

Для цитирования:

Комментарии к избранным судебным актам Суда по интеллектуальным правам// Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2023. Вып. 2 (40). С. 8–48.

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

Comments on selected judicial acts of the Intellectual Property Rights Court// Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam. June 2023. 2 (40). Pp. 8–48. (In Russ.).

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

DOI: 10.58741/23134852_2023_2_8

Комментарии к избранным судебным актам Суда по интеллектуальным правам

Т.К. Андреева,

к.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации, доцент кафедры гражданского процесса Московского университета имени М.В. Ломоносова, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

И.А. Блинец,

д.ю.н., профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Е.Ю. Борзило,

к.ю.н., профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Прези-

денте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Д.А. Братусь,

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

А.Н. Варламова,

д.ю.н., профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации

А.С. Васильев,

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического

университета имени В.Ф. Яковлева, доцент кафедры вещного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.С. Витко,

к.ю.н., доцент кафедры интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.В. Витрянский,

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

Е.А. Войниканис,

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

А.С. Ворожевич,

д.ю.н., доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

С.А. Герасименко,

действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, до августа 2014 г. – заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.Г. Голубцов,

заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, д.ю.н., профессор

Б.М. Гонгало,

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева

О.А. Городов,

д.ю.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета

Е.С. Гринь,

к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.О. Калятин,

к.ю.н., доцент, консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Н.И. Капырина,

к.ю.н., ведущий консультант отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, доцент кафедры интеграционных процессов Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России (МГИМО), член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.Н. Кастальский,

адвокат, к.ю.н., патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, управляющий партнер Юридической фирмы «Кастальский и партнеры», член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

М.А. Кобаненко,
адвокат, партнер антимонопольной практики, Адвокатское бюро «ЕПАМ»

М.А. Кольздорф,
начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, старший преподаватель факультета права департамента права цифровых технологий и биоправа Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

В.А. Корнеев,
к.ю.н., доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам, член редакционного совета и редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

А.Д. Кудаков,
к.ю.н., патентный поверенный

Л.Н. Линник,
главный консультант Некоммерческого партнерства «Интелл-Защита», вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных, доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht, Bundesrepublik Deutschland), почетный профессор и действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), инженер-физик, патентный поверенный, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.Н. Медведев,
управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LES International), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Совета евразийских патентных поверенных, редакционного Совета журнала The Patent Lawyer

(USA), коллегии Роспатента, Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Д.В. Мурзин,
д.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, доцент кафедры обязательственного права Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

В.В. Орлова,
д.ю.н., профессор, руководитель практики по интеллектуальной собственности и товарным знакам Юридической компаний «Пепеляев Групп» (экс-глава Правового управления Роспатента), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

М.А. Рожкова,
д.ю.н., профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

О.А. Рузакова,
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, д.ю.н., профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

А.А. Смола,
к.ю.н., советник Адвокатского бюро «Бартолиус», заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (до августа 2014 г.), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

В.В. Старженецкий,

к.ю.н., доцент факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), заведующий Лабораторией международного правосудия, академический руководитель магистерской программы «Law of International Trade and Dispute Resolution», член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Е.А. Суханов,

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, член Совета по совершенствованию законодательства под председательством заместителя Председателя Государственной Думы Российской Федерации, член Научно-консультативных советов при Верховном Суде Российской Федерации, при Генеральной прокуратуре Российской Федерации и при Суде по интеллектуальным правам, член редакционного совета Журнала Суда по интеллектуальным правам

Е.М. Тиллинг,

адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер и глава практики интеллектуальной собственности Юридической фирмы «BIRCH LEGAL», старший преподаватель Департамента права цифровых технологий и биоправа Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

М.А. Федотов,

д.ю.н., 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» (НИУ ВШЭ), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

А.А. Христофоров,

адвокат, российский и евразийский патентный поверенный, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа (НИУ ВШЭ), президент МОО «Палата патентных поверенных», член совета РОО «Ассамблея евразийских патентных поверенных»

