. С учетом неточности терминологии тезисов С.С. Шлемин рекомендует скорректировать абзац четвертый пункта 2.3 проекта справки следующим образом: «В рамках рассмотрения отчета необходимо обратить внимание на то, использует ли организация отборочные вопросы для приглашения к опросу необходимой целевой группы. Наличие таких вопросов помогает отобрать респондентов, чье мнение будет релевантным задачам исследования».

**Е.Г. Авакян** согласилась с озвученным ранее мнением в отношении формулировок вопросов. Что же касается открытых и закрытых вопросов, она усомнилась в том, что в справке могут быть указаны жесткие рамки. Поскольку в 99 % случаев потребитель не способен ответить на открытый вопрос, отсутствие для респондента закрытого перечня ответов приведет в



дальнейшем к такой выборке, что ее будет невозможно оценить, на оценку ответов по релевантности уйдет больше усилий, в том числе экспертных, чем на сам опрос. Е.Г. Авакян выразила мнение, что подход, сводящийся к тому, что нужны вопросы только с открытым ответом, категорически неверен. По крайней мере, у суда должна быть возможность самостоятельно определить в каждом конкретном случае требуется ли открытый вопрос или вопрос с перечнем ответов.

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев предложил указать, что последствием использования формулировки вопроса, не соответствующей требованиям пункта 2.3 проекта справки, является возможное признание опроса недопустимым и недостоверным доказательством.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к следующим подпунктам пункта 2.3 проекта справки.**

С.С. Шлемин предложил дополнить подпункт 2.3.3 пункта 2.3 проекта справки, в котором идет речь о необходимости объяснения или расшифровки специальных терминов, уточнением о корректности такого перевода, такой расшифровки, в частности о недопустимости подмены понятий. В формулировке вопроса не следует допускать семантических сдвигов. Например, исследуя сходство и различие обозначений, нельзя задавать вопросы типа «Как вы считаете, данные обозначения одинаковы или нет?», а отрицательные ответы воспринимать как доказательство отсутствия сходства.

Далее Ю.А. Яхин высказался в отношении пункта о громоздких вопросах (подпункт 2.3.2 пункта 2.3 проекта справки), отметив, что в его практике неоднократно встречались сложные ситуации, когда опросы касались множества товарных знаков или других обозначений. Сложность таких ситуаций заключается не столько в том, что вопросы громоздки, а в том, что опрос большой, в нем много вопросов. Проводить несколько опросов для выяснения смежных вопросов дорого для правообладателя или других лиц, которые подают иски, трудозатратно и долго в сравнении с временными рамками процесса, когда нужно все делать быстро. Поэтому громоздкие вопросы чаще всего объясняются не некачественным проведением опроса и желанием ввести кого-то в заблуждение, а попыткой уложить те обстоятельства, которые нужно выяснить, и те вопросы, которые на это направлены, в рамки тех вопросов, которые будут соответствовать методике проведения социологического опроса. Исходя из этого Ю.А. Яхин призвал не отбрасывать сходу громоздкие вопросы как не способные выполнять функцию, направленную на выяснение тех или иных обстоятельств, а все-таки учитывать либо вес этого вопроса и ответа на него, либо в совокупности результаты всего вопроса, если этот вопрос не имеет решающего значения или же соотносится с результатами опроса в целом.

Е.Г. Авакян поддержала высказанное Ю.А. Яхиным мнение и пояснила, что если в справке ставится вопрос о громоздких вопросах, то тогда нужно ставить вопрос и о больших, объемных многовопросных опросниках, потому что к концу такого опросника внимание респондента расфокусируется, и задача юриста сводится к тому, чтобы его вопрос оказался в таблице первым.

В выборе между большим сложным вопросом и множеством вопросов Е.Г. Авакян отдала предпочтение первой категории вопросов.

В.Г. Шуклин продолжил эту тему, отметив, что иногда приходится формировать опросники, достаточно длинные как для самозаполнения, так и для устного интервью. Для решения этой проблемы есть определенные методики, которые позволяют, например, не выбирать, куда поставить вопрос, а произвести ротацию определенных смысловых блоков, где случайным образом в анкете на первом месте будет один или другой блок. В.Г. Шуклин увидел проблем, скорее, в том, что достаточно трудно определить, в какой момент опросник становится таким громоздким, что получаются монотонные и уже неосмысленные ответы, а в какой момент можно считать, что анкета оптимальна. Сложно указать, является ли анкета для самозаполнения допустимой, если на ее заполнение требуется 15 минут или 20 минут. Нет четких критериев и при рецензировании или осмыслении проведенного опроса, каждый опрос следует рассматривать отдельно.

По мнению выступающего, невозможно задать общие правила и установить четкие критерии о допустимости опросов с определенной длительностью или количеством вопросов, но следует учитывать, что такая проблема существует.

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев предложил точнее сформулировать требования к сопутствующим материалам (неискаженность изображения, нейтральность раздаточных материалов, отсутствие наводящих элементов и последовательности демонстрации материалов). Я.О. Лазарев предложил также уточнить последствия несоблюдения этих требований.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к вопросу о «Предмете опроса» (пункт 2.4 проекта справки), начиная с подпункта 2.4.1 про «Обозначение».**

**Поскольку по подпункту 2.4.1 пункта проекта справки комментариев не было, предложено перейти к обсуждению подпункта 2.4.2 пункта 2.4 проекта справки.**

Слово было предоставлено **Е.А. Войниканис**, которая предложила дополнение справочного характера в части требований к опросам, которые подтверждают обретение обозначением различительной способности. В подпункте 2.4.2 пункта 2.4 проекта справки отмечается, в частности, следующий недостаток социологических опросов: опросы могут показывать относительную известность спорного обозначения, не подтверждая при этом, что последнее воспринимается потребителем как обозначение, индивидуализирующее товарные услуги определенного лица. С той же проблемой столкнулись в Европейском Союзе. Например, в 2005 году Судом ЕС было рассмотрено дело об отказе в регистрации товарного знака для зажигалок «Віс». Зажигалки производились в Европе с 1973 года, компания тратила огромные средства на рекламу в течение 30 лет, и в качестве основного доказательства она привела социологические опросы. Респондентам показывали изображения формы зажигалок «Віс» без каких-либо словесных или иных элементов, а затем спрашивали, какой товарный знак они ассоциируют с изображением товара. Опросы не убедили ни

Европейское ведомство по товарным знакам, ни Суд ЕС. Суд сказал то же, что и Суд по интеллектуальным правам в решении по обозначению «Международная школа дизайна», а именно: результаты такого опроса не позволяют заключить, что спорное обозначение у значительной части потребителей ассоциируется именно с конкретной компанией, в данном деле компанией «Vic».

Е.А. Войниканис отметила, что в марте 2021 г. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза опубликовало общие рекомендации по доказательствам в рамках апелляционного производства по делам о товарных знаках. Применительно к опросам, которые подтверждают различительную способность обозначения, документ рекомендует использовать трехэтапную модель опроса. Цель первого этапа – установить, насколько известно обозначение и наличие ассоциации обозначения с определенными товарами и услугами. Респондентам показывают несколько обозначений, одним из которых является спорное обозначение, и задают закрытый вопрос: «Воспринимаете ли вы обозначение «х» как связанное с товаром «у»? Варианты ответа: «да», «нет», «может быть». Суть в том, что, когда задается второй вопрос, он задается только тем, кто на первый вопрос ответил «да» или «может быть». Ко второму этапу круг опрашиваемых может сократиться. Цель второго этапа – установить связь обозначений и товара с определенным производителем. Задается вопрос: «Товары, на которых есть обозначение «х», производятся одной или разными компаниями?», варианты ответа: «одной компанией», «несколькими компаниями» или «ассоциации отсутствуют». На третий вопрос, соответственно, отвечают только те, кто на второй вопрос ответил, что товары со спорным обозначением производятся только одной компанией. Цель – идентификация определенного производителя по названию или описанию. Задается открытый вопрос: «Вы можете назвать имя компании?» Соответственно, либо описывается, либо называется наименование компании. Интересно то, что приведенная модель социологического опроса включена в рекомендации Европейским ведомством совсем не случайно. Такой трехэтапный опрос как настоятельно рекомендуемый стандарт давно используется, например, Ведомством по патентам и товарным знакам Германии. Его описание можно найти в руководстве данного Ведомства 2005 года, он снова приводится в новой редакции руководства 2020 года. Интересно также то, что данный подход, так называемый трехэтапный тест, был изложен и поддержан Федеральным верховным судом в решении 2016 года по делу «Sparkasse». Резюмируя, Е.А. Войниканис выразила мнение, что в проекте справки было бы полезно упомянуть трехэтапный опрос в качестве примера из европейской практики.

Е.Л. Шехтман добавила ремарку об оценке ассоциации обозначения с определенным лицом. Она обратила внимание: проблема того, что потребители не могут четко сказать, чье это обозначение, существует в России не только для транснациональных компаний, но и для иных компаний с учетом того, что в разных регионах может быть разное понимание того, кто является

производителем. У одного товара, продаваемого под одним товарным знаком, могут быть разные производители в разных регионах. Выступающая предложила учитывать региональную особенность нашей страны при выяснении того, кому принадлежит спорное обозначение.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к «Временные параметрам опроса» (подпункт 2.4.3 пункта 2.4 проекта справки).**

Ю.А. Яхин поддержал изложенную в справке позицию, состоящую в том, что через длительное время потребители утрачивают ассоциативную связь между конкретным товаром и конкретным обозначением, а через относительно небольшой период такие ассоциации смогут быть установлены даже в ретроспективе. При этом выступающий отметил следующее: определенные обстоятельства, которые относятся к более далекой во времени ситуации, также вполне могут отвечать целям и задачам исследований и быть допустимыми. Он привел случай, когда задается вопрос о репутации товарного знака. Знание потребителей об обозначении в течение длительного периода – вопрос, который подлежит установлению в рамках выяснения репутации товарного знака и критериев, установленных Постановлением Пленума ВС РФ № 10, как дополнительных критериев для определения возможности смешения. В таком случае опрос является одним из немногих доказательств, в котором можно задать вопрос: «Как давно вы знаете такой товарный знак?», и тем самым установить какие-то временные рамки. Ю.А. Яхин предположил, что в таких случаях можно говорить и о длительной ретроспективе. В целом же он поддерживал позицию о том, что опросы нельзя проводить применительно к ситуации в далеком прошлом, поскольку это угрожает в первую очередь стабильности торгового оборота и надежности, предсказуемости правового регулирования и правоприменения.

По этому же вопросу выступил **А.А. Ендресяк**, отметив, что ретроспективные опросы имеют особое значение, в частности, для признания знаков общеизвестными. Он в целом поддерживает изложенную в справке позицию, состоящую в том, что следует разрешать проводить подобные ретроспективные опросы. При этом А.А. Ендресяк не совсем согласен с Ю.А. Яхиным, поскольку бывают случаи, когда надо провести ретроспективный опрос на довольно далекое время назад для установления тех или иных обстоятельств, может быть, на 10 лет или более. Выступающий особо обратил внимание и попросил добавить в проект справки то, что к ретроспективному опросу должен применяться повышенный стандарт проверки методологии. Он, в частности, отметил, что должны правильно отбираться респонденты по такому опросу. Попросив подтверждения у участвовавших в заседании социологов, он предположил, что выборка респондентов должна быть сформирована таким образом, чтобы на соответствующую дату, например 10-20 лет назад, нынешние потребители являлись правильными респондентами, т.е. как минимум на тот момент времени, на которое проводится опрос, они должны были обладать полной дееспособностью и уметь принимать взвешенные решения. Так, респонденты

не должны были быть детьми, за которых чаще всего принимают решения о покупке товаров родители.

В.Г. Шуклин поддержал позицию А.А. Ендресьяка, заметив, что ретроспективные опросы в социологии – это большая тема. С одной стороны, вполне можно погрузить респондента в ретроспективный контекст и попросить его вспомнить события начала тысячелетия, а далее высказаться по конкретному вопросу. С другой стороны, в этом есть, несомненно, некая степень субъективности. Такие опросы проводятся, поскольку отсутствуют другие способы для того, чтобы получить временные срезы на конкретную дату.

Далее В.Г. Шуклин поднял следующий вопрос: часто в рамках одного опроса происходит огромное количество погружений в прошлое, вопросы задаются сначала на 2000 год, потом на 2010, потом на 2005 год. Уже после второго погружения в ретроспективу респондент вряд ли адекватно воспринимает содержание формулировок и понимает, о чем идет речь. В связи с этим выступающий предложил закрепить в проекте справке то, что при оценке результатов необходимо особенно внимательно оценивать методологию, и то, сколько таких ретроспективных вопросов задано.

А.А. Робинов прокомментировал мнение о том, что когда ретроспективные опросы проводятся, то требуется, чтобы на дату опроса респонденты были совершеннолетними. Он указал, что с этим можно соглашаться или не соглашаться. Если речь идет об алкоголе, такая позиция применяется; если же опрос о продуктах питания, например о конфетах или о жевательной резинке, нет оснований предполагать, что респонденты должны быть совершеннолетними. Если респонденту на искомый момент было 14 или 12 лет, почему его мнение не должно быть учтено? А.А. Робинов предположил, что такой респондент даже лучше знает товары и обозначения, чем его родители, которые в то время могли и не покупать эти продукты. Он отметил, что дети часто сами совершают покупки и даже если они просят родителей что-то купить, именно дети определяют, какую жевательную резинку купить, а какую не купить. Исходя из этого выступающий пояснил, что этот вопрос не всегда является однозначным, поэтому при применении данного разъяснения следует учитывать соответствующие товары. Он отметил, что в практике высказывались различные точки зрения по этому вопросу.

Далее А.А. Робинов обратился к социологам с вопросом о том, надо ли, помимо указания даты в самом вопросе, задавать респонденту вопрос о событиях, которые имели место в это период, для погружения респондента в требуемый временной период.

В.Г. Шуклин ответил, что это безусловно нужно. Он уточнил, что необходимо понимать, о каком временном периоде идет речь. Так, если это год или два от настоящего времени или какие-то даты в 2020 году, то вряд ли нужно такое погружение в глубокий контекст. Если же речь идет о глубоких погружениях в ретроспективный контекст, то, конечно, вопросы о событиях важны. Вспомнить, что было в 2002 или 2007 году и, что человек в этот момент

делал, сложно. В этом помогают названные события, которые исходя из практики социологи демонстрируют перед ретроспективными вопросами. Это и есть погружение в ретроспективный контекст.

В отношении ретроспективного исследования в своем письменном мнении О.А. Городов отметил, что такая форма социологического исследования становится все более распространенной. Он считает обоснованной упомянутую в проекте справки возможность опровергнуть презумпцию о том, что мнение потребителей не претерпело изменений. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что популярность ретроспективных опросов, сама возможность которых облегчает бремя доказывания для сторон, иногда приводит к слабой методологической подготовке при проведении таких опросов. В частности, при проведении опросов может не учитываться изменение не столько восприятия респондентов, сколько самих респондентов, которые в разные периоды времени могут относиться или не относиться к релевантному кругу потребителей. Наряду с указанием на то, что позиция об изменении восприятия требует дополнительного обоснования, в проект справки целесообразно добавить соответствующее указание в отношении доводов сторон об изменении статуса респондентов (изменение с течением времени их потребительского отношения к определенным товарам и услугам). О.А. Городову представляется, что проведение ретроспективного опроса требует соответствующей методологии, обеспечивающей достаточно ясный ретроспективный анализ, которая позволяет установить, что опрашиваемые респонденты относились к интересующему кругу потребителей на определенный момент прошлого (например, соответствовали критерию минимального возраста для получения частичной или полной гражданско-правовой дееспособности для совершения соответствующих сделок или являлись реальными потребителями определенных товаров или услуг).

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев также отметил, что следует обратить внимание на объективные пределы оценки допустимости ретроспективных опросов. Достоверность воспоминаний о событиях и обстоятельствах, произошедших более чем 5 лет назад, представляется сомнительной. Безусловно, оценка допустимой ретроспективной глубины зависит от характера вопросов и обстоятельств, которые требуется выяснить. Также, по его мнению, следует учитывать изменения возраста респондентов. Например, если опрос проводится в 2021 году среди респондентов, которым 25 лет, в отношении событий 2010 года, то следует учитывать, что на тот момент им было 14 лет. В этой связи встает вопрос о действиях несовершеннолетних, памяти детей и возможном выходе респондентов из фокус-группы. Кроме того, важно учитывать состояние соответствующего рынка, ассортимент и иные обстоятельства. Следовательно, Я.О. Лазарев предложил дополнить подход к оценке ретроспективных опросов указанием на предельную глубину воспоминаний, необходимости учитывать возраст респондентов и состояние рынка в ретроспективе.

**Г.Ю. Данилов предложил перейти к «Оценке результатов» (пункт 3.1 проекта справки).**

А.А. Робинов поднял вопрос о противоречии между двумя опросами, указав, что в проекте справки этот вопрос не освещен, а в судебной практике существуют разные подходы. Согласно одной точки зрения, два противоречащих друг другу опроса следует попросту исключить. Согласно иной точки зрения, суд должен разбираться в методологии обоих опросов, в поставленных в них вопросах. А.А. Робинов предположил, что с учетом весомости справки, которую готовят в Суде по интеллектуальным правам с привлечением специалистов, верным является второй подход, т.е. суд должен разбираться в противопоставленных опросах, глубоко анализировать методику и вопросы. А.А. Робинов призвал отразить этот подход в проекте справки.

Далее А.А. Робинов вернулся к обсужденному ранее вопросу о назначении судом социологической экспертизы. По его мнению, именно в случаях противоречий между опросами, когда суду будет сложно принять взвешенное решение, даже с учетом всех установленных критериев, имеет смысл назначать социологическую экспертизу.