М.З. Шварц,

к.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации

Н.А. Шебанова,

д.ю.н., профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, член редакционной коллегии Журнала Суда по интеллектуальным правам

Н.Б. Щербаков,

преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

Аннотация

В данной статье приведены комментарии ученых и практикующих юристов к судебным актам Суда по интеллектуальным правам, вынесенным за первые 10 лет его работы. Комментарии охватывают вопросы толкования как норм непосредственно об интеллектуальных правах (в том числе об авторском праве и смежных правах, о патентном праве, о праве на товарные знаки), так и антимонопольного законодательства. Ряд комментариев посвящен применению норм процессуального права при рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав.

Ключевые слова

Реквизит, сюжетобразующий объект, базы данных, парсинг, продление патента, дополнительный патент, смешение товарных знаков,

общеизвестный товарный знак, недобросовестная конкуренция, взаимозаменяемые товары, параллельное творчество, баланс вероятностей, конкуренция способов защиты, интернет-архив, соправообладание, эстоппель, творческий характер, суспензия, эмульсия, принудительная лицензия

В.А. Корнеев

Когда в 2014 году работе президиума Суда по интеллектуальным правам исполнился год, Журнал Суда по интеллектуальным правам решил подготовить в связи с этим тематический номер и предложил членам президиума самим выбрать наиболее запомнившиеся им дела и дать свои комментарии.

К десятилетию работы суда Журнал Суда по интеллектуальным правам решил пойти несколько иным путем. В конце 2022 года – в I квартале 2023 г. был проведен опрос среди читателей, которым было предложено выбрать судебные акты за первые 10 лет работы суда. Критерии выбора при этом не ограничивались – предполагалось, что будут выбраны судебные акты, которые по тем или иным причинам читателям запомнились: будь то потому, что они решают какой-то новый правовой вопрос, будь то потому, что они вскрывают ту или иную проблему в нашем законодательстве, будь то потому, что они интересно написаны.

Результаты оказались очень разными: за 10 лет работы Суда по интеллектуальным правам были приняты судебные акты по многим тысячам дел и очевидно, что круг профессиональных интересов далеко не у всех совпадает.

Более того, очевидно, что применительно к каждому объекту интеллектуальных прав за прошедшее время было выработано множество правовых позиций по самым разным аспектам их охраны.

Вместе с тем итоги опроса были подведены и при всем многообразии палитры вариантов (а Журнал не ограничивал возможный выбор) были определены судебные акты, которые оказались самыми запомнившимися.

Не по всем позициям опроса мы выявили единственного победителя: при незначительной разнице результатов было решено включить в круг судебных актов, комментарии по которым

мы хотим предложить читателям, все судебные акты, получившие наибольшее число голосов.

Отобранные участниками опроса судебные акты оказались очень разными, охватывающими как очень широкий круг объектов интеллектуальных прав, так и очень разнообразный перечень аспектов их правовой охраны.

Многие судебные акты посвящены решению целого комплекса проблем и, как и сам Журнал Суда по интеллектуальным правам, находятся на стыке права частного и публичного, права материального и процессуального.

Так, один из двух выбранных в номинации «интересно написанный судебный акт» – судебный акт по «делу о Мондриане» (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018), с одной стороны, касался определения того, какие элементы (части) объекта могут считаться творческими, а с другой стороны, ярко показывает особенности рассмотрения дел по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: суд не делал самостоятельный вывод о наличии или отсутствии творческого характера у конкретных элементов, суд оценивал те доводы административного органа, которые были положены в основу вывода об отсутствии творчества.

Подход, предполагающий жесткое следование процессуальным нормам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целом характерен для Суда по интеллектуальным правам, и в этом смысле выбранное дело – показательное, но далеко не единственное.

Дело о сувенирах (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021) также оказалось многокомпонентным – включающим в себя и материально-правовые вопросы (в том числе вопросы сути недобросовестной конкуренции, круга взаимозаменяемых товаров), и процедурные.