В.А. Корнеев прокомментировал сказанное А.А. Робиновым о противоречащих друг другу опросах. Он пояснил, что суть всей справки и отдельно пункта 3.1 – предложить методологию для решения проблем оценки опросов. Он отметил, что часто, когда в дело представляются два противоречащих друг другу опроса, проще всего исходить из того, что оба опроса очевидно недостоверны и рассматривать спор без учета обоих опросов мнения потребителей. По его мнению, пункт 3.1 проекта справки как раз ориентирует на то, что если представлены два опроса, то нужно оценить каждый из них, оценить методологию, круг опрошенных лиц, поставленные вопросы, а затем даже не выбрать из двух опросов какой-то правильный, а на основании двух опросов прийти к мнению о предполагаемом восприятии потребителями того или иного обстоятельства. Резюмируя, В.А. Корнеев пояснил, что пункт 3.1 проекта справки направлен именно на то, что при наличии двух разных опросов не нужно их исключать их числа доказательств.

Г.Ю. Данилов уточнил, что А.А. Робинов предлагает это прямо прописать в справке.

В.А. Корнеев указал, что, по его мнению, это замечание прямо написано на странице 23 проекта справки: «Наличие различных выводов в социологических опросах само по себе не является основанием для исключения исследования этих доказательств».

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев предложил дополнить пункт 3.1 проекта справки методикой выхода из ситуации, когда оппоненты представляют суду надлежащие, но взаимоисключающие друг друга социологические опросы. В рамках оценки доказательств в их взаимосвязи возможна оценка результатов опросов в совокупности. Так, если один опрос показал смещение в 10 % случаев, а другой – в 30 %, то суд вправе исходить из среднего показателя – 20 %. Допустимо ориентироваться также на

количественные показатели: если первый опрос показал, что 100 из 1000 респондентов ответили утвердительно на вопрос анкеты, а во втором опросе – 500 из 900 респондентов, то суд может сделать вывод о том, что 600 из 1900 человек ответили утвердительно.

Далее **П.В. Садовский** продолжил тему о судебной экспертизе. Он согласился, что к этому нет противопоказаний, хотя бытует мнение, выраженное в определенной практике, которая носит единичный характер, что судебная экспертиза представляется излишней, поскольку есть сформулированная в пункте 13 Обзора ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 общеизвестная позиция о том, что вопросы сходства до степени смешения являются вопросами факта и, по общему правилу, могут быть разрешены без назначения экспертизы. Тем не менее П.В. Садовский высказал уверенность в том, что противопоказаний к назначению экспертизы в данном случае нет. Напротив, он полагает, что есть необходимость для привлечения экспертов, особенно в ситуации, когда стороны приносят опросы с совершенно разными, если не диаметрально противоположными, то очень сильно различающимися результатами. Он также обозначил ситуацию, когда нужно выявить мнение определенной группы потребителей с помощью инструментов, таких как проверочные вопросы («Приобретали вы в последнее время такие товары или нет?»). Учитывая то, что социология – это наука со своим понятийным аппаратом, инструментарием, своей возможностью для анализа, специальными познаниями, выступающий предположил, что назначение судебной социологической экспертизы имеет смысл и предложил это отдельно прописать в проекте справки. В заключение П.В. Садовский указал, что случаи такого назначения существуют в российской практике, хотя они и являются некоторым образом экзотичными.

Ю.А. Яхин пояснил, что не является препятствием к назначению социологической экспертизы позиция Верховного Суда, а до этого Высшего Арбитражного Суда о том, что сходство обозначений до степени смешения является вопросом факта, поскольку речь идет именно о сходстве, тогда как Постановление Пленума ВС РФ № 10 говорит о том, что вопрос действительного или возможного смешения обозначений – это дополнительный фактор, который не относится к вопросу сходства. Ю.А. Яхин поддержал предыдущих ораторов в том, что социологическая экспертиза должна иметь место в сложных случаях.

По этому вопросу С.С. Шлемин уточнил, что разница между данными, полученными в результате проведения исследований, объясняется двумя факторами: неправильным или разным подходом по целевой аудитории и формулировкой вопросов. Ввиду этого ему представляется, что суд вполне может самостоятельно оценить оба представленных отчета на предмет корректности отбора аудитории и на предмет корректности формулировки вопросов.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к пункту 3.2 проекта справки о «Применении результатов».



Е.М. Тиллинг выступила с предостережением об указании в проекте справки процентного показателя в 20 %. Она считает, что включать этот порог в справку опасно, поскольку судьи оценивают каждое конкретное дело, каждый показатель исходя из их совокупности. Выступающая выразила опасение, что порог в 20% станет неким мерилом и дела будут отсекаются по двоичным категориям. Она привела следующий пример: если 50% респондентов не знают обозначение, а 19% знают, то можно ли принимать во внимание показатель в 19%?

Далее Е.М. Тиллинг согласилась с коллегами в том, что цитируемое ими постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда<sup>1</sup> касается определения категории «сходство», и указала, что проблемы также могут возникнуть с категорией «известности» обозначения. Она отметила, что в проекте справки не уточняется, к каким вопросам применяется порог в 20 % – к известности обозначения потребителю или же можно применять этот порог к установлению степени смешения.

Что касается известности обозначения, Е.М. Тиллинг добавила следующее: очевиден подход к анализу результатов опросов об обозначениях, которые потребитель знает, однако бывают и ситуации, в которых потребитель не встречался с обозначениями, т.е. узнаваемость обозначения или сравниваемых обозначений стремится к нулю. Е.М. Тиллинг попросила уточнить, к каким категориям применяется порог в 20 % и как применять этот порог в ситуации низкой узнаваемости обозначений, в которой сама вероятность смешения знаков снижена.

В.Г. Шуклин продолжил обсуждение затронутой темы, отметив верность тезиса в проекте справки о том, что необходимо учитывать результаты социологического опроса не столько точно, сколько по диапазону, т.е. с учетом доверительного интервала ошибки выборки. Он пояснил, что ошибка выборки, которая обозначена в отчетах социологических опросов, указывается максимальной для параметров, близких к 50 %. Если показатели отличны, ошибка выборки будет ниже: если опросить 300 респондентов при ошибке выборки в 6 %, для показателя в 15 % ошибка будет 4 %. Так, если оценивать этот показатель не точно, а с учетом интервала, показатель не будет переходить 20%-й барьер. В связи с этим представляется важным учитывать и указывать в отчетах социологических исследований не только предельную, т.е. максимальную, ошибку выборки, но и ее значение для нескольких точек. Это позволит при использовании отчета понимать, какие диапазоны погрешности соответствуют отдельным значениям.

Далее В.Г. Шуклин добавил, что с точки зрения социологии понятие «известность» достаточно сложное. Если ориентироваться на известность, а не на восприятие обозначения, будут исследоваться только те обозначения, которые широко известны. Таких же исследований будет совсем мало, поскольку преобладают обозначения, неизвестные потребителям, но в

---

<sup>1</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2006 № 3691/06.

отношении которых все же можно проводить исследования. Выступающий отметил, что существует категория потенциальных потребителей, которые гипотетически могут приобрести продукцию или воспользоваться услугами под конкретным обозначением. Так, привязывать каждый опрос к тому, известно ли конкретное обозначение, знают ли, сталкивались ли конкретно респонденты с обозначением, не совсем правильно.

Далее А.А. Робинов указал, что в проекте справки не совсем верно процитировано постановление Президиума Высшего Арбитражного суда, в котором суд сказал, что значимым является показатель от 20 до 60 %, а не 20 %, как указано в проекте справки. Он также отметил, что было бы важно установить минимальный порог для определения смещения обозначений в восприятии потребителей. Он объяснил это тем, что участники споров о сходстве обозначений находятся в неравном положении. Тем, кому надо доказать сходство, достаточно, чтобы 10 % респондентов путали обозначения, поскольку по закону достаточно вероятности смещения или вероятности введения потребителя в заблуждение. Тем же, кому надо доказать отсутствие сходства, требуется чуть ли не 100%-й показатель того, что респонденты не смешивают обозначения, если формально подходить к закону. А.А. Робинов напомнил, что следует учитывать статистическую погрешность, а также то, что есть определенная доля респондентов, которые могут перепутать совершенно друг на друга непохожие товарные знаки, как это указано в руководстве Роспатента по экспертизе товарных знаков по сходству до степени смешения в части применения социологических опросов. Так, А.А. Робинов выразил мнение, что с учетом того, что при аннулировании товарного знака производится лишение правообладателя его исключительного права, необходим достаточно значимый процент, который не может являться следствием предположений, а вероятность должна быть достаточно явной и очевидной. Несмотря на сомнения в том, что следует указывать определенный процентный порог, А.А. Робинов предположил, что можно указать «не менее 20 %». Резюмируя, он указал что при отсутствии некоего порога возможны различные злоупотребления в толковании нормы, когда даже небольшой процент может признаваться как доказательство вероятности смешения обозначений у потребителей.

А.А. Ендресяк обратил внимание на то, что Высший Арбитражный Суд однозначно указал порог для определения угрозы смешения обозначений. Это означает, что все те проценты, которые обсуждаются в судах, на практике или в теории права должны касаться вопроса смешения, степени смешения обозначений. По иным обстоятельствам, которые могут иметь значение для дела, например степень сходства или степень известности обозначения, никаких жестких рамок и процентов нет и не требуется их устанавливать. Показатели от 0 до 100 % дают возможность определить степень сходства и исходя из этого, корректировать вывод о смешении обозначений.

А.А. Ендресяк добавил, что требуется дополнительное разъяснение по оценке вероятностных ответов (ответы «скорее, да», «скорее, нет»). Их часто добавляют в опросы, но, судя по исследованию практики, на которую

ссылался выступающий, оценка таких ответов нестабильна, судьи по-разному оценивают такие вероятностные ответы. На взгляд выступающего, необходимо направить практику по одному из подходов, и он предположил, что социологи – участники заседания смогли бы помочь в поиске правильного подхода.

В своем письменном мнении О.А. Городов также обратил внимание на обозначенные выше проблемы. Он отметил, что пункт 3.2 проекта справки будет иметь особое значение для правоприменительной практики, поскольку в очередной раз ориентирует на правильную оценку количественных результатов социологического исследования. В связи с этим в проекте справки следует дать дополнительный комментарий к ссылке на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, которым было установлено распространившееся в судебной практике значение в 20 % потребителей. Следует дать четкие разъяснения о том, что указанное значение само по себе не преддрешает установление каких-либо юридических фактов и в каждом конкретном деле следует аналитически подходить к ссылкам сторон на установление значения в 20 %.

Помимо этого, О.А. Городов счел целесообразным отразить в проекте справки рекомендации по оценке количественных результатов опроса, касающихся случаев, когда респонденты затрудняются дать ответ. В том же постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2006 № 3691/06 ответы «затрудняюсь ответить» на вопрос о том, принадлежат ли товарные знаки одним производителям, были квалифицированы в пользу доводов об опасности смешения.

О.А. Городов также предложил дополнить проект справки разъяснениями об оценке количественных результатов в отношении «скорее, да» и «скорее, нет». Такие варианты ответов являются распространенными при проведении социологических исследований. Четкие указания о том, что в судебной практике ответы «скорее, да» приравниваются к «да», а ответы «скорее, нет» приравниваются к «нет», позволят закрепить единообразие сложившейся практики по этому вопросу и уменьшить степень неопределенности для участников споров.

В своем письменном мнении Я.О. Лазарев предложил дополнить оценку результатов опроса примерным показателем не только в отношении смешения обозначений, но и определить метрики для оценки выводов социологических опросов по иным категориям споров. Он отметил, что существует проблема разной оценки результатов опросов в зависимости от государственного органа, рассматривающего дела. В настоящий момент сложилась практика, когда антимонопольным органам для вывода достаточен более низкий показатель опроса, чем для Роспатента или судов. Вероятно, такой подход вызван акцентом антимонопольной службы на оценке добросовестности поведения. Но в то же время это формирует разную правоприменительную практику. Введение минимально допустимых значений, которые будут существенны для формулировки вывода, позволит унифицировать

правоприменительную практику и сформировать объективные критерии оценки. Для определения минимального порога процентов ответов опрошенных лиц при разрешении спора следует выбрать среднестатистический показатель или наиболее знаковые дела в соответствующих категориях. Представляется, что для категоризации можно ориентироваться на перечень случаев, указанных в пункте 1.1 проекта справки:

1.1.1. угроза смешения обозначения и товарного знака возникает, если их путают более 20 % потребителей<sup>1</sup>;

1.1.2. семантическое сходство/различие между обозначениями подтверждается, если на это указали более 60 % опрошенных, визуальное – более 65 %, фонетическое восприятие – более 70 %<sup>2</sup>;

1.1.3. приобретение различительной способности подтверждается, если на это указали более 70 % опрошенных<sup>3</sup>;

1.1.4. известность обозначения при оценке вероятности смешения имеет значение, если об этом сказали более 90 %<sup>4</sup>;

1.1.5. для признания обозначения общеизвестным товарным знаком необходимо, чтобы об известности высказались более 70 % опрошенных<sup>5</sup>;

1.1.6. вхождение обозначения во всеобщее употребление для товара определенного вида подтверждается, если на это указывает более 70 % опрошенных<sup>6</sup>;

1.1.7. влияние изменений обозначения на различительную способность товарного знака в контексте пункта 2 статьи 1486 ГК РФ имеет значение, если более 50 % смогли определить производителя<sup>7</sup>;

1.1.8. восприятие спорного обозначения потребителями как топонима, в том числе указывающего на место происхождения товара или на место нахождения его производителя, в целях применения положений абзаца третьего пункта 1 статьи 6 Закон о товарных знаках, а также подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, – 80 %<sup>8</sup>;

1.1.9. известность произведения в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (восприятие потребителями

---

<sup>1</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.07.2006 № 3691/06.

<sup>2</sup> Решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2019 по делу № СИП-855/2018, от 25.04.2018 по делу № СИП-163/2017, от 09.06.2016 по делу № СИП-173/2016; решения Роспатента от 23.07.2020 по заявке № 2017711049, от 20.05.2021 по заявке № 2018756974, от 16.04.2021 по заявке № 2013735573, от 11.10.2016 по заявке № 2014721803.

<sup>3</sup> Решения Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2019 по делу № СИП-878/2018, от 26.07.2021 по делу № СИП-140/2021, от 28.05.2018 по делу № СИП-35/2018, от 27.05.2021 по делу № СИП-278/2020, от 03.08.2021 по делу № СИП-831/2020; решение Роспатента от 28.02.2019 по заявке № 2009723089.

<sup>4</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу № СИП-28/2017; решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2019 по делу № СИП-767/2018.

<sup>5</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2020 по делу № СИП-196/2019; решение Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу № СИП-281/2020; решения Роспатента от 03.06.2019, от 19.10.2018, от 28.02.2019, от 28.02.2019.

<sup>6</sup> Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-148/2016, от 17.10.2016 по делу № СИП-150/2016; решение Роспатента от 27.02.2009 по заявке № 2005707777/50.

<sup>7</sup> Решения Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу № СИП-562/2014, от 09.08.2016 по делу № СИП-186/2016.

<sup>8</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 по делу № СИП-891/2020.

товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрировано обозначение, этого обозначения как названия конкретного произведения) может быть признана, если на вопрос об известности произведения дали положительный ответ более 60 %<sup>1</sup>;

1.1.10. восприятие обозначения как производного от имени известного в Российской Федерации лица (подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ) или же от географического обозначения, в свою очередь производного от имени такого известного лица – более 20 %<sup>2</sup>;

1.1.11. восприятие потребителями сравниваемых товаров как однородных – более 50 %;

1.1.12. оригинальность промышленного образца – более 50 %.

Я.О. Лазарев предупредил, что указанные проценты предложены ориентировочно и определены на основе анализа судебной практики, представленной в проекте справки, а также подобранной самостоятельно. Он обратил внимание на то, что в отношении оценки оригинальности промышленного образца и восприятия потребителями сравниваемых товаров как однородных не удалось выявить объективный показатель.

С заключительным словом выступила Л.А. Новоселова, поблагодарив всех участников обсуждения и отметив ценность участия специалистов из организаций, непосредственно проводящих опросы, разбирающихся в методологии проведения социологических исследований. Она также указала, что будут учтены мнения тех лиц, кто не мог участвовать в заседании, но прислал письменные мнения. Л.А. Новоселова предложила направить в течение двух недель в письменной форме дополнительные замечания, пояснения и предложения к проекту справки, который будет дорабатываться. После завершения работы над проектом справки он будет выслан участникам заседания и пройдет дополнительную стадию предоставления замечаний, особенно от социологов.

Л.А. Новоселова также коснулась вопроса установления рамок для показателей, который ранее вызвал обсуждение. По ее представлению, не следует устанавливать жесткие рамки (например, менее 10 %, более 20 %): такое требование понятно, но это нежелательно для документа, который носит преимущественно правовой характер. В документе будет использована оговорка «как правило», что лишит полезного действия введение цифрового ограничителя. Л.А. Новоселова пояснила, что если бы можно было четко указать цифры для того или иного показателя, то суд был бы не нужен, а решение бы выносилось путем привлечения искусственного интеллекта, на основании цифр, заложенных сторонами. Обсуждение в правовых категориях предполагает, что существуют показатели, на которые судьи ориентируются, но их жестко указывать – неверный подход, тем более в документе, который

---

<sup>1</sup> Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 по делу № СИП-310/2019.

<sup>2</sup> Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2016 по делу № СИП-238/2016, от 09.02.2015 по делу № СИП-46/2013.

является методологическим подспорьем для рассмотрения тех или иных вопросов.

**ПРОТОКОЛ № 28.1****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****1 февраля 2022 года**

Заседание рабочей группы было организовано Клубом семейного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (далее – ИЦЧП) и прошло в онлайн-формате.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с возможностью нахождения средств индивидуализации в режиме общего имущества супругов. Справка по данному вопросу была подготовлена отделом обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам и разослана участникам рабочей группы (далее – справка).

В заседании рабочей группы приняли участие:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина;

2. Валеева Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева;

3. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, доцент кафедры интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина;

4. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель директора Федерального института промышленной собственности;

5. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), LL.M. (Центр права интеллектуальной собственности Мюнхена), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

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

7. Михеева Лидия Юрьевна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель совета ИЦЧП;

8. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав ИЦЧП, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского

законодательства;

9. Чифранова Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

10. Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**, отметив, что вопросы на повестке заседания предполагают участие широкого круга специалистов, поскольку касаются семейного права и вещного права. Председатель сформулировала основной вопрос для обсуждения: возможна ли совместная собственность супругов на средства индивидуализации? Она пояснила, что на данный момент в ГК РФ предусмотрено, что обладателем права на товарный знак может быть только юридическое лицо или ИП. Это правило создает сложности в определении статуса соответствующего имущественного права и права на товарный знак в ситуации, когда в качестве ИП зарегистрирован только один из супругов. Л.А. Новоселова озвучила дополнительные вопросы, связанные с соправообладанием: возможно ли наличие прав у нескольких лиц на товарный знак и на другие средства индивидуализации? Какова судьба этого имущества при расторжении брака?

Первой выступила **Н.В. Щербак**, указав, что положения пункта 2 статьи 256 ГК РФ и части 3 статьи 36 СК РФ в рассматриваемой ситуации применению не подлежат. Названные положения касаются только тех объектов, охрана которых обусловлена творческим характером происхождения результатов интеллектуальной деятельности, что неразрывно связывает эти объекты с личностью автора-супруга. Исключительное право на товарный знак возникает в ином порядке: не требуется доказывать творческие усилия автора, действует требование о регистрации.

Н.В. Щербак напомнила, что согласно теоретическим основам права интеллектуальной собственности даже в браке произведение рассматривается как продолжение личности автора, следовательно, право принадлежит именно супругу-автору как его «личная собственность». Между тем доходы от использования произведения, если иное не предусмотрено брачным договором, будут делиться между супругами пополам. Напротив, согласно утилитаристской теории о природе средств индивидуализации в законодательство заложены другие цели, в частности, стимулирование правообладателя к производству товаров и услуг, к маркировке этих товаров и услуг, чтобы они могли быть отнесены к конкретному производителю и не смешивались в глазах потребителей с товарами и услугами иных производителей. В связи с этим нормы пункта 2 статьи 256 ГК РФ и части 3 статьи 36 СК РФ к средствам индивидуализации не применяются. Соответственно, исключительное право на средства индивидуализации не входит в состав личного имущества супруга, а является неделимым объектом в составе совместной собственности супругов.



Притом что исключительное право признается за правообладателем (т.е. за тем лицом, которое зарегистрировано в реестре) как нематериальный актив, оно может делиться пополам между бывшими супругами, если иное не предусмотрено брачным договором. Выступающая подчеркнула, что исключительное право является активом, поскольку, например, возможна денежная оценка этого актива, товарный знак является активом в наследственной массе или при вложении в уставной капитал юридического лица.

Н.В. Щербак пояснила, что такое прочтение может противоречить буквальному толкованию статьи 1227 ГК РФ, согласно которой не допускается субсидиарное применение норм о вещных правах к результатам интеллектуальной деятельности и к тем правам, которые возникают на эти объекты. Вместе с тем выступающая провела параллель с ситуацией, когда в составе общей совместной собственности находятся ограниченные в обороте объекты, на владение которыми необходима лицензия (например, оружие). При разводе право на владение и управление объектом остается за супругом, на которого выдана лицензия, а 50% от стоимости совместной собственности должна быть получена другим супругом. В данной ситуации право неделимо, поскольку лицензией уполномочено только одно лицо. Озвученный подход может быть применен по аналогии к исключительному праву на средства индивидуализации с учетом запрета на сообладание товарными знаками, за исключением коллективных товарных знаков, и положений пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, согласно которым исключительное право принадлежит лицу, зарегистрировавшему товарный знак. При этом Н.В. Щербак отметила, что даже для наименований места происхождения товаров ГК РФ устанавливает не соправообладание, а самостоятельное исключительное право.

Так, совместное обладание исключительным правом на средства индивидуализации невозможно в силу положений, закрепленных в статье 1478 и в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ. В связи с этим вопрос о том, должен ли бывший супруг обладать статусом ИП, не стоит. Резюмируя, Н.В. Щербак подчеркнула, что необходима оценка исключительного права на товарный знак как актива и как актив это исключительное право относится к совместному имуществу супругов.

Далее свое мнение высказала **Н.Г. Валеева**, согласившись с тем, что норма пункта 3 статьи 36 СК РФ не распространяется на средства индивидуализации. По мнению выступающей, в пункте 3 статьи 36 СК РФ учтена разная природа объектов, охраняемых частью четвертой ГК РФ. Законодатель различает результаты интеллектуальной деятельности, для которых требуется творчество (или изобретательский уровень), и средства индивидуализации, для которых такого требования нет. Зависимость результатов интеллектуальной деятельности от усилий и креативных возможностей одного из супругов не позволяет применять положения пункта 3 статьи 36 СК РФ к таким объектам, как средства индивидуализации.

Далее Н.Г. Валеева рассмотрела возможность признания исключительного права на средства индивидуализации в качестве общего имущества супругов. При этом выступающая пояснила, что для совместного обладания исключительным правом статус ИП обязателен для обоих супругов. Н.Г. Валеева напомнила, что общее требование к правообладателям всех средств индивидуализации – это участие в предпринимательской деятельности с соответствующим оформлением этого статуса. Исключение предусмотрено в первый год после принятия наследства, как разъяснено в пункте 85 Постановления Пленума ВС РФ № 9.

Кроме того, выступающая обратила внимание на различные формы сообладания правом в отношении одного и того же объекта, закрепленные в гражданском праве, и в частности в части четвертой ГК РФ. Так, в статье 1229 ГК РФ выделены два случая: совместная и единовременная принадлежность права на один и тот же объект нескольким лицам. Второй случай возможен только в отношении закрытого перечня объектов: топологии интегральных микросхем, ноу-хау и наименования места происхождения товаров. По мнению выступающей, к семейно-правовым подходам наиболее близок первый случай совместной принадлежности исключительного права. Возможность отнесения к нему первоначально приобретенного исключительного права на средства индивидуализации не противоречит действующим нормам. Что касается вопроса распоряжения исключительным правом, Н.Г. Валеева также подчеркнула, что в данном случае действует общий подход, согласно которому оно осуществляется совместно.

Далее выступающая пояснила, как может соотноситься самостоятельность в использовании охраняемого объекта с общим семейно-правовым подходом, а также как это влияет на взаимоотношения супругов. Н.Г. Валеева обратила внимание на то, что по российскому законодательству невозможно зарегистрировать право на средство индивидуализации на нескольких субъектах. Вместе с тем в пункте 2 статьи 34 СК РФ перечислены виды общего имущества супругов, в том числе «любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено». Н.Г. Валеева предложила применять этот подход и к регистрации средств индивидуализации: вначале регистрируется исключительное право на одного из супругов, а потом это право, возникнув как индивидуальное, попадает в режим общего имущества. Такая ситуация не противоречит нормам семейного права при условии широкого толкования термина «приобретение» в пункте 2 статьи 34 СК РФ (не только договоры, но и иные варианты приобретения права).

Н.Г. Валеева предположила, что при возможности отнесения права на средства индивидуализации к общей собственности как обычного объекта оборота, судьба которого определяется нормами СК РФ, при расторжении брака, если иное не определено договором, исключительное право остается в общей совместной собственности.

Далее свое мнение высказал **В.А. Корнеев**. Он отметил, что производное право на средства индивидуализации, т.е. право, полученное по договору,

бесспорно, может находиться в режиме совместного имущества. Это очевидно следует из статьи 34 СК РФ и из того, что имущество, приобретенное за счет общего имущества, попадает под режим общего имущества. Соответственно, нет оснований полагать, что путем приобретения товарного знака по договору можно часть общего имущества выделить в собственное имущество супруга со статусом ИП. В.А. Корнеев отметил, что подготовленная справка исходит из той же позиции, т.е. что производное исключительное право принадлежит супругам вместе. Этот подход автоматически снимает вопрос с применением статей 1478 и 1484 ГК РФ и с невозможностью регистрирования товарного знака на нескольких лиц. По мнению выступающего, между производным исключительным правом на средство индивидуализации и первоначальным исключительным правом отличие отсутствует. Статьи 1478 и 1484 ГК РФ одинаково применяются как к первоначальному исключительному праву, так и к производному. Соответственно, если допустить применение режима общего имущества к производному, необходимо применять этот же режим и к первоначальному исключительному праву.

В.А. Корнеев отметил, что на заседании научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам в 2018 году уже обсуждалось соотношение СК РФ и части четвертой ГК РФ и все участники заседания, в том числе представители Роспатента, соглашались с возможностью существования совместного имущества. Вопрос был в том, как распоряжаться этим совместным имуществом и применяются ли к первоначальному приобретению исключительного права на средство индивидуализации положения пункта 3 статьи 36 СК РФ, статьи 256 ГК РФ и пункта 88 Постановления Пленума ВС РФ № 9.

Согласно позиции В.А. Корнеева вышеперечисленные положения не применяются, поскольку эти нормы прямо говорят только о первоначальном праве на результаты интеллектуальной деятельности. Это не ошибка законодателя, а его умышленная воля. Невозможно также применение данных норм по аналогии ввиду иной природы отношений, в первую очередь имущественной.

В целом, по мнению В.А. Корнеева, суть проблемы в уровне правосознания. ИП не знают, что товарные знаки, как и многое другое имущество, находятся у них в режиме совместного имущества. Поэтому возникают проблемы с распоряжением, с разделом имущества, с наследованием, когда наследники не знали, что товарные знаки тоже входили в собственность имущества наследодателя.

Подводя итог, В.А. Корнеев пояснил, что с точки зрения закона средства индивидуализации, в том числе и товарные знаки, первоначально приобретенные или производные, находятся в режиме общего имущества. В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, которые появляются в результате лишь творческой деятельности, для возникновения исключительного права на товарный знак требуется потратить имущество, общее имущество. Это касается, например, оплаты достаточно значительной

государственной пошлины. Следовательно, по мнению В.А. Корнеева, нет оснований полагать, что результат этих действий не входит в состав общего имущества.

**Е. А. Чифранова** поддержала позиции, высказанные Н.В. Щербак и В.А. Корнеевым, и предложила сосредоточить внимание на ограниченной оборотоспособности товарных знаков и на ИП как на субъекте права.

Е.А. Чифранова согласилась с той точкой зрения, что в отдельных случаях при первоначальном возникновении исключительного права, а тем более – при приобретении права по сделке на средства индивидуализации распространяется режим совместной собственности, но с особенностями. Выступающая не поддержала ту позицию, что возможно признать право на самостоятельное, независимое использование товарного знака двумя лицами, одно из которых еще и не является ИП.

Выступающая подчеркнула правильность и взвешенность ранее озвученного подхода, согласно которому в соответствующих случаях при установлении того, что совместная собственность возникла, за вторым супругом признается право на компенсацию в случае раздела за счет присуждения иного имущества, а в отсутствие такового – за счет денежных средств. Механизмы определения стоимости средств индивидуализации известны, они могут быть задействованы в спорных случаях.

Е.А. Чифранова также отметила, что в справке это решение отражено в отношении фирменного наименования, когда оба супруга – ИП – в течение длительного времени использовали это фирменное наименование, например сеть салонов или кафе.

Далее **Е.Н. Васильева** обратилась к примерам из судебной практики, приведенным в справке, и предложила рассматривать предмет спора в деле № А19-17458/2020 не как право на товарный знак, а как предприятие, имущественный комплекс. Это возможно в силу указания суда на то обстоятельство, что торговые точки остались за бывшим супругом. В понятие предприятия как имущественного комплекса по смыслу статьи 133 ГК РФ включаются торговые точки, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие. Следовательно, в конкретных ситуациях при разрешении споров в суде рассматривать в качестве объекта совместной собственности супругов необходимо не права на средства индивидуализации, а имущественный комплекс.

Выступающая пояснила, что такой объект приравнивается к вещам в целом, хотя включает в себя комплекс разнородных по своей правовой природе объектов. Более того, такой объект относится к недвижимому (неделимому) имуществу, а выделить отдельные части из этого объекта можно только на основании закона или договора. Е.Н. Васильева отметила, что в деле № А19-17458/2020 суд не исследовал вопрос наличия соглашения между супругами о выделе именно прав на товарный знак из объекта гражданских прав, именуемого предприятием как имущественный комплекс.

В деле № А60-934/2015, по мнению выступающей, предметом спора тоже было предприятие, так как рассматривался спор о правах на такой объект

интеллектуальных прав, как коммерческое обозначение. В ГК РФ указано, что такое обозначение используется для обозначения предприятия как имущественного комплекса, не участвует в самостоятельном обороте, а только в составе предприятия или в составе иных прав (например, в договоре о коммерческой концессии).

Резюмируя, выступающая предложила при решении вопросов в судебном порядке различать ситуации, где речь идет о самостоятельных исключительных правах на объекты интеллектуальных прав, и те, где дело связано с таким объектом, как предприятие, в состав которого в том числе входят права на средства индивидуализации. Е.Н. Васильева пояснила, что требуется анализировать и сущность самого объекта, и существо права, которое может быть ограничено законодателем. Е.Н. Васильева отметила, что отсутствие законодательного регулирования ситуаций о совместной собственности на объекты интеллектуальных прав порождает много вопросов, в частности вопрос о возможности применения по аналогии норм вещного права.

**Е.А. Павлова** начала свое выступление с истории написания пункта 3 статьи 36 СК РФ и правок, внесенных в пункт 2 статьи 256 ГК РФ. Основная идея этой реформы заключалась в том, чтобы выделить возможность автора, создающего произведение, распоряжаться своим имуществом и не предоставлять права супружеской доли именно на такие результаты интеллектуальной деятельности. Ко всем остальным результатам интеллектуальной деятельности, в отношении которых автор не может являться субъектом, а также к средствам индивидуализации данные положения не применяются. В связи с этим Е.А. Павлова отметила неверность того тезиса из справки (подпункт 3 на стр. 2), что при первоначальном приобретении возникающего исключительного права в момент создания объекта режим общего имущества не возникает в отношении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

Более сложным, по мнению Е.А. Павловой, является вопрос о специфике режима самих средств индивидуализации. Например, есть фирменное наименование, которое в силу закона не является ни оборотоспособным, ни делимым. Для других средств индивидуализации такого законодательного запрета нет, тем не менее есть свои особенности. Так, коммерческое обозначение очень сильно ограничено в обороте, оно закреплено за предприятием, в законе есть несколько указаний на то, что оно не должно дробиться. В отношении наименований мест происхождения товаров и географических указаний практика пока не развита, но проблемы могут появиться, с учетом того, что в силу закона физические лица могут ими обладать. В отношении товарных знаков также существует ряд ограничений: их регистрируют только на одно лицо, их нельзя иметь в общей собственности, следовательно, положения пункта 3 статьи 1229 ГК РФ на них не распространяются, граждане пока не могут регистрировать товарные знаки. На основании всех этих ограничений Е.А. Павлова пояснила, что на данный момент отсутствуют возможности для реального осуществления совместного

обладания супружеским имуществом, которое состояло бы из средств индивидуализации. Это изменится в случае, если будет разрешена регистрация товарных знаков для физических лиц, появятся ситуации, в которых супруги делят эти права. По мнению Е.А. Павловой, основная проблема в режиме средств индивидуализации в том, что в части четвертой ГК РФ не регламентирована область совместного обладания интеллектуальными правами, тем более в отношении средств индивидуализации.

Л.А. Новоселова обратилась к Е.А. Павловой со следующим вопросом. Председатель отметила, что, когда право приобретается по предусмотренным законом основаниям, тот субъект, который не может быть правообладателем по закону, тем не менее в течение определенного периода этим правообладателем является, хотя его права ограничены. Такой подход закреплен в Постановлении Пленума ВС РФ № 9: в отсутствие законодательного урегулирования данная коллизия разрешается судами в пользу наследников, поскольку имущество не исчезает. С учетом этого Л.А. Новоселова предположила, что применительно к проблеме товарных знаков при разводе решение может быть также найдено на уровне судебной практики, в частности, путем более широкого распространения подхода, отраженного в Постановлении Пленума ВС РФ № 9.

Е.А. Павлова уточнила, что она не возражает против применения судебной практики по аналогии в отношении второго супруга, который не является ИП, но хочет осуществлять использование товарного знака и оформляется в качестве ИП. Вопрос заключается в том, единственное ли это препятствие для того, чтобы наделить второго супруга исключительным правом на этот товарный знак?