Такая ситуация складывается по большинству отобранных читателями дел.

Для комментария отобранные читателями дела были предложены членам Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, редакционного совета и редакционной коллегии нашего Журнала, иным ведущим специалистами.

Отдельные члены редакции Журнала Суда по интеллектуальным правам испытывали определенный скепсис в отношении того, что научное сообщество отзовется и будет готово прокомментировать результаты опроса.

Вместе с тем опасения не оправдались: итоги опроса были подведены в начале апреля, и уже вскоре после этого мы получили первый комментарий – Василия Владимировича Витрянского.

Журнал Суда по интеллектуальным правам не ставил никаких условий авторам комментариев – не предполагалось, что публиковаться будут, например, только положительные комментарии.

Предложенные комментарии являют собой некоторый срез мнения научного сообщества о работе Суда по интеллектуальным правам за прошедшие 10 лет и в этом смысле, с моей точки зрения, представляют несомненный интерес.

I. Авторское право

Дела о реквизите – постановления Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015 и от 21.01.2022 по делу № А40-128810/2020

Близнец И.А., Витко В.С.

Важным и интересным представляется правовой подход Суда по интеллектуальным правам, сформированный по делу № А40-128810/2020.

Иностранное лицо Carte Blanche Greeting Limited обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж «Tatty Teddy» в размере 1 000 000 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой подверг сомнению выводы судов первой

и апелляционной инстанций о том, что использование персонажа «Tatty Teddy» как реквизита клипа (вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены), представляющего собой предмет интерьера и обстановки помещения, не являющегося сюжетообразующим объектом клипа, не может быть признано нарушением ответчиком прав истца на произведение.

Суд по интеллектуальным правам сформировал правовую позицию, согласно которой использование персонажа в аудиовизуальном произведении в качестве реквизита, не являющегося сюжетообразующим объектом, когда ни сам персонаж, ни его название в клипе не несут никакой смысловой нагрузки, не связаны с текстом песни, не определяют видеоряд клипа, не может быть признано нарушением ответчиком прав истца¹.

Правовой подход можно признать смелым и новаторским, поскольку демонстрация произведения (или его частей) в аудиовизуальном произведении подпадает под использование произведения путем публичного показа, т. е. демонстрации экземпляра произведения на экране с помощью телевизионного кадра (подп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), которое требует согласия правообладателя, притом что часть IV ГК РФ не относит демонстрацию экземпляра произведения в аудиовизуальном произведении в качестве реквизита к случаям свободного использования произведения (ст. 1273–1279 ГК РФ).

На наш взгляд, подход Суда по интеллектуальным правам следует поддержать по той причине, что создатели клипа не преследовали цель показать, т. е. дать возможность увидеть², экземпляр определенного персонажа произведения, в данном случае медвежонка «Tatty Teddy». Следовательно можно говорить о том, что персонаж «Tatty Teddy» не используется для выражения (передачи) какой-либо определенной идеи (замысла). По этой причине появление медвежонка «Tatty Teddy» в кадре аудиовизуального произведения является непредвиденным (случайным), поэтому его показ едва ли можно признать демонстрацией

¹ См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 по делу № А40-128810/2020.

² 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. 447.

экземпляра персонажа произведения в смысле подп. 3 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Таким образом, случайный показ медвежонка «Tatty Teddy», т. е. как первого попавшегося, в кадре клипа является не использованием произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ, а пользованием вещью по праву собственника (ст. 209 ГК РФ).

Думается, что непреднамеренная демонстрация оригинала (экземпляра) произведения должна быть законодательно закреплена как случай свободного использования произведения.

Схожим является дело № А40-233779/2015 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна в размере 500 000 рублей. Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, искивные требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятыми судебными актами, один из ответчиков обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты. По мнению ответчика, демонстрация в телевизионном фильме книги Л.Н. Толстого «Анна Каренина» не является нарушением исключительного права истца на дизайн обложки данной книги, так как демонстрируемая в кадре книга является вещью, принадлежащей ответчику на праве собственности, и использована им в качестве вещи, а не произведения дизайна.