Далее В.А. Корнеев подчеркнул, что существуют нестыковки между нормами СК РФ и ГК РФ, между нормами частей третьей и четвертой ГК РФ с точки зрения взаимоотношения супругов в отношении товарных знаков. При этом В.А. Корнеев не рассматривает как единственно верный подход, состоящий в том, что товарный знак, принадлежащий супругу-ИП, может находиться вне режима общего имущества, если между супругами не заключен брачный договор. Выступающий вновь выразил мысль о том, что товарный знак, приобретенный по сделке, может находиться в режиме общего имущества, а следовательно, и товарный знак, первоначально приобретенный. В.А. Корнеев добавил, что статья 34 СК РФ не делает исключений из случаев, когда какое-либо имущество приобретается за счет общего имущества супругов. В.А. Корнеев отметил, что в преддверии развода есть риск выведения части имущества из общего имущества супругов путем покупки товарного знака на одного из супругов. Подобные ситуации будут похожи на дела со сделками в преддверии банкротства.

Л.А. Новоселова обратила внимание участников на то, что вопрос обсуждается с точки зрения возможности иметь исключительное право в общем имуществе, тогда как с точки зрения интеллектуального права возникает дополнительная проблема использования товарного знака. Она привела пример из справки, в котором бывший супруг предъявлял

претензии другому супругу по поводу использования товарного знака, который они до развода использовали вместе.

В.А. Корнеев согласился с замечанием Л.А. Новоселовой, объяснив это тем, что ГК РФ не учитывает ситуацию супругов применительно к средствам индивидуализации. По его мнению, есть возможность урегулировать этот вопрос на уровне законодателя, закрепив, например, что имущество принадлежит обоим супругам, но использовать товарный знак может только тот супруг, который зарегистрирован в реестре; возможен также подход, примененный в законопроекте о недвижимости, который сейчас находится на рассмотрении.

Слово было предоставлено **Л.Ю. Михеевой**, по мнению которой вопросы осуществления права и вопросы возможного раздела права не имеют значения в контексте обсуждения вопроса об общей совместной собственности супругов. Она подчеркнула, что впредь, в силу законопроекта, принятого в первом чтении Государственной Думой Российской Федерации, речь будет идти именно об *общем имуществе* супругов. В доказательство Л.Ю. Михеева привела пример о том, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды включают в состав общего имущества доли в капитале юридических лиц, ценные бумаги. Как для обладания такими объектами, так и для пользования ими (совершения сделок) требуется специальный статус. Ссылаясь на мнение специалистов в семейном и гражданском праве, Л.Ю. Михеева отметила, что такие объекты будут отнесены к общему имуществу супругов в силу закона, так как они приобретены в период брака по возмездным сделкам. Однако осуществлять соответствующие права будет только тот из супругов, который фигурирует в качестве правообладателя, приобретателя. Это обстоятельство не мешает полноценному разделу общего имущества в случаях, когда конфликт невозможно решить иным способом. По правилам семейного законодательства в таких случаях вся нажитая за годы брака имущественная масса будет разделена между супругами, и часто объекты остаются за теми лицами, за которыми они и были закреплены. Л.Ю. Михеева заметила, что причины различных вариантов раздела множественны, все упирается в то, что общая совместная собственность – это внутреннее супружеское правоотношение, о существовании которого неопределенному кругу третьих лиц неизвестно.

Л.Ю. Михеева обратила внимание на то, что при практическом разрешении подобной ситуации необходимо отталкиваться от того, что СК РФ является *lex specialis*, но он подлежит применению исключительно к внутреннему правоотношению между супругами. В случае конфликта между ними СК РФ позволяет описать все то, что входит в состав общего имущества супругов, распределить между супругами любые объекты (оружие, ценные бумаги, недвижимость и т.д.). Главным является вопрос о том, попал ли результат интеллектуальной деятельности в состав общего имущества супругов, а не вопрос раздела и использования этого результата.

Далее выступающая высказалась о причинах, по которым исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

исключены из состава общего имущества. Первой причиной она определила тот факт, что традиционно законодатель называл семейную имущественную массу «собственностью», хотя это и неверно, соответственно, не являясь собственностью, результаты интеллектуальной деятельности не могли быть погружены в общую совместную собственность. Вторая причина заключается в том, что, при объединении в некую общую массу имущества, приобретаемого супругами в период брака по тем или иным основаниям, отдельными действиями каждого из них, применяется подход, в соответствии с которым любое полезное действие этого супруга есть вклад в общее дело (труд, заработок, пенсия, иные доходы). При этом сложилось мнение, что общую массу не могут пополнять действия творческого характера. Характеризуя данный аспект, выступающая отметила, что это зыбкая почва, поскольку всем известны примеры произведений, которые не могли бы существовать без вклада партнера или супруга автора. По мнению выступающей, эти вопросы невозможно однозначно решить, поскольку понятия семьи и личного вклада являются необъятными.

Далее Л.Ю. Михеева согласилась с мнением В. А. Корнеева и предположила, что суду можно пойти по двум направлениям. Первое: дожидаться изменения законодательства и внятного ответа применительно к пункту 3 статьи 36 СК РФ. При этом выступающая подчеркнула, что понятие «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов» могло бы быть уточнено в зависимости от того, что на данном этапе социально-экономической жизни правильно было бы считать личным вкладом в общее имущество. Вторым направлением Л.Ю. Михеева назвала возможность суда принять «пионерское» толкование положения пункта 3 статьи 36 СК РФ, которое пойдет, скорее, в сторону сужения подразумеваемых в этом положении исключительных прав.

По мнению выступающей, было бы правильно, хотя и преждевременно, двигаться в сторону признания общим имуществом исключительного права на произведения, созданные одним из супругов. Л.Ю. Михеева предложила обсудить этот вопрос в ходе широкой научной и общественной дискуссии в рамках второго чтения указанного законопроекта. Основным будет вопрос о том, согласны мы с тем, что обычная экономическая деятельность, в результате которой создается средство индивидуализации, не должна быть поставлена на одну доску с трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, порождающей общую совместную собственность.

Е.А. Павлова уточнила, что средства индивидуализации не включены в пункт 3 статьи 36 СК РФ.

Л.Ю. Михеева согласилась, что в пункте 3 статьи 36 СК РФ отмечено исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные одним из супругов. Объекты, приобретенные по возмездной сделке, бесспорно, подпадают под действие статьи 34 ГК РФ. Выступающая подчеркнула, что это вопрос внутреннего правоотношения между супругами, где не имеет значения признание этого права третьими лицами. Если это объекты, приобретенные во время брака по безвозмездной сделке, в таком



случае есть основание по пункту 1 статьи 36 ГК РФ исключить их из состава общего имущества. Она отметила проблему слова «созданный», обратив при этом внимание на сложную задачу, отведенную суду, дать «пионерское» толкование этому положению. Резюмируя, Л.Ю. Михеева предложила устроить большую дискуссию по данному вопросу и потом просить законодателя решить эту проблему.

Л.А. Новоселова отметила, что отложение вопроса, не решенного законодателем, для дальнейшей дискуссии, может противоречить тому, что суды обязаны рассматривать конкретные дела, не ожидая, пока законодатель решит этот вопрос. Так, соотношение части четвертой ГК РФ с общими положениями гражданского права обсуждается уже пять лет, проблемные вопросы выявлены. Л.А. Новоселова также подчеркнула, что в случае принятия закона о наделении физических лиц правом приобретать товарные знаки вопросы, связанные с разводами, создадут коллапс при рассмотрении споров в отсутствие единого решения в законе.

Л.Ю. Михеева уточнила, что правильнее было бы ограничиться буквальным толкованием пункта 3 статьи 36 ГК РФ. Слово «созданный» в контексте этой статьи Кодекса означает первичное основание возникновения права, такие объекты не попадают в состав общего имущества. При этом выступающая продолжила ту мысль, что могут быть социально-экономические и политико-правовые основания для овеществления этих объектов, чтобы считать их разновидностью личного вклада в супружеское товарищество.

**М.А. Кольздорф** задала Н.Г. Валеевой и Е.Н. Васильевой уточняющий вопрос о том, что для того, чтобы товарный знак принадлежал обоим супругам, у обоих должен быть статус ИП. Если в момент приобретения прав на товарный знак (регистрации), у супругов не было статуса ИП, то возникает ли режим общего имущества на этот товарный знак?

Н.Г. Валеева полагает, что возникает, но применяется по аналогии правило о первом годе, применимое к наследственным отношениям, в силу Постановления Пленума ВС РФ № 9.

М.А. Кольздорф предложила уточнить, в такой ситуации нужно приобрести статус ИП в течение года или производить отчуждение?

Н.Г. Валеева ответила утвердительно.

В.А. Корнеев подтвердил, что отчуждение производить супруги не могут, но они могут разделить имущество.

Далее **Л.Л. Кирий** поддержала позицию, изложенную Н.В. Щербак, и добавила следующее. Не следует забывать ту особенность средств индивидуализации, которая связана с их использованием и с потребителями. Существует целый ряд норм ГК РФ, связывающих действия с товарными знаками с реакцией потребителей. Например, отчуждение средства индивидуализации не допускается, если это может послужить основанием или причиной для введения потребителя в заблуждение. Это означает на практике, что нельзя товарный знак разделить произвольным образом между двумя и более лицами. Роспатент выносит отказ в регистрации отчуждения права на

товарный знак в случае разделения права, если не связанные между собой лица продолжат после отчуждения продавать однородные товары и услуги. Л.Л. Кирий отметила правильность подхода к товарному знаку как к неделимому объекту. Даже если будет принято решение, что исключительное право может включаться в имущественную массу при разделе имущества, исключительное право на товарный знак, которое предусматривает классическое правомочие использования, должно оставаться у правообладателя. В данной ситуации второй супруг может получить компенсацию.

Далее Л.Л. Кирий отметила, что для товарных знаков не имеет значения вопрос первичного или непервичного приобретения права на товарный знак, поскольку нормы статьи 36 СК РФ регулируют не ситуацию, относящуюся к товарным знакам, а ту, когда у объекта интеллектуальной собственности есть автор. Выступающая обратила внимание на то, что статус второго супруга не имеет никакого значения, тем более что законопроект, снимающий требование о статусе ИП для регистрации товарного знака, скорее всего, будет принят. Значение имеет сам товарный знак, его особенности и особенности исключительного права использования товарного знака и оборота прав. Л.Л. Кирий предложила взять за основу позицию, которая была высказана Н.В. Щербак, с учетом всех высказанных замечаний.

Подводя итоги, Л.А. Новоселова отметила, что общее мнение сводится к тому, что правило, установленное для результатов индивидуальной деятельности в пункте 3 статьи 36 СК РФ, на средства индивидуализации не распространяется.

**ПРОТОКОЛ № 29****заседания Научно-консультативного совета  
при Суде по интеллектуальным правам****26 апреля 2022 года**

Заседание НКС прошло в рамках Международного форума Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Интеллектуальная собственность – 21 век» в гибридном формате с использованием видеосвязи<sup>1</sup>.

На обсуждение был вынесен проект информационной справки по вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 ГК РФ (части произведения) (далее – Справка).

В заседании приняли участие:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина;
2. Витко Вячеслав Станиславович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова;
3. Войниканис Елена Анатольевна – доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
4. Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина;
5. Данилов Георгий Юрьевич – заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;
6. Илларионов Виталий Сергеевич – кандидат юридических наук, начальник юридического отдела Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»;
7. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, доцент (ВАК), профессор, Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;
8. Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), LL.M. (Мюнхенский центр права интеллектуальной собственности), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;
9. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук,

---

<sup>1</sup> Видеозапись заседания доступна по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=28L9xc-BOsg>.

заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

10. Матвеев Сергей Юрьевич – кандидат технических наук, сопредседатель координационного совета Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», президент Федерации интеллектуальной собственности;

11. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева;

12. Новак Денис Васильевич – кандидат юридических наук, профессор, Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;

13. Новокшонова Нина Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Челябинского государственного университета;

14. Останина Елена Александровна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Челябинского государственного университета;

15. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

16. Подшивалов Тихон Петрович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного университета;

17. Полианчик Наталья Алексеевна – генеральный директор IPCodex, ассоциированный арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей;

18. Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Birch Legal» (ранее «Eversheds Sutherland»), старший преподаватель департамента права цифровых технологий и биоправа Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

19. Федотов Михаил Александрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

20. Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

21. Батищев Иван Романович – студент Уральского отделения Российской школы частного права;
22. Витко Вячеслав Станиславович;
23. Гжимек Дарья Сергеевна – LL.M. (Лондон), LL.M. (Дюссельдорф), руководитель практики разрешения споров ООО «Патентус»;
24. Гринь Елена Сергеевна;
25. Илларионов Виталий Сергеевич;
26. Кондратенко Александр Григорьевич – руководитель юридического агентства «Музконтракт»;
27. Национальная федерация музыкальной индустрии;
28. Новокшонова Нина Александровна;
29. Останина Елена Александровна;
30. Подшивалов Тихон Петрович;
31. Полианчик Наталья Алексеевна;
32. Тиллинг Екатерина Михайловна;
33. Федотов Михаил Александрович.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** и назначила модератором заседания заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Г.Ю. Данилова.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к обсуждению первого вопроса, поставленного в Справке.

**Вопрос 1. В каких случаях текст и музыка являются частями музыкального произведения с текстом (абзац пятый пункта 1 статьи 1259 ГК РФ), а в каких случаях – самостоятельными произведениями?**

Первому слово было предоставлено **Д.В. Мурзину**, который отметил, что исходя из установленного законодателем перечня объектов интеллектуальных прав музыкальные произведения могут быть как с текстом, так и без него. Выступающий привел две концепции правовой природы музыкального произведения: концепцию авторства и концепцию единого объекта.

В концепции авторства музыкальное произведение рассматривается как результат отдельного соавторства. Когда произведение создано в едином порыве, одним актом, признается отдельное соавторство. Если же музыка и текст создавались отдельно, то соавторства нет. **Д.В. Мурзин** упомянул и другую, более крайнюю, на его взгляд, позицию в рамках концепции авторства, отметив, что она распространена в английском праве: отдельного соавторства не существует, т.е. на музыкальное произведение соавторства быть не может.

Далее **Д.В. Мурзин** пояснил, что согласно концепции единого объекта музыкальное произведение – единое неделимое произведение. Эту концепцию **Д.В. Мурзин** проиллюстрировал позицией Суда по интеллектуальным правам,

отраженной в постановлении от 29.10.2013 по делу № А40-60254/2012. В этом деле суд рассматривал пародию в традиции КВН: музыка осталась без изменений, а текст песни был изменен. Композитор обратился за защитой своих прав, ссылаясь на то, что музыку использовали без его разрешения. Суд пояснил, что музыкальная композиция с текстом должна рассматриваться как единое произведение, поэтому может быть достаточно пародийной переработки лишь одного элемента такого произведения, чтобы оправдать свободное использование. Д.В. Мурзин сделал вывод о том, что согласно такому подходу автор текста имеет все права в отношении музыкального произведения в целом, т.е. когда музыкальное произведение исполняется не в качестве пародии, а например, на другие стихи. Автор текста вправе запретить такое исполнение. Из концепции единого объекта вытекает и альтернативная позиция: исключительное право находится только у композитора. Д.В. Мурзин предположил, что это и имелось в виду в ранее действовавшем законодательстве.

В проекте Гражданского уложения и в Основах авторского права 1928 года тексту придавалось меньшее значение, чем музыке: права на музыкальное произведение с текстом принадлежали одному композитору вплоть до того, что композитор был вправе без согласия автора брать ранее опубликованные тексты и использовать их в рамках публичного исполнения, издавать эти тексты. Поясняя, почему законодательство развивалось в данном направлении, выступающий отметил, что в законодательстве XIX века существовало исключительное право на публичное исполнение музыкального произведения, но не было исключительного права на публичное исполнение литературного произведения. Музыкальное произведение могло исполняться только с согласия композитора, а рассказы А.П. Чехова могли публично исполняться без его согласия. По этой причине в ранее действовавшем законодательстве закреплена идея о том, что необходимо защищать право композитора на публичное исполнение музыки даже при наличии текста, чтобы автор текста не мог воспротивиться свободному исполнению произведения. Д.В. Мурзин подчеркнул, что исходя из буквального толкования действующего законодательства, на музыкальное произведение с текстом или без текста действует исключительное право композитора. Когда Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию о результате раздельного соавторства, это позволило решить те сложные вопросы, которые возникли в практике суда и которые были нерешаемы в случае, когда исключительное право принадлежит одному композитору.

В итоге Д.В. Мурзин высказал предпочтение позиции английского права, согласно которой раздельного соавторства не существует. Соавторство в отношении музыкального произведения с текстом не должно существовать.

**Е.М. Тиллинг** поддержала концепцию раздельного произведения, в состав которого входят отдельно стихи и музыка, сравнив музыкальное произведение с таким сложным объектом, как аудиовизуальное произведение. Отметив, что в ее практике не было ни одного случая, когда песня, стихи и музыка воспринимались создателями этой песни как объект совместного

творчества, Е.М. Тиллинг пояснила, что практически всегда композитор оставляет исключительное право за собой и предоставляет создателю (организатору) сложного объекта лицензию – исключительную или неисключительную в зависимости от ситуации. Так, Е.М. Тиллинг поддержала концепцию, согласно которой раздельного соавторства не существует и по умолчанию необходимо рассматривать песню, слова и музыку как самостоятельные объекты за редким исключением, когда каждый из авторов принимал творческое участие в создании соответствующего творческого результата.

**В.С. Витко** начал свое выступление с замечания о том, что ряд уважаемых цивилистов, к примеру Э.П. Гаврилов, придерживаются позиции, согласно которой песня (т.е. музыка и слова) – это две части одного произведения. Ссылаясь на свою совместную с И.А. Блинецом статью, выступающий выразил мнение, что песня – это всегда два самостоятельных произведения. В текст Бернской конвенции включен такой вид произведения, как музыкальное произведение с текстом, но по смыслу этой Конвенции охране в авторском праве подлежит результат творческого труда. Под результатом понимается форма произведения, т.е. форма изложения мысли. Ввиду того что определенные мысль или чувство могут быть выражены в разных формах, В.С. Витко пояснил, что поэт создает свою словесную форму изложения мысли, а композитор создает свою форму из звуков. Выступающий согласился с тем высказанным ранее мнением, что редко встречаются ситуации, когда поэт и композитор вместе сначала создают одну словесную форму, потом оба же работают совместно над другой формой – музыкальной. В.С. Витко считает, что поэт и композитор всегда создают своим личным творческим трудом свою форму, каждая из которых образует свой вид произведения (литературное или музыкальное произведение). При этом В.С. Витко исходит из того, что соавторства быть не может, потому что каждый из творцов не принимает участия в создании смежного результата: композитор не создает словесную форму, а поэт, в свою очередь, не создает музыкальную форму изложения.

**В.А. Корнеев** попросил В.С. Витко и других выступающих уточнить, признается ли существование музыкального произведения с текстом только в случае, когда один человек создает разом музыку и слова, или музыкальное произведение как единый объект вообще не может быть создано.

Отвечая на вопрос, **В.С. Витко** подчеркнул, что песня – это частный случай музыкального произведения с текстом, а также что текст и слова могут быть созданы в разное время. Он привел пример стихотворения, для которого в течение многих десятилетий композиторы сочиняли разную музыку, так что получилось шесть отдельных песен.

**В.А. Корнеев** попросил уточнить: в рассмотренной ситуации это два разных произведения?

**В.С. Витко** ответил, что это два разных самостоятельных произведения. Единое произведение будет существовать в исключительном случае, когда и композитор, и поэт совместно создали каждую из форм.

Продолжила дискуссию **Е.А. Павлова**, отметив, что в Справке сформулирован вопрос в отношении музыкального произведения с текстом, что заранее подразумевает, что речь идет не только о песне, но и об оратории, опере, других музыкальных произведениях. Любое музыкальное произведение с текстом – синтетическое произведение, его следует воспринимать как единое целое, потому что оно создается как единое произведение. Е.А. Павлова не согласилась с подходом, согласно которому в составе музыкального произведения с текстом существуют два разных произведения. Если такие произведения существовали по отдельности, а потом они слились в это музыкальное произведение с текстом, они превратились в единое произведение. С позиции искусствоведов такая точка зрения не поддается сомнению. Для юристов же ситуация другая: необходимо понять, у кого получать разрешение на использование произведения, кого защищать в данной ситуации. Возможны разные варианты, которые обсуждались неоднократно еще в советский период. Так, Верховный Суд СССР принял решение о том, что соавторство определяется на момент, предшествующий началу использования произведения. Это означало, что соавторство может быть последовательным, например, композитором может быть взята существовавшая ранее поэтическая составляющая и на эти стихи положена музыка. Так, Г.В. Свиридов и В.А. Гаврилин писали музыку на уже имеющиеся тексты. Если автор стихов жив и композитор с ним договорился, имеется соавторство.

Далее Е.А. Павлова назвала иной вариант – когда автор текста отдает права и композитор распоряжается всем произведением. Поскольку композитор заранее уже получил согласие автора стихов, речь может пойти о производном произведении. Е.А. Павлова отметила, что ситуация, когда, наоборот, стихи написаны на музыку, встречается гораздо реже, объяснив это тем, что музыка превалирует, особенно в больших жанрах, как, например, в опере. В случае с оперой текст вливается в единое произведение. Исходя из этого Е.А. Павлова выразила мнение, что нельзя говорить о двух разных произведениях, можно говорить о наличии соавторства или о его отсутствии. Отсутствие соавторства, безусловно, будет там, где один из авторов умер до того, как было создано произведение. В таком случае произведение будет производным: оно будет иметь авторство первого лица, которое создало при жизни свое произведение, но воля этого лица не будет воплощена в новом произведении, которым будет распоряжаться кто-то один.

**М.А. Кольздорф** попросила Е.А. Павлову уточнить, имеет ли она в виду, говоря о производном произведении, что музыкальная композиция, которая основана на существующих стихах, может рассматриваться как производное произведение, или же она имеет в виду ситуацию, когда стихи дорабатываются под музыку для того, чтобы получилось музыкальное произведение с текстом. Часто бывает, что музыкальная студия выкупает у автора стихи или заключает с ним лицензионный договор и дорабатывает эти стихи под музыку, в частности, сочиняет припев, речитативы, соединяет с музыкальной композицией. М.А. Кольздорф добавила, что возможны разные



варианты в части того, кто дорабатывает стихи: это может быть музыкальная студия (композитор) или привлекается изначально автор стихов.

**Е.А Павлова** предложила рассматривать ситуацию, когда сам автор дорабатывает стихи, как соавторство, а если автор предоставляет права студии для дальнейшей переработки стихов, то уже текст песни становится производным по отношению к первоначальным стихам.

**М.А. Кольздорф** предложила пояснить, будет ли музыкальная композиция производным произведением, если текст не меняется, а просто музыка создается на основе стихов.

**Е.А Павлова** ответила утвердительно, поскольку следует исходить из того, что музыка соединяется с текстом и это соединение дает новое произведение (песня, оратория). Е.А. Павлова предположила, что с оперой другая ситуация: музыку можно исполнять, а либретто нет, в отличие от стихов его не публикуют в сборниках. Это связано, по мнению Е.А. Павловой, именно с разницей между музыкальными произведениями: в отличие от оперы, для песни можно предусмотреть отдельное использование текста, а музыку от песни автор может переработать в какое-нибудь попурри.

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить, какое произведение получается производным и от чего это произведение является производным.

**Е.А Павлова** предложила представить, что изначально была музыка, например, как в случае с вальсом «Амурские волны» или маршем «Прощание славянки». На эту музыку пишется текст, появляется песня, производная по отношению к музыкальному произведению (вальсу или маршу). Иными словами, производное произведение – это музыкальное произведение с текстом. При этом музыкальное произведение с текстом может быть производным как от литературного, так и от музыкального произведения. В обратном случае ситуация не представляется реалистичной: соавторство не может быть всегда, а делить синтетическое произведение на два куса неправильно, поскольку произведение единое и ценность его именно в его единстве, хотя оно и состоит из двух разных составляющих.

С позицией Е.А. Павловой согласилась **Е.С. Гринь**, дополнительно прокомментировав приведенные в Справке примеры судебной практики по вопросу о соавторстве. По мнению выступающей, в этих примерах отражена доктрина намерения, известная в зарубежном праве. Е.С. Гринь выделила в доктрине намерения три ситуации. Самый простой случай – когда речь идет о том, что произведение (и текст, и музыка) создается совместно авторами, у них есть намерение создать единое произведение, они делают это практически одновременно. В таком случае речь всегда идет о соавторстве. Второй случай – когда стихи были написаны раньше, а затем переданы издателем композитору и тот создал музыку на эти стихи. В этом случае речь идет о соавторстве, даже если текст был создан ранее, а затем была создана музыка. Третий случай является, по мнению Е.С. Гринь, интересным и спорным: поэт познакомился с композитором, написавшим на его стихи музыку, только спустя долгое время после обнаружения получившегося произведения. В этом случае стихи уже давно существовали, спустя какое-то время была

создана музыка. С учетом доктрины намерения в этом случае также возникает соавторство<sup>1</sup>. Основное, что высказывается в судебной практике и доктрине в зарубежных источниках, – необходимо, чтобы у авторов было намерение создать произведение совместно. Если автор определенным образом дал понять, что не предусматривал возможность создания конкретного произведения совместно с иным лицом, то созданный объект является составным произведением<sup>2</sup>.

**В.С. Витко** допустил применение подхода, озвученного Е.А. Павловой, но поставил вопрос о том, сможет ли этот подход удовлетворить и иные, схожие ситуации. В.С. Витко привел пример черновики А.С. Пушкина, в которых одновременно с написанием стихов поэт рисовал, создавая различные изображения. Текст и изображение созданы одним автором, мысль в них одна и та же, но рассматривается это как единое произведение или как два разных? В.С. Витко представляется, что, если идти по предложенному подходу, будет сложным отграничить различные виды произведений друг от друга, необходимо будет признать, что стихотворение А.С. Пушкина и его рисунок, мысль которых одинакова, это единое произведение. По мнению В.С. Витко, такой подход является неверным.

В отношении подходов, согласно которым музыка и текст – части произведения, В.С. Витко пояснил, что можно условно признать существование синтетического произведения, но, по его мнению, стихи и музыку в песне связывает только одно – они выражают одно и то же чувство (если стихотворение и музыка передают разные чувства, песни не получится). Тем более, песня может быть вообще без музыки. Песню можно рассматривать как форму выпевания стихотворения, при этом музыка позволяет подчеркнуть заложенный в стихотворение смысл.

Далее **В.О. Калятин** призвал применять при характеристике объекта авторского права сугубо объективный подход. Он пояснил, что нельзя рассматривать какой-то существующий результат интеллектуальной деятельности исходя из того, что кто-то когда-то имел в виду осуществить при его создании. Авторы могут вообще быть неизвестны, равно как и время и условия создания объекта. Поскольку требуется понимать, охраняется объект или нет, как он характеризуется, необходимо определять созданный объект, глядя только на этот объект, а не на субъективную сторону авторов. Соответственно, произведение с текстом и музыкой – это либо единое произведение, либо не единое, в отрыве от характеристики авторства и соавторства. Необходимо говорить о взаимосвязи этих элементов: если они присутствуют, т.е. эти элементы образуют единую внешнюю форму произведения, то единое произведение существует как самостоятельный объект и вопрос соавторства здесь вообще подниматься не должен. Если же

---

<sup>1</sup> В своем письменном мнении Е.С. Гринь приводит следующую практику и литературу: дело *Edward B. Marks Music Corp. v. Jerry Vogel Music Co.* 42 F. Supp. 859 (S.D.N.Y. 1942), (17 U.S.C. § 101 (2000)); дело *Pye v. Mitchell*, 574 F.2d 476, 480 (9th Cir. 1978), *Gabriel G. International Distributions: Divergence of Co-Ownership Laws* // *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. 2007. Vol. 9. P. 522.

<sup>2</sup> *Spyke N.P. The Joint Work Dilemma: The Separately Copyrightable Contribution Requirement and Co-Ownership Principles* // *University of Miami Entertainment & Sports Law Review*. 1993. Vol. 11. P. 40.

это просто две самостоятельные формы, существующие параллельно, как рисунок и текст, тогда здесь единого объекта не существует. В.О. Калятин подчеркнул, что неважен вопрос, кто, когда, в какой последовательности создавал объект, главное – что получилось в результате. А вопрос о том, кто в какой последовательности создавал, важен для оценки того, являются лица соавторами или нет.

В.О. Калятин отметил, что наличие соглашения между авторами может подтверждать, что у них была совместная творческая деятельность, но это доказательство само по себе не означает, что есть единый объект. Для соавторства главное – это наличие совместной творческой деятельности. В.О. Калятин уточнил, что творческой деятельности необязательно идти параллельно. Возможна ситуация, когда написана музыка, потом поэт пишет текст на эту музыку и согласует ее с композитором. При этом, когда стихи пишутся в отрыве от музыки, позднее, соавторства, скорее всего, не будет.

Далее **Н.А. Полианчик** высказала мнение, что музыкальное произведение, созданное на основе уже существующего произведения не является ни производным, ни составным. Выступающая пояснила, что, исходя из практики, производным произведением является произведение, созданное в результате переработки первоначального произведения, однако для создания музыкального произведения не всегда перерабатывается ранее существовавшее произведение (стихи или музыка). В нашем случае, говоря о самостоятельном музыкальном произведении с текстом, мы имеем дело с некой синергией, когда и стихи, и музыка воспринимаются как единый объект. Этот объект не является сложным, но в то же время он является самостоятельным.

Н.А. Полианчик указала, что с практической точки зрения возникают определенные риски в случае выделения первоначально существующего объекта в качестве самостоятельного объекта внутри музыкального произведения, поскольку автор такого самостоятельного выделенного объекта автоматически получает право реализовывать запретительные и ограничительные меры. Так, по мнению выступающей, самую большую практическую опасность представляют блокировки по статье 144.1 ГК РФ, когда действиями обладателя права на самостоятельное произведение могут быть затронуты права и законные интересы созависимых соправообладателей, например в части звукового файла – как соправообладателя музыкального произведения с текстом, так и исполнителя и изготовителя фонограммы. Такие блокировки могут существенным образом затронуть не только законные интересы добросовестных созависимых соправообладателей, но и их добросовестных лицензиатов. Значительную угрозу также представляет изъятие самостоятельного произведения в составе музыкального произведения с текстом из управления аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной основе, что автоматически повлечет изъятие из управления всего музыкального произведения с текстом.

Н.А. Полианчик попросила, чтобы в случае признания исключительного права на самостоятельный объект в составе музыкального произведения с

текстом было предусмотрено разъяснение для судов и других правоприменителей, что все решения об ограничении использования произведения таким правообладателем самостоятельного объекта должны применяться с учетом соблюдения баланса интересов сторон, поскольку существенным образом могут быть затронуты права и соправообладателей музыкального произведения, и добросовестных лицензиатов таких соправообладателей.

**А.Г. Кондратенко** продолжил дискуссию, предложив разграничивать авторов произведений: автор стихов, автор музыки, написанной для песни с этими стихами, автор музыкального произведения в целом. Если композитор выбрал стихи автора и написал музыку – он является автором музыкального произведения в целом (пример песни, созданной Г. Пономаренко в 1975 году на стихи С. Есенина «Отговорила роща золотая»). Если третье лицо выбрало текст и музыку других авторов (допустим, П. Чайковского и А. Блока), соединило их, то композитор и поэт сохраняют свое авторство, а третье лицо рассматривается как автор музыкального произведения в целом.

**В.А. Корнеев** попросил уточнить выступающего, сколько, по его мнению, произведений, два (стихи и производное музыкальное произведение с текстом) или три (то же, плюс музыка) получается, когда изначально композитор пишет музыку на созданные ранее стихи.

По мнению **А.Г. Кондратенко**, возникают три охраняемых объекта (стихи, музыка, музыкальное произведение с текстом). Автор музыкального произведения с текстом – третий субъект, чья личность может совпадать с личностью одного из авторов музыки или текста.

**Е.А. Павлова** вновь взяла слово и предложила учитывать, что творчество может идти разными путями. Поскольку за редкими исключениями вся современная поп- и рок-музыка написана совместно несколькими авторами, их соавторство становится нераздельным. Е.А. Павлова привела примеры творчества Дэвида Боуи, Боба Дилана, группы Битлз, музыкальные произведения которых можно назвать «синтетическими», «едиными». В случаях, когда можно выделить текст и музыку как принадлежащие отдельным авторам, следует говорить о трех произведениях. Выступающая также допустила, что два произведения могут быть в случае, если что-то уже не охраняется.

Далее **Н.В. Щербак** поддержала ту позицию, что музыкальное произведение с текстом – это единое произведение. По ее мнению, соавторство не обязательно означает, что авторы работали над произведением в одном помещении, без временного разрыва. Главное – существование единого концепта, единого творческого замысла. В случае если автор умер, действительно, соавторство невозможно. Исключением, однако, может служить следующий случай, приводимый в теории: композитор А.С. Даргомыжский умер, не успев дописать свою оперу «Каменный гость», и в своем завещании он выразил волю на то, чтобы его любимый ученик Ц.А. Кюи доработал и дописал недостающую часть к этой опере. Ц.А. Кюи, зная творческий замысел, зная, о чем думал и мечтал учитель, дописал это

произведение. В таком случае Ц.А. Кюи и А.С. Даргомыжского можно признать соавторами именно потому, что воля и волеизъявление были направлены на создание, на окончание части этого произведения. При этом Ц.А. Кюи никогда не претендовал на соавторство, поэтому автором этой оперы считается А.С. Даргомыжский.

Вместе с тем, Н.В. Щербак выразила то мнение, что для лица, претендующего на соавторство, недостаточно творческого участия в создании произведения, как это указано в пункте 83 Постановления Пленума ВС РФ № 10, необходимо, чтобы соавторство устанавливалось по полученному результату, а не по процессу работы. Для признания соавторства необходимо видеть вклад конкретного соавтора в окончательное произведение – музыкальное произведение с текстом.

**Национальная федерация музыкальной индустрии** отразила в письменной позиции практику, сложившуюся в музыкальной индустрии. Так, если авторы текста и музыки музыкального произведения не совпадают, то с каждым из них музыкальное издательство подписывает практически всегда отдельный договор. Более того, на практике даты подписания таких договоров могут существенно различаться. Обычной для музыкального рынка также является ситуация, когда автор текста передает права одному музыкальному издательству, а автор музыки – другому (либо один из авторов не передает свои права в принципе, такое тоже возможно). На практике написание музыки и написание текста могут составлять два разных творческих процесса. Всегда появляется сначала либо текст, либо музыка. При этом при последующей работе над музыкальным произведением с текстом изначальная основа претерпевает творческие изменения. Текст «подгоняется» под музыку, музыка – под текст, т.е. происходит совместный творческий процесс создания музыкального произведения, имеется цель – создать единый результат творческой деятельности. В данном случае соавторство присутствует. Нормой для современной музыкальной индустрии является написание музыки на уже давно существующий текст (или наоборот). В этом смысле речь идет о двух различных, не связанных друг с другом, творческих процессах, направленных на достижение различных результатов творческой деятельности. В данном случае соавторство отсутствует.