Суд по интеллектуальным правам оставил кассационную жалобу без удовлетворения, указав на то, что, несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и *формирует сюжет сцены*, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение³.

Таким образом, по мысли суда, в том случае, когда вещь, в которой выражено произведение, формирует сюжет сцены аудиовизуального произведения, использование этой вещи может привести к нарушению исключительного права на произведение.

Шебанова Н.А.

Вопрос, который был рассмотрен при разрешении данных дел, касался правомерности демонстрации в аудиовизуальном произведении вещей, при изготовлении которых были использованы результаты интеллектуальной деятельности без получения прав на них от правообладателя.

Для этого суду надлежало определить критерии отнесения вещей, употребленных при создании сложного произведения, к реkvизиту как любой вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены, либо к реkvизиту как вещи, используемой намеренно, в качестве сюжетообразующего объекта.

Для точного определения роли спорной вещи суды обратились к определению характера и представления сцен произведения, построения диалогов актеров и происходящих действий.

Результатом аналитического разбора стал вывод о том, что если при создании сцены внимание создателей произведения акцентируется на спорной вещи, причем не как на объекте материального мира, а как на вещи, внешнее оформление которой составляет объект интеллектуальных прав и формирует сюжет сцены, то использование такого объекта без разрешения правообладателя может быть признано в определенных случаях нарушением исключительных прав.

Важно подчеркнуть, что данная судом характеристика объекта интеллектуальных прав в качестве «сюжетообразующего объекта» представляет собой субъективную оценку фактических обстоятельств дела и не является расширительным толкованием норм гражданского законодательства, а потому не может быть признана нарушением норм материального права.

³ См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 по делу № А40-233779/2015.

Кольздорф М.А.

В данных делах выработан новый подход к оценке правомерности использования произведения, выраженного в объектах материального мира, которые попали в объектив камеры при создании аудиовизуального произведения. Ключевой вопрос заключался в том, необходимо ли получать согласие правообладателя на такое использование произведения.

С формальной точки зрения любое использование объектов интеллектуальных прав требует согласия правообладателя, за исключением прямо названных в части четвертой ГК РФ случаев свободного использования. В российском праве рассматриваемый случай не назван прямо в качестве случая свободного использования⁴. В связи с этим такое использование могло быть признано неправомерным, что и происходило на практике (см., например, дело № А40 137964/2015) до выработки специальных критериев в описываемых делах.

Вместе с тем прежде чем, как давать оценку правомерности использования, необходимо решить вопрос о том, имеет ли место использование произведения по смыслу статьи 1270 ГК РФ. В названных делах суды пришли к тому выводу, что не любое попадание в камеру объекта материального мира, содержащего произведение, и его запечатление на пленке является использованием произведения. Использование имеет место, если указанный объект является «сюжетообразующим», в частности, если на нем сделан акцент, он несет смысловую нагрузку.

II. Смежное право

Дело о базе данных – постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017

Войниканис Е.А.

Особенность спора состоит в том, что речь идет о пользовательских данных, о комплексных программных продуктах, о технологиях поиско-

вых систем и о фактической конкуренции за доступ к большим данным, которые можно использовать разными способами и для разных целей. Никогда ранее подобные споры не рассматривались судами ни в России, ни за рубежом.

Сложное дело требует внимания к деталям, что не было учтено нижестоящими судами. Именно поэтому, несмотря на то что суды пришли к противоположным выводам, Суд по интеллектуальным правам отменил оба решения. Принятое постановление проясняет практическое применение положений ГК РФ о смежных правах изготовителя базы данных и повышает стандарты доказывания.