В письменной позиции Национальной федерации музыкальной индустрии также отмечено, что проблема квалификации музыки и текста встает в ситуации, когда в споре возникает дробление объектов и, как следствие, исключительных прав. В этом смысле представляется справедливым по умолчанию исходить из следующего:

– если одно и то же лицо заявляет требования в отношении и музыки, и текста, то в отсутствие доказательств иного следует квалифицировать такое требование как требование в защиту одного исключительного права – на музыкальное произведение с текстом;

– если истец подтвердит, что текст и музыка создавались в рамках независимых друг от друга творческих процессов ( т.е. представляют собой два разных исключительных права на два разных произведения), но в обычной

практике (и ответчиком в том числе) эти объекты используются совместно, то можно говорить о единстве намерений и учитывать данное обстоятельство при определении размера компенсации.

Национальная федерация музыкальной индустрии предлагает также учитывать, что создание музыкального произведения с текстом путем совмещения ранее созданных музыки и текста может быть квалифицировано как переработка. Соглашение между авторами текста и музыки (соглашение о соавторстве) в такой ситуации будет относиться к такому производному произведению, не исключая при этом охрану текста и музыки отдельно. Иными словами, в такой ситуации будет существовать три охраноспособных объекта: текст, музыка, музыкальное произведение с текстом как производное произведение.

В своем письменном мнении **Д.С. Гжимек** разъяснила, что из толкования положений пунктов 3 и 7 статьи 1259 ГК РФ следует, что два ключевых признака произведения представляют собой совокупность объективного критерия (внешняя форма выражения) и субъективного критерия (творческий характер труда). Для ответа на рассматриваемый вопрос необходимо в первую очередь установить, что является объективной формой выражения конкретного объекта. Далее, в зависимости от того, есть ли воздействие на элементы объективной формы выражения объекта и является ли такое воздействие творческим, можно определить статус объекта и ответить на поставленный вопрос.

Применяя данный подход, Г.С. Гжимек делает следующие выводы.

1) В ситуации, когда музыка создается на стихи, как правило, можно установить определенное воздействие элементов формы текста как литературного произведения на форму музыкального произведения, а также взаимодействие их элементов. В результате, на взгляд Д.С. Гжимек, можно говорить как минимум о двух объектах, обладающих признаками самостоятельного произведения: о тексте и о производном произведении в виде музыкального произведения с текстом. Соответственно, имеются два автора: автор текста и композитор – создатель музыкального произведения с текстом. При этом Д.С. Гжимек полагает, что данное музыкальное произведение без учета текста не должно рассматриваться как самостоятельное музыкальное произведение. Музыка в данном случае является только частью музыкального произведения с текстом, поскольку отсутствует критерий творчества (удаление слов не является творчеством).

2) Несколько иная ситуация складывается в случае написания новых стихов под уже существующее самостоятельное музыкальное произведение. Несмотря на то что новый текст создается под влиянием ритма и мелодии музыки, он все же может обладать самостоятельной формой литературного произведения и являться самостоятельным результатом творчества. В результате образующегося взаимодействия элементов формы музыки и нового текста возникает новое самостоятельное произведение – музыкальное произведение с текстом, которое является производным от первоначальной музыки. Лицо, которое создает это взаимодействие, становится его автором.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации имеются три автора: автор первоначального музыкального произведения, автор стихов и автор музыки с текстом. При этом могут совпадать автор музыки с текстом и автор новых стихов, положенных на музыку. В случае если автор стихов и композитор – два разных лица, которые работают совместно над созданием нового музыкального произведения с текстом, можно говорить о соавторстве в отношении именно музыкального произведения с текстом как самостоятельного объекта авторского права.

3) Если текст и музыка создаются одновременно одним или несколькими лицами совместно, то следует согласиться с мнением, согласно которому текст и музыку можно рассматривать как части созданного самостоятельного музыкального произведения с текстом. А автор текста и композитор становятся соавторами, если это разные лица.

Далее слово было предоставлено **В.С. Илларионову**, который обратил внимание на то, что музыкальное произведение, выраженное в объективной форме путем звукозаписи, образует триединство различных объектов интеллектуального права: музыкальное произведение как объект авторского права, а также два объекта смежных прав – исполнение и фонограмма. Несмотря на то что все эти объекты используются единовременно в качестве одного объекта, по мнению В.С. Илларионова, такую запись песни нельзя рассматривать как один объект. У этих объектов несколько правообладателей, и для правомерного использования такого комплексного объекта следует получить согласие всех правообладателей по отдельности. Более того, следует учесть, что для объекта авторского права и объектов смежного права предусмотрены различные режимы использования и охраны.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти ко второму вопросу.

**Вопрос 2. Каким образом устанавливается «узнаваемость как часть конкретного произведения»?**

Слово предоставлено **Е.А. Останиной**, которая определила узнаваемость как сочетание самостоятельности и запоминаемости. Если большинство опрошенных лиц связывает определенную часть произведения с каким-то произведением в целом или с автором этого произведения, эта часть признается узнаваемой. При этом Е.А. Останина обратила внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам в решении по делу «SCP Foundation»<sup>1</sup>, согласно которой достаточно наличия устойчивых ассоциаций с произведением, даже если всех соавторов этого произведения опрошенные не помнят. При этом Е.А. Останина отметила, что встречаются некоторые слова, которые когда-то были оригинальной частью произведения, а затем вошли во всеобщее употребление и используются всеми. В качестве примера выступающая привела слово «робот», которое когда-то было придумано Йозефом Чапеком, популяризировано Карелом Чапеком, т.е.

---

<sup>1</sup> В письменном мнении Е.А. Останина приводит решение Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2022 по делу № СИП-143/2021. См. также постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по тому же делу.

когда-то это была оригинальная часть произведения, сейчас это слово используется свободно.

Далее Е.А. Останина отметила, что желательное представление социологического опроса, кроме самых простых ситуаций, когда суд с позиций рядового потребителя может сделать вывод о наличии или отсутствии узнаваемости. В связи с этим выступающая подчеркнула, что следует аккуратно подходить к определению адресной группы потребителей, среди которых будет определяться узнаваемость произведения.

Следующая выступающая, **Н.В. Щербак**, поддержала представленный в пункте 2 Справки подход, согласно которому узнаваемость части произведения должна устанавливаться судом путем сравнения конкретного фрагмента, использованного ответчиком, с частью произведения, в защиту которого подан иск. Иначе будет сложно оценивать текстовую часть произведения с позиции среднего читателя, который вряд ли безошибочно сможет сказать, какому автору принадлежит тот или иной отрывок.

Этот подход поддержала **Е.М. Тиллинг**. В то же время она отметила неоднозначность применения критерия узнаваемости для целей защиты прав на объекты авторских прав. В соответствии с действующими нормами охраноспособность произведения не зависит от его качеств, известности, факта опубликования. Вместе с тем критерий узнаваемости произведений предполагает факт того, что произведение было опубликовано и стало известно широкому кругу лиц. Как следствие, в случае использования части неопубликованного или малоизвестного произведения фактически отсутствуют условия для применения критерия узнаваемости как критерия охраноспособности части произведения, что, в свою очередь, может привести к тому, что авторы таких произведений будут лишены возможности защищать свои права на часть произведения в принципе. Иными словами, часть произведения не может быть узнаваема как часть конкретного произведения, если само произведение не известно или малоизвестно. По мнению Е.М. Тиллинг, такой подход может создать условия для злоупотребления. Так, возможна ситуация, когда неопубликованное произведение стало известно лицу или крайне ограниченному кругу лиц, которые планируют в будущем использовать часть этого произведения.

При обязательном использовании критерия узнаваемости объекта как части конкретного произведения такие лица могут безнаказанно использовать части произведения, ссылаясь на отсутствие в нем критерия узнаваемости.

Использование другого подхода, при котором суд должен установить, узнает ли определенный круг лиц фрагмент произведения, на который ссылается истец как часть конкретного произведения истца, может привести к необоснованному ограничению защиты права истца – правообладателя произведения. Е.М. Тиллинг отметила, что также возможна ситуация, при которой отдельные части произведения приобрели самостоятельную узнаваемость в отрыве от узнаваемости произведения в целом. Так, определенный круг лиц может быть достаточно хорошо знаком с отдельными отрывками литературного произведения или с названием части произведения,



но при этом не знать, частью какого конкретного произведения оно является. Применение подхода, при котором необходимо определять узнаваемость фрагмента произведения как части конкретного произведения, может привести в этом случае к невозможности защиты прав на такую часть произведения.

**В.С. Витко** также поддержал второй подход, изложенный в Справке, и отметил, что критерий узнаваемости, который введен Постановлением Пленума ВС РФ № 10, является спорным и ненадежным<sup>1</sup>. Этот критерий узнаваемости не следует из действующего законодательства, а толкование Пленума Верховного Суда не привело к прояснению сути природы части произведения. Если критерий узнаваемости равнозначен критерию оригинальности части произведения, выдвинутый критерий известен, о нем многие высказывали в доктрине, хотя и есть разногласия<sup>2</sup>. На взгляд В.С. Витко, прямой и явной связи между узнаваемостью части произведения и ее охраноспособностью нет. Так, В.С. Витко привел пример строки «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.» из стихотворения А.А. Блока: эта строка известна, но, по мнению В.С. Витко, не подлежит охране авторским правом, потому что она представляет собой только набор предметов, в которых не выражена никакая мысль. После этого выступающий привел другой пример в отношении частей из произведений К. Маркса или В.И. Ленина: они сегодня не узнаваемы, при этом они созданы творческим трудом, и, по мнению В.С. Витко, им нельзя отказывать в охране авторским правом.

Далее слово предоставлено **Е.А. Павловой**, которая подчеркнула необходимость различать подходы к критерию узнаваемости в праве товарных знаков и в авторском праве. Применительно к авторскому праву выступающая предположила, что в Постановлении Пленума ВС РФ № 10 речь шла не столько об узнаваемости, сколько об ассоциировании. Если у пользователя возникает ассоциация между определенной частью произведения, например персонажем, и конкретным произведением, возможен вывод о том, что нарушены права на произведение в целом. Если такой ассоциации не возникает, необходимо рассматривать нарушение в чистом виде, смотреть, есть нарушение авторских прав или нет. Е.А. Павлова усомнилась, что Пленум Верховного Суда в Постановлении Пленума ВС РФ № 10 имел в виду, что термин «узнаваемость» означает популярность произведения.

---

<sup>1</sup> В своем письменном мнении В.С. Витко уточняет, что «поскольку в постановлении не указано, в каком смысле употребляется слово «узнаваемость», то следует придерживаться его обычного значения. Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет слово «узнаваемый» как «имеющий знакомые черты; известный многим в лицо» (*Ожегов С.И.* Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: Мир и образование. 2018. С. 662.)».

<sup>2</sup> См., об этом: *Витко В.С.* Вопросы авторского права в постановлении пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 6. О том же пишет А.С. Ворожечин: «В авторском праве синонимом такой «узнаваемости» будет оригинальность, определенный творческий уровень» (*Ворожечин А.С.* Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 170).

**В.А. Корнеев** пояснил, что Справка исходит из того, что подход к узнаваемости, который применяется к товарным знакам, неприменим при оценке узнаваемости части произведения.

В связи с этим **М.А. Кольдорф** задала Е.А. Павловой следующие уточняющие вопросы. Кто должен устанавливать ассоциации? Суд должен устанавливать ассоциацию сам, глядя на произведение, в отношении которого истец обратился за защитой прав, и тот отрывок или изображение, которые использовал ответчик, или же необходимо исследовать мнение тех, на кого направлено это произведение? Например, если речь идет о детском произведении, то ассоциацию следует установить среди детей.

**Е.А. Павлова** согласилась с тем подходом, что ассоциацию должен устанавливать суд, поскольку невозможно найти фокус-группу по каждому случаю, особенно если речь идет об очень специфических произведениях, которые не каждый осилит, не каждый прочтет, известных в узком кругу эстетов.

Далее слово было предоставлено **М.А. Федотову**, который не поддержал идею отказа от применения к произведениям тех методов, которые используются для определения узнаваемости при оспаривании товарных знаков. По его мнению, не следует отказываться от хороших методов, если они применяются в смежной сфере.

**М.А. Федотов** уточнил, что узнаваемость части произведения должна оцениваться комплексно, в частности, необходимо учитывать результаты социологического опроса целевой аудитории. Он подчеркнул важность определения целевой аудитории: если речь идет о научном исследовании, то надо опрашивать ученых, работающих в этой сфере; если речь идет о культурном «ширпотребе», надо спрашивать совершенно другую аудиторию. **М.А. Федотов** добавил, что также необходимо учитывать мнение ответчика, его конкретные действия, его намерения. В этом смысле **М.А. Федотов** не согласился с мнением **В.О. Калятина**, который выступил ранее за объективную оценку произведения вне зависимости от того, что хотел его создатель. **М.А. Федотов** объяснил свое несогласие тем, что произведение рождается, когда его увидел пользователь, когда аудитория его оценила и поняла. Только когда автор соединяется со своей аудиторией, появляется произведение, иначе произведения нет, потому что иначе нет автора. Поскольку автор это тот, чьим трудом создано произведение, если произведения нет, нет и автора.

Далее **М.А. Федотов** выразил несогласие с позицией **Е.А. Павловой** в том, что опера – музыкальное произведение с текстом, он уточнил, что это музыкально-драматическое произведение, как вытекает из положений статьи 1259 ГК РФ, т.е. другой вид произведения. Либретто является сценарным произведением, самостоятельным объектом авторского права, играет совершенно другую роль, чем текст в песне. При этом **М.А. Федотов** подчеркнул, что все зависит от того, какая исследуется песня: он привел пример песен на стихи **Б.Ш. Окуджавы**, в которых превалирует значение

текста, а не мелодии, и противопоставил эти песни произведениям популярной музыки.

В своем письменном мнении Д.С. Гжимек отметила, что использование критерия «узнаваемости как части конкретного произведения» для предоставления охраны не представляется удачным. Данный критерий не имеет основания ни в законодательстве об авторском праве, ни в теории. В целом критерий «узнаваемости» как части целого сходен с критерием оригинальности, который, по мнению Д.С. Гжимек, современной наукой об авторском праве отвергнут. Более того, он отличается от критерия оригинальности тем, что является субъективным и связан с установлением восприятия части как части целого, а не с анализом объективных характеристик части и целого, их взаимосвязи. Такой критерий уместен в отношении товарных знаков, поскольку узнаваемость важна в связи со способностью знака индивидуализировать товар. У объекта авторского права нет такой функции. Для правовой охраны необходимо установить наличие признаков произведения: внешнюю форму выражения и ее создание творческим трудом. Следовательно, по мнению Д.С. Гжимек, возможным способом определения «узнаваемости» был бы анализ объективной формы выражения части произведения в ее взаимосвязи с целым.

Г.Ю. Данилов предложил перейти к совместному рассмотрению третьего и четвертого вопросов Справки.

**Вопрос 3. Означает ли признание части произведения результатом творческого труда по смыслу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, что данная часть является самостоятельным объектом авторского права или самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности? Должна ли оценка самостоятельности творческого труда части произведения по смыслу абзаца третьего пункта 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10 производиться независимо от оценки охраноспособности самого произведения?**

**Вопрос 4. В каких случаях персонаж аудиовизуального произведения является частью данного произведения, а в каких он является самостоятельным произведением? Каким образом определяется, в качестве какого объекта (части аудиовизуального произведения или произведения изобразительного искусства) используется персонаж? Является ли имя или название персонажа характеристикой, способной индивидуализировать данный персонаж? Применяются ли в подобном случае правила о производном произведении и как их применение влияет на применение ответственности за нарушение прав на эти объекты?**

В отношении третьего вопроса Справки М.А. Федотов указал, что отдельные фрагменты охраноспособного произведения могут быть неохраноспособны, например, в книге могут воспроизводиться нормативно-правовой акт или судебное решение. По мнению выступающего, если произведение в целом неохраноспособно, любой его фрагмент лишен охраноспособности. М.А. Федотов отметил как спорную предпринятую в

Постановлении Пленума ВС РФ № 10 попытку поставить знак тождества между понятием «самостоятельный результат интеллектуальной деятельности» и понятием «результат самостоятельного творческого труда». Самостоятельность результата означает отдельность произведения, а самостоятельность творческого труда – отдельность автора, отдельность его творческого вклада.

Затем свое мнение в отношении охраны персонажа произведения высказала **Н.А. Новокшонова**. Ссылаясь на то, что в пункте 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10 определены индивидуализирующие признаки персонажа произведения, она отметила, что для определения персонажа как самостоятельного произведения или как части произведения необходимо учитывать целевую аудиторию. Если персонажа начинают использовать отдельно, это говорит прежде всего о том, что персонаж сформировался как самостоятельное произведение, например, персонаж может использоваться как часть компьютерной игры, виртуальной реальности, в рекламе, в различных квестах или ток-шоу. В таких случаях само произведение не используется, используются персонажи, которые дают определенные преимущества предпринимателям, использующим их. По мнению Н.А. Новокшоновой, следует также учитывать временной аспект создания персонажа, его развитие, которое позволяет говорить об отдельных охраняемых частях персонажа произведения (пример взросления Гарри Поттера).

По вопросу о том, можно ли говорить, что эскизы и зарисовки персонажа, ставшего частью аудиовизуального произведения, являются охраняемыми частями этого произведения, Н.А. Новокшонова предложила ввести презумпцию, согласно которой эскизы и зарисовки также перешли правообладателям аудиовизуального произведения, если соглашением о создании этого персонажа не было предусмотрено иное. Если в итоге персонаж не был использован в аудиовизуальном произведении, следует исходить из того, что права остались у создателя этого персонажа.

**Н.В. Щербак** отметила, что при установлении факта нарушения права на персонаж как на самостоятельное произведение стандарт доказывания должен различаться в зависимости от того, насколько сильны отличительные индивидуализирующие черты персонажа. Выступающая также указала, что имя или название персонажа являются характеристикой, способной индивидуализировать данный персонаж. В некоторых случаях для признания нарушения достаточно доказать, что предполагаемый нарушитель использует лишь одно имя персонажа. Н.В. Щербак обратилась к примеру Гарри Поттера: его имя заменяет собой описание темноволосого мальчика с голубыми глазами, который носит очки, и другие его характеристики. Н.В. Щербак предположила, что чем более персонаж узнаваем, оригинален, чем более он запоминающийся, чем большими существенными характеристиками он обладает, тем больше оснований полагать, что персонаж может использоваться самостоятельно от произведения в целом, является не частью произведения, а самостоятельным произведением. **Н.В. Щербак**

напомнила, рассмотренное в Суде по интеллектуальным правам<sup>1</sup> дело о двух овечках, в котором суд учел, что сама по себе игрушка истца не обладает значительной оригинальностью, не обладает высоким уровнем творческого вклада; сама по себе фигурка овечки является типичной для детских игрушек, достаточно реалистично изображает животное. Чтобы признать исключительное право на персонаж нарушенным, необходимо совпадение всех или существенных черт либо элементов этой игрушки как персонажа. Резюмируя, Н.В. Щербак отметила, что для признания нарушения исключительного права на персонаж как на самостоятельное произведение достаточно установить использование некоторых индивидуализирующих характеристик (существенных, узнаваемых), которые вызывают ассоциацию в сознании читателей.

**М.А. Кольздорф** попросила Н.В. Щербак уточнить свою позицию по поводу использования названия персонажа. Во-первых, если имеет место использование названия персонажа, то истец должен доказать, что есть охраняемый персонаж и это его имя (пункт 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10), или же он должен доказать, что имя является охраняемой частью произведения, т.е. обладает узнаваемостью и представляет собой самостоятельный результат творческого труда (пункт 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10)? Во-вторых, если используется название персонажа, который фигурирует в разных произведениях (например, «Винни-Пух»), как в таком случае установить, какое произведение использовано?

По второму вопросу **Н.В. Щербак** ответила что, вероятно, следует выявить через опрос, с персонажем какого произведения наблюдается ассоциация. По первому вопросу Н.В. Щербак ответила, что возможность охраны имени персонажа нужно доказывать через индивидуализирующие характеристики персонажа.

Отвечая на первый из поставленных М.А. Кольздорф вопросов, **Д.В. Новак** предложил предоставить истцу право выбирать обоснование иска: с учетом разъяснений, данных в пункте 81 или 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10.

Затем **Л.А. Новоселова** обратила внимание участников заседания на то, что за вопросами защиты права, поставленными в Справке, стоят также вопросы распоряжения правом. Так, если признать, что в произведении выделяются самостоятельные части, которые являются самостоятельными произведениями, такие произведения могут быть предметом самостоятельных сделок. Если квалифицировать персонажа или имя персонажа как части произведения, то их использование влечет за собой нарушение прав на произведение в целом и распорядиться правами на такие объекты в отрыве от произведения невозможно. Председатель отметила, что лицензионные договоры или договоры об отчуждении права, предметом которых является право на персонаж или право на имя персонажа, сегодня распространены, но исходя из существующей концепции ГК РФ представляется спорным вопрос

---

<sup>1</sup> См. постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2017 по делу № А40-137876/2015.

о том, как квалифицировать такого рода договоры и имеют ли они право на существование. Л.А. Новоселова предложила выступающим уточнить свои позиции в аспекте распоряжения правом.

Отвечая на замечание Л.А. Новоселовой, **Е.А. Павлова** пояснила, что по лицензионному соглашению можно предоставить право использования части произведения, например определенного образа из произведения. Поэтому в этом случае вопрос о том, является это частью или самостоятельным произведением, значения не имеет. Это связано с тем, что право на произведение остается у правообладателя. В отличие от этого, заключение договора об отчуждении права на часть произведения невозможно, поскольку это будет препятствовать дальнейшему распоряжению правом на произведение. Л.А. Новоселова уточнила, что в любом случае при предоставлении права использования персонажа, имени персонажа предмет лицензии определяется как часть произведения, а не как самостоятельный объект авторского права.

Далее слово было предоставлено **С.Ю. Матвееву**, который предложил применять к определенным в Справке ситуациям дуалистический подход, по аналогии с естественными науками. Он указал, что при разных обстоятельствах один физический объект может вести себя по-разному – и как волна, и как частица<sup>1</sup>, а в отношении каждого из состояний материи применяется соответствующая модель. Выступающий предложил исходить из подобного дуализма и в отношении того, как объекты проявляют себя, когда речь идет о распоряжении правом и когда речь идет о защите права. Такое разделение ситуаций позволит, по мнению выступающего, найти более точный ответ на поставленные вопросы: при распоряжении правом расценивать объект как неделимый, при защите исходить из иного понимания объекта.

В отношении четвертого вопроса Справки С.Ю. Матвеев также подчеркнул, что при создании произведения сложно предположить, что из него потом получится и каким образом оно будет использовано. В связи с этим выступающий предложил закрепить в Справке такие справедливые подходы к обеим ситуациям, чтобы не ограничивалось движение объектов в экономической системе.

В своем выступлении **В.О. Калятин** указал, что персонаж никогда не может являться самостоятельным произведением, поскольку одно из условий охраны самостоятельного произведения — это наличие объективной формы. У персонажа, как у системы образов, нет объективной формы, объективную форму ему дает то произведение, в котором он реализован. В.О. Калятин привел пример героев народных сказок: Иван Царевич является системой образов, его нельзя отделить от объекта, в котором он описан. В русской народной сказке Иван Царевич как персонаж не охраняется, а в каком-нибудь современном произведении он будет охраняться. Так, по мнению

---

<sup>1</sup> Выступающий привел пример света, который, когда движется в пространстве, является волной, т.е. единым и неделимым объектом, который нельзя потрогать или локализовать. Когда этот объект сталкивается с препятствием, он ведет себя абсолютно как частица.

выступающего, самостоятельной охраны персонажа не бывает, охрана привязана конкретно к произведению.

По вопросу охраны имени или названия персонажа В.О. Калятин полагает, что они не охраняются в принципе. При этом он отметил, что важно не смешивать их с товарными знаками. Имя или название – одна из черт персонажа, как у Шерлока Холмса есть не только имя, но и трубка, скрипка, он имеет другие описанные в произведении черты. Соответственно, когда заимствуется одна черта, это не означает, что использовано произведение. В.О. Калятин отметил, что люди очень часто берут себе псевдоним или прозвище в подражание какому-либо персонажу. Если в современном романе действует герой, который себя называет по имени любимого персонажа, это не означает, что автор этого современного романа нарушает право на персонаж. В.О. Калятин полагает, что недопустимо рассматривать имя персонажа как объект охраны.

**В.С. Витко** высказал свое мнение по третьему вопросу Справки, поддержав позицию М.А. Федотова о том, что не каждая структурная часть произведения может быть признана частью произведения по смыслу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. В.С. Витко также поддержал позицию Суда по интеллектуальным правам по ряду дел, в которых часть произведения, созданная творческим трудом, квалифицируется в качестве самостоятельного результата творческого труда, но в признании ее самостоятельным объектом авторского права отказывается. По убеждению В.С. Витко, часть охраноспособного произведения никогда не может являться самостоятельным объектом авторского права. Он не согласился с той позицией Е.А. Павловой, что возможно предоставление права использования части произведения по лицензионному договору, поскольку предметом договора может быть только произведение. Выступающий подчеркнул, что в пункте 7 статьи 1259 ГК РФ законодатель выбрал выражение «распространяются на часть произведения», что не позволяет говорить о том, что на часть произведения, когда она используется обособленно, возникает собственное право. Если допустить возможность предоставления права использования части произведения, то возникнет вопрос о возможности отчуждения. Отчуждение, в свою очередь, приведет к ситуации, когда из книг будут исключены определенные строфы или главы, потому что права на них переданы другим лицам. Резюмируя, В.С. Витко полагает, что часть произведения по своей природе и по законодательству никогда не является самостоятельным объектом авторского права.

**Е.С. Гринь** продолжила дискуссию, поддержав позицию В.О. Калятина о том, что имя персонажа, как одна из его характеристик, не подлежит самостоятельной охране авторским правом. При этом Е.С. Гринь привела зарубежную доктрину и практику о существенном сходстве и двухступенчатом тесте Кроффта, согласно которым в случае с персонажем имя учитывается для его характеристики, для его индивидуализации.

Исходя из этого теста, если между двумя персонажами будет установлено сходство только в идее (концепте), но отсутствует сходство в

элементах формы ее выражения, то нарушение авторских прав отсутствует, поскольку идея сама по себе не охраняема.

Е.С. Гринь привела американский тест для установления охраны комического персонажа авторским правом, который состоит из трех частей<sup>1</sup>:

- 1) должны наличествовать физические и смысловые качества;
- 2) персонаж должен соответствовать стандарту различительной способности, что выражается в наличии оригинальных признаков, позволяющих отличить персонаж истца от персонажа, используемого ответчиком;
- 3) эти признаки должны сохранять постоянство и неизменность при последующих творческих переработках (аранжировках, экранизациях), а значит, персонаж должен быть узнаваемым, несмотря на все последующие переработки.

**Е.М. Тиллинг** тоже согласилась с тем, что персонаж всегда является частью произведения, а если он обладает какими-либо специальными чертами и признаками, позволяющими его идентифицировать, он может являться объектом распоряжения в рамках лицензионного договора. Е.М. Тиллинг также обратила внимание на то, что «персонаж» это не всегда главный герой. Это может быть неодушевленный предмет (например, «бэтмобиль»), или второстепенный персонаж, как Джокер в фильме «Бэтмен», капитан Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря». К ним всем применяются единые критерии, второстепенность по сравнению с главными героями не имеет значения.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание участников заседания на представленные в четвертом пункте Справки варианты, относящиеся к вопросу защиты прав на персонаж как часть мультипликационного произведения. Председатель отметила, что при рассмотрении такого рода ситуаций очень часто заявлены требования о защите нескольких объектов – рисунков, которые положены в основу персонажа (художник создает зрительный образ соответствующего субъекта, который далее воплощается в фильме). В таком случае компенсация рассчитывается исходя из числа заявленных в требованиях объектов: это могут быть рисунки персонажей и/или готовый фильм. Соответственно, если персонаж рассматривается как часть фильма, использование нескольких персонажей составляет одно нарушение, но если рисунки разные, хотя и были вместе использованы при создании фильма, по каждому рисунку предъявлено самостоятельное требование, следует сделать вывод о том, что нарушено право на каждый рисунок. Л.А. Новоселова предложила подумать над тем, каким образом в данных ситуациях следует определять количество нарушенных прав и что происходит с тем зрительным образом, который был создан до того, как он вошел в соответствующий фильм.

---

<sup>1</sup> См. дело *Comics v Mark Towle*, рассмотренное апелляционным судом США в отношении персонажа «Бэтмобиль».



В дополнение к этому вопросу **М.А. Кольдорф** уточнила, что в настоящий момент допускается отдельная защита исключительного права на рисунки и исключительного права на аудиовизуальное произведение. Соответственно, в Справке предложено обсудить вопрос о том, возможно ли признание этих рисунков, созданных специально под конкретное аудиовизуальное произведение по заказу компании, как подготовительный материал, т.е. как часть этого аудиовизуального произведения, или же следует рассматривать это аудиовизуальное произведение (мультфильм, созданный на основе этих рисунков) как производное произведение, или рисунки и мультипликационный фильм должны рассматриваться как самостоятельные объекты.

**Е.А. Павлова** согласилась с возможностью квалифицировать подготовительные рисунки как части произведения, но предложила уточнить некоторые аспекты. Так, если рисунки созданы в рамках трудовых отношений, они однозначно являются подготовительными материалами. Если же они созданы в рамках гражданских отношений, необходимо выяснить, переходило ли право на них истцу. Если переход права осуществлен, такая квалификация возможна. Е.А. Павлова также предложила учитывать, что возможны разные варианты и объекты: подготовительные материалы, эскизы, которые не были использованы в итоговом аудиовизуальном произведении, эскизы, созданные ранее на основе литературного произведения, произведения в жанре комикса, в дальнейшем переработанные для фильма. Эти разные наработки изначально принадлежат художнику.

Далее Е.А. Павлова отметила, что следует различать, хотя это и представляется затруднительным, используется первоначальная картинка или используется персонаж из фильма. Е.А. Павлова полагает, что для установления использования картинки следует искать воспроизведение статичного рисунка, а для признания использования персонажа из фильма необходимо воспроизведение его окончательного облика в том виде, в котором он сформировался в мультфильме. При этом Е.А. Павлова еще раз подчеркнула сложность таких ситуаций, которые могут также быть затруднены вопросами, связанными с более ранними версиями произведений (пример Чебурашки), двухмерностью или трехмерностью персонажа.

**С.Ю. Матвеев** предложил не отрывать обсуждение вопросов от конкретных ситуаций и исследовать в отношении каждого объекта историю его возникновения, распоряжения правами на него. Он отметил, что смысл творчества в том, что объекты перетекают из одной формы в другую и обрастают дополнительными отличительными характеристиками. Объект был в литературном произведении, потом его интерпретировал художник, потом интерпретировал скульптор и так далее. Когда заявлено требование о защите прав на какой-либо объект, необходимо посмотреть находился ли этот объект в самостоятельном гражданском обороте. С.Ю. Матвеев полагает, что если персонаж был создан по заказу для аудиовизуального произведения, которое находилось в обороте и обеспечивало его узнаваемость, то первопричиной узнаваемости и наличия всех характерных отличительных особенностей

персонажа, которые неправомерно заимствованы, стало аудиовизуальное произведение. С.Ю. Матвеев также озвучил ситуацию, в которой тот же персонаж перетек из аудиовизуального произведения в комиксы, через некоторое время все забыли про этот фильм, а персонаж приобрел характерные черты благодаря обороту в составе комикса. С.Ю. Матвеев предположил, что, когда требования заявлены в отношении «всего и сразу», присутствует злоупотребление правом. Он отметил, что необходимо устанавливать, какой объект приносил доход, находился в обороте на момент подачи искового требования. По его мнению, в данном случае вопрос защиты требует погружения в вопрос распоряжения объектом в каждой конкретной ситуации, необходимо учитывать, находился ли тот или иной объект в самостоятельном экономическом обороте.

**В.С. Витко** внес дополнения по четвертому вопросу Справки, отметив, что в ней дана ссылка на определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2020 № 1345-О. Исходя из разъяснений Конституционного Суда именно истец должен определить, в отношении какого объекта он подает иск (рисунка как самостоятельного произведения или персонажа аудиовизуального произведения). В.С. Витко поддержал мнение С.Ю. Матвеева, следуя которому зрители мультфильма не могут знать, существуют ли отдельные рисунки, а потому исковое требование должно быть предъявлено о взыскании компенсации за нарушение права на персонаж. Вместе с тем В.С. Витко допустил, что правообладатель мультфильма вообще не имеет права обратиться с иском о защите права на персонаж, а может только защищать права на рисунок персонажа. Выступающий пояснил, что, если изначально созданный рисунок «перетекает» в мультфильм, он просто там воспроизводится, само по себе изображение лица в мультфильме это не персонаж. Действующее лицо определяется через те поступки и тот характер, которым его наделяет автор. В связи с этим, выступающий предположил, что правообладатель аудиовизуального произведения не имеет права обращаться с иском о нарушении прав на это изображение, но может обратиться с иском о нарушении прав на первоначальный рисунок.

В своем письменном мнении **И.Р. Батищев** высказался о том, что при достаточной художественной проработанности части произведения и ее независимости (отделимости) от произведения, частью которого она является, такую часть можно признать самостоятельным объектом авторских прав<sup>1</sup>. И.Р. Батищев также согласился с тем, что оценка самостоятельности творческого труда применительно к части произведения по смыслу абзаца третьего пункта 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10 должна производиться независимо от оценки охраноспособности самого произведения. И.Р. Батищев привел пример, когда творческий труд наличествует только в части произведения – в случае создания оригинального персонажа в придуманном ранее сюжете. По вопросу о том, является ли имя

---

<sup>1</sup> А. В. Снопковой, «Защита исключительного права на персонаж», Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4(30), декабрь 2020, с. 64-89 // URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/protection-of-the-exclusive-right-to-the-character>.

или название персонажа характеристикой, способной индивидуализировать данный персонаж, И.Р. Батищев полагает, что ответ зависит от того, является ли имя или название персонажа фантазийным (отсутствующим в словарях и энциклопедиях) или реально существующим именем. В первом случае имя является фантазийным и способно стать характеристикой персонажа, во втором – нет. При этом автор письменного мнения ссылается на дело, в котором суд признал авторское право на имя медвежонка Винни<sup>1</sup>. По вопросу о том, применяются ли в отношении аудиовизуального произведения правила о производном произведении, И.Р. Батищев предложил учитывать, какая часть произведения использована. В случае экранизации, например, одного тома произведения «Война и мир» такую экранизацию можно считать производным произведением. Но при наличии в аудиовизуальном произведении лишь, предположим, одного персонажа из произведения «Война и мир» вряд ли такое аудиовизуальное произведение можно отнести к производным.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Справки.

**Вопрос 5. Как в делах о защите исключительного права распределяется бремя доказывания охраноспособности части произведения?**

В своем выступлении **О.А. Рузакова** отметила, что для ответчика речь идет о доказывании отрицательного факта отсутствия признака охраноспособности, что на практике является сложным. Если истец просит признать наличие субъективного права и обязать ответчика совершить определенные действия, то наличие и объем этого права должен доказывать сам истец. Так, истец должен доказать, что используется часть произведения, какого именно произведения, что это за часть, совпадение с основным произведением. В отношении основного произведения презумпция действует, и, на взгляд **О.А. Рузаковой**, необходимо закрепление дополнительной презумпции охраноспособности части произведения.

**Е. А. Войниканис** поддержала точку зрения **О.А. Рузаковой**. Когда речь идет не о произведении в целом, а о части произведения и о разрешении вопроса, является ли эта часть объектом авторского права, общей презумпции недостаточно. Нельзя сослаться на охраноспособность произведения в целом и не доказывать охраноспособность его части. Дело в том, что различные части произведения не являются равноценными с точки зрения охраноспособности. Так, название произведения, если оно состоит из общеупотребительных слов, вероятно, потеряет узнаваемость за пределами произведения, следовательно, охранять его, скорее всего, не нужно.

Идея различной охраноспособности частей произведения, как полагает **Е.А. Войниканис**, заложена в совокупности положений пункта 7 статьи 1259 ГК РФ и пункта 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10. Авторское право распространяется на части произведения, когда

---

<sup>1</sup> Определение Московского городского суда от 26.11.2010 по делу № 33-36846.

соблюдается совокупность условий (самостоятельный результат творческого труда автора, узнаваемость в качестве части конкретного произведения). Е.А. Войниканис поддержала тезис Справки о том, что подход к персонажу в пункте 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10 должен применяться также и к другим частям произведения. Следовательно, именно истец, обращающийся в суд за защитой прав на части произведения, должен обосновать, что такая часть существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

Е.А. Войниканис отметила единообразие и последовательность по этому вопросу в практике судов стран Европейского союза: вначале серьезно рассматривается вопрос охраноспособности, затем в случаях охраноспособности устанавливается факт правонарушения, бремя доказывания охраноспособности части произведения всегда лежит на истце.

По вопросу применения дополнительной презумпции охраноспособности части произведения Е.А. Войниканис отметила следующее. В настоящее время неопровержимая презумпция установлена только в отношении персонажа, но ничего не мешает и дальше устанавливать аналогичные презумпции в отношении иных частей произведения. Проблема состоит в том, как правильно отобрать факты, которые являются условием применения презумпции. В отношении персонажа накоплена огромная практика, поэтому сформулировать условие применения презумпции относительно несложно, хотя даже эта презумпция не является бесспорной. В пункте 81 Постановления Пленума ВС РФ № 10 указывается, что охрана части произведения осуществляется лишь в том случае, если такая часть используется в отрыве от произведения, в связи с чем неслучайно условием охраноспособности является узнаваемость. В связи с этим возникает вопрос о том, почему в презумпцию в пункте 82 Постановления Пленума ВС РФ № 10, помимо наличия индивидуализирующих черт, не вошло это дополнительное условие.

По поводу узнаваемости Е.А. Войниканис привела пример рассмотренного судом города Рима в 2021 году спора, в котором кинокомпания Paramount Pictures обвинила создателей кинофильма «За пригоршню долларов» («Per un pugno di dollari») в копировании персонажа «Человек без имени» в фильме «Ранго»<sup>1</sup>. Истец очень подробно описал индивидуализирующие черты, но это суд не убедило: суд пояснил, что персонаж должен быть оригинальным и немедленно узнаваемым, даже если это один и тот же персонаж и он помещен в иной контекст. Суд пришел к тому выводу, что «Человек без имени» представляет собой стереотип негативного двуличного героя, хорошо известный кинематографу, и не является оригинальным. Кроме того, он никогда не появлялся в какой-либо другой кинематографической работе за пределами известной трилогии и публика его не воспринимает как самостоятельный персонаж.

---

<sup>1</sup> Решение Трибунала Рима от 16.04.2021 № 6504/2021.

**Н.В. Щербак** в своем выступлении поддержала мнение, согласно которому бремя доказывания отсутствия самостоятельности творческого труда в части произведения необходимо переложить на ответчика. Эту позицию она пояснила тем, что сложно определить те обстоятельства, которые должен доказывать истец в отношении своего произведения. В связи с этим **Н.В. Щербак** уточнила, что истец доказывает, что он является правообладателем исключительного права на произведение в целом и что ответчик использует это произведение. Ответчик же должен доказать, что названная часть не является самостоятельным результатом (например, это общеупотребительные слова/выражения, нормативно-правовые акты и т.п.). В противном случае, **Н.В. Щербак** предполагает, что распределение бремени доказывания будет несбалансированным.

В свою очередь, **Н.А. Полианчик** поддержала позиции **О.А Рузаковой** и **Е.А. Войниканис** о том, что бремя доказывания охраноспособности части произведения должно лежать на истце. Выступающая полагает, что истец должен доказать и охраноспособность, и принадлежность права. **Н.А. Полианчик** подчеркнула, что истцу необходимо четко формулировать и обосновывать требования, а возложение на ответчиков бремени доказывания охраноспособности объекта является несправедливым. Вместе с тем ответчик может представлять свои доводы об отсутствии охраноспособности.

В своем письменном мнении **Е.М. Тиллинг** отметила, что презумпция, подобная той, что установлена в абзаце втором пункта 80 Постановления № 10, должна действовать и в отношении части произведения, в противном случае объем и бремя доказывания будут существенно варьироваться в зависимости от того, какая часть произведения была использована, что может повлечь неоднородную практику по делам о защите прав на одно и то же произведение и своего рода неустойчивость прав правообладателя. В таком случае на автора не должно возлагаться дополнительное бремя доказывания, а ответчик имеет право по общим условиям опровергнуть презумпцию охраноспособности части произведения.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к шестому вопросу Справки.

**Вопрос 6. В каких случаях серии аудиовизуального произведения могут быть признаны частью одного произведения (сериала), а в каких случаях – самостоятельным объектом охраны? Какие обстоятельства подлежат учету? Действует ли презумпция того, что серия – это часть аудиовизуального произведения, пока не доказано, что это самостоятельный объект охраны?**

Слово было предоставлено **Т.П. Подшивалову**, который поддержал идею презумпции, согласно которой серия является частью сериала, если имеется единый творческий замысел всего сериала, общие действующие лица, общий сюжет. При этом выступающий предложил ввести критерии, по которым из презумпции допускаются исключения, например отсутствие объединения общими действующими лицами, несвязанность с одним логически развивающимся сюжетом (новый необычный сюжет, резкое изменение сюжетной линии), незавершенность сюжета как такового; то, что

объединение серий не имеет главенствующего значения для формирования сюжетной линии. Такое гибкое регулирование позволит вводить в оборот не только сам сериал, но и серии, сезоны.

**Е.С. Гринь** поддержала позицию, изложенную в пункте 6 Справки и дополненную Т.П. Подшиваловым: необходимо предусмотреть опровержимую презумпцию, согласно которой серии и сезоны являются частями единого сложного объекта интеллектуальных прав. Среди критериев для опровержения презумпции Е.С. Гринь предложила ссылаться на субъектный состав, например, что у каждой серии есть свой сценарист, режиссер, которые работают лишь в рамках общей концепции сериала.

**М.А. Федотов** отметил, что предложенный в Справке подход является очень интересным в части рассмотрения сериала как объекта, состоящего не только из серий, но и из сезонов. Он отметил, что в Справке приводится вариант, когда создатели сериала остановились после создания всех серий одного сезона, т.е. произведение в целом создано, им можно распоряжаться как угодно. Если же авторы создали сезон, а дальше делают следующий, произведение до конца не создано, оно продолжается. На взгляд М.А. Федотова, если вопрос о создании следующего сезона правообладателем не рассматривается, то в приведенном примере предметом отчуждения вполне могут быть исключительные права на этот сезон.

**Н.А. Полианчик** поддержала использование презумпции, что каждая серия является частью аудиовизуального произведения, пока не доказано, что это самостоятельный объект охраны. При этом Н.А. Полианчик привела пример с телесериалом «Черное зеркало», где каждая серия – это отдельный фильм и нет четко установленного разделения по сезонам, по количеству серий, по сюжету. В связи с этим выступающая подчеркнула необходимость рассматривать контекст использования. Так, если серия размещена на ресурсе с указанием, что это сериал «Черное зеркало», под собственным названием, номером серии, это скорее использование сериала (аудиовизуального произведения в целом). Если, например, одна серия размещена в подборке фильмов о пост-Апокалипсисе, то, по мнению Н.А. Полианчик, это уже действительно самостоятельный объект, который рассматривается, и оценивается, и используется как самостоятельное аудиовизуальное произведение, а не как часть сериала.

В своем письменном мнении **И.Р. Батищев** предложил исходить из того, что, если серия аудиовизуального произведения сюжетно связана с другими сериями сериала, в том числе через действующих лиц, место действия, ее можно считать частью аудиовизуального произведения. В случае альманаха, серии которого объединены между собой только общей идеей или тематикой, каждая его серия является самостоятельным объектом охраны.

Далее И.Р. Батищев предположил, что указанная в пункте 6 Справки презумпция вытекает из достаточно широкого определения аудиовизуального произведения, предложенного в пункте 1 статьи 1263 ГК РФ. Данная презумпция целесообразна, поскольку автору, имеющему дополнительные

подготовительные материалы и понимающему смысл и значение, вкладываемые им в созданное произведение, будет проще при необходимости доказать, что отдельная серия является самостоятельным объектом правовой охраны.

**Г.Ю. Данилов** предложил перейти к обсуждению седьмого вопроса.

**Вопрос 7. В каких случаях подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения могут быть признаны в качестве самостоятельных объектов охраны?**

В своем выступлении **В.О. Калятин** отметил, что в Справке в качестве подготовительных материалов названы структурные схемы программы для ЭВМ. По его представлению, принципиальным моментом для разработки программного обеспечения является то, что при его разработке возможно существование различных версий программы. По мнению выступающего, нельзя сводить подготовительные материалы к разнотипным объектам, таким как алгоритм, текст программы и так далее. Любой текст, представленный при разработке программного обеспечения заказчику, например для утверждения функционала программы, должен рассматриваться как подготовительные материалы, т.е. подготовительный материал должен трактоваться максимально широко, как любой объект, подготовленный в процессе разработки программного обеспечения и представляемый заказчику в рамках этого процесса.

**Е.А. Войниканис** указала, что подготовительные материалы, по общему правилу, не могут быть признаны самостоятельными объектами охраны исходя из буквального толкования закона. Подготовительные материалы получают охрану как часть программы для ЭВМ, если они могут привести к созданию конкретной программы. Е.А. Войниканис отметила, что к такому критерию охраноспособности подготовительных материалов пришел Суд Европейского союза<sup>1</sup>.

Е.А. Войниканис привела три ситуации, в которых, по ее мнению, подготовительные материалы могут быть признаны самостоятельными объектами охраны.

Во-первых, это возможно, когда разработка компьютерной программы еще не завершена. При этом для предоставления охраны необходимо соблюдение двух условий: подготовительные материалы должны быть самостоятельным результатом творческого труда и они должны привести к созданию программы. Компьютерная программа, разработанная другим лицом, может нарушить исключительное право на подготовительный материал, когда еще нет итоговой программы, только в том случае, если можно доказать, что программа нарушителя была создана именно на основе этих подготовительных материалов.

---

<sup>1</sup> Постановление Суда ЕС от 22.12.2010 по делу C-393/09 «Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury».

Вторая ситуация относится к структурным схемам для ЭВМ, для которых может быть выбран другой способ защиты – патент на полезную модель.

Третья ситуация: когда не получается доказать, что подготовительные материалы могут привести к созданию конкретной компьютерной программы, то их можно охранять как самостоятельные произведения.

Далее Е.А. Войниканис отметила, что с аудиовизуальными отображениями дело обстоит сложнее. В законе это понятие не определено, но буквальное толкование может привести к выводу о том, что авторским правом охраняется «вид программы», т.е. как выглядит иконка. В таком случае снимок экрана (скриншот) фактически исчерпывает объект охраны. Однако выступающая полагает, что такое толкование неверно. Е.А. Войниканис указала, что, хотя авторское право охраняет только форму, в случае с аудиовизуальным отображением право не может полностью игнорировать функциональную составляющую. В законе не сказано, что компьютерная программа это и есть литературное произведение, а указано, что программа охраняется как литературное произведение. Более того, закон содержит определение, в котором указываются предназначение компьютерной программы, ее связь с компьютерным устройством, нет указания на то, что защите подлежит ее форма.

Соответственно, Е.А. Войниканис предположила, что то же самое справедливо в отношении аудиовизуальных отображений. Она полагает более корректным говорить о пользовательском интерфейсе (graphical user interface), т.е. о системе, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с электронным устройством с помощью графических элементов и звуковых сигналов. Если под аудиовизуальными отображениями понимать такой пользовательский интерфейс, то возникает вопрос – как именно связан дизайн пользовательского интерфейса с компьютерной программой?

Если обратиться к зарубежному опыту, есть однозначная позиция Суда Европейского Союза<sup>1</sup>: авторское право способно защищать компьютерную программу только двумя способами: либо оно защищает исходный и объектный код как форму выражения программы, поскольку воспроизведение этих кодов фактически означает воспроизведение программы, либо оно защищает подготовительные материалы, поскольку они могут привести к созданию компьютерной программы. Графический пользовательский интерфейс не позволяет создать или воспроизвести компьютерную программу. Он представляет собой элемент программы, с помощью которого пользователь получает доступ к функционалу. Из этого следует, что интерфейс не является формой выражения программы и не может защищаться авторским правом на компьютерные программы. Он защищается авторским правом, но не как составная часть компьютерной программы, а как произведение. При этом, даже если интерфейсу предоставляют самостоятельную защиту как самостоятельному объекту авторского права,

---

<sup>1</sup> Там же.



такая защита оказывается ограниченной: суд должен учитывать конфигурацию всех компонентов интерфейса, чтобы определить, какие из них отвечают критерию оригинальности. Это возвращает к вопросу функциональности, который требует выяснения того, что будет объектом защиты. Те элементы интерфейса, которые выполняют только технические функции, не соответствуют критерию оригинальности, поскольку методы реализации идеи настолько ограничены, что идеи и их выражение становятся нераздельными. Этот подход напоминает распространенную в США правовую доктрину «merger doctrine», согласно которой, когда идея сливается с выражением, правовая охрана не предоставляется.

Далее **М.А. Федотов** высказал позицию по обозначенному вопросу, отметив, что, поскольку компьютерные программы охраняются авторским правом как литературные произведения, подготовительные материалы к ним должны рассматриваться как черновики литературного произведения. Следуя этой логике, выступающий провел аналогию между изображениями интерфейса и рисунками А.С. Пушкина на полях его рукописи к «Евгению Онегину». М.А. Федотов отметил, что такая аналогия абсурдна, но с точки зрения действующего международного права в этой сфере получается именно так. Более того, если представить себе, что компьютерная программа создает музыкальное произведение, то созданное этой компьютерной программой музыкальное произведение должно рассматриваться как производное от литературного произведения. При этом если сравнить исходный программный код с полученной музыкальной композицией, между ними не будет ничего общего. М.А. Федотов пояснил, что эти сложности – результат принятия ВОИС в 1980-х годах концепции Ульмера<sup>1</sup> относительно механизма правовой охраны компьютерной программы.

В своем письменном мнении **Е.М. Тиллинг** отметила, что охраноспособность материалов должна зависеть от их характера и вида. К подготовительным материалам обычно относят различную документацию, в частности:

- техническое задание, определяющее назначение и область применения программы, сроки разработки и требования заказчика;
- проектную документацию, которая описывает продукт в общих чертах;
- техническую документацию, которая имеет ярко выраженный технический характер и в основном используется для определения и описания API, структур данных и алгоритмов;
- блок-схемы, отражающие взаимодействие различных элементов программы для ЭВМ.

Некоторые из указанных материалов могут не обладать достаточным творческим характером, и Е.М. Тиллинг указывает, что на них не должен распространяться режим охраны, предоставляемый программному обеспечению. В случае с неохраноспособными подготовительными

---

<sup>1</sup> Примечание: Eugen Ulmer (1903–1988), немецкий ученый-юрист в сфере авторских прав.

материалами применим пункт 80 Постановления Пленума ВС РФ № 10, который в качестве примеров не охраняемых элементов произведения приводит шахматную партию и методику обучения. Описание программы может иметь достаточно узкий круг выражения и не отвечать условию творческого вклада. В данном случае в качестве обоснования такого подхода Е.М. Тиллинг также привела «merger doctrine», сформулировав ее следующим образом: если существует единственный способ выражения конкретной идеи (или ограниченное количество способов), то такое выражение сливается с самой идеей, поэтому не может получить охрану авторским правом. Кроме того, такие части программы не сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного программного обеспечения, поскольку имеют достаточно типовую форму. Е.М. Тиллинг полагает, что такая документация не может считаться ни произведением, ни его частью.

Напротив, материалы, которые отвечают критерию творческого характера и позволяют восстановить исходный текст программы, по мнению Е.М. Тиллинг, должны охраняться в качестве самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности. Как правило, такие подготовительные материалы содержат все существенные аспекты программного обеспечения и имеют большое экономическое значение на рынке высоких технологий, поскольку позволяют восстановить программу с помощью методов обратного инжиниринга. Блок-схемы, например, могут отражать существенные элементы программы и могут быть расположены или оформлены творчески, для лучшей визуализации того, как именно исполняются те или иные элементы программного обеспечения.

Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова подвела итоги дискуссии и завершила заседание словами благодарности в адрес участников и тех, кто прислал свои письменные мнения.