В плане толкования закона следует особо отметить:

(1) опровержимость презумпции существенности затрат на создание базы данных (п. 1 ст. 1334 ГК РФ); (2) необходимость установления существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных; (3) несовместимость положений п. 1 ст. 1334 и п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ, каждое из которых предполагает самостоятельный перечень обстоятельств, требующих установления.

Суд также обозначил общий подход к исследованию обстоятельств, когда речь идет о технологически сложных продуктах. Программный продукт и его использование исследуются самостоятельно. Установлению подлежат суть и технические принципы работы программы и только затем, что именно в ее работе свидетельствует о нарушении исключительного права. Тот же подход применяется и к использованию продукта.

Наконец, суд признал право ответчика при новом рассмотрении дела заявить о злоупотреблении правом со стороны изготовителя базы данных, поскольку, по мнению истца, его действия не защищают инвестиции в базу данных, а направлены на монополизацию рынка пользовательских данных.

Все основные пояснения и требования постановления значимы для будущей практики. Следуя им, суды будут более внимательны одновременно к деталям и к общей картине, а, учитывая экономическую природу смежного права на базу

⁴ В других юрисдикциях данный вопрос решен напрямую в законодательстве путем включения специального случая свободного использования – случайного использования произведения. См. более подробно в статье Кольздорф М.А. «Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» // *Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 15, март. С. 65–71.*

данных, также к наличию или отсутствию вреда, причиненного инвестициям правообладателя.

Рожкова М.А.

Комментируя постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017, более известному в юридической среде как дело ВКонтакте v. Double Data, нельзя не вспомнить дело HiQ v. LinkedIn.

На первый взгляд, эти два дела принципиально различны: первое возникло из иска о защите смежных прав ООО «В контакте» как изготовителя базы данных пользователей одноименной соцсети, второе стало следствием обвинения LinkedIn в том, что посредством установления технических препятствий для доступа к общедоступным данным на своей платформе LinkedIn умышленно пытается вмешаться в чужие договорные отношения⁵. Между тем оба эти дела были нацелены на прояснение вопроса о законности парсинга (англ. parsing / scraping) – автоматизированного сбора общедоступной информации с интернет-ресурсов, который осуществляется посредством использования специально разработанной компьютерной программы – бота (англ. bot, сокращен. от robot).

Примечательно, что оба дела прошли два круга и оба в итоге закончились мировым соглашением, поэтому обозначенный вопрос так и не был четко разрешен судебными инстанциями. Вместе с тем отмеченные в судебных актах аспекты создают базу не только для дальнейших обсуждений, но и для законодательных новаций: в частности, следствием ВКонтакте v. Double Data стала разработка законопроекта о внесении изменений в ст. 1334 и 1335.1 ГК РФ (о пределах использования баз данных).

Федотов М.А.

Данное постановление Суда по интеллектуальным правам примечательно по нескольким причинам.

Во-первых, оно показывает всю неосмотрительность процессуальной тактики «за двумя зай-

цами», когда суд апелляционной инстанции решил, что в действиях ответчика имелись одновременно два правонарушения: с одной стороны, извлечение и последующее использование всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя (п. 1 ст. 1334 ГК РФ), с другой – неоднократное совершение одного из указанных действий в отношении несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному использованию базы данных и необоснованным образом ущемляет законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ). Суд по интеллектуальным правам совершенно обоснованно усмотрел здесь противоречие: извлекаемая информация не может быть одновременно и существенной, и несущественной частью базы данных.

Во-вторых, Суд по интеллектуальным правам справедливо упрекнул суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции, не проанализировавших сам механизм функционирования программного продукта, разработанного ответчиком и использованного другим соответчиком (с ним истец заключил мировое соглашение) для извлечения и (или) использования материалов из базы данных истца. В результате вопрос, какие конкретно действия ответчика либо с использованием его программного продукта являются противоправным извлечением и (или) использованием существенной части базы данных истца, остался вне поля зрения судов. Впрочем, вопрос о возможности предъявления претензий к создателю программы для ЭВМ в связи с нарушением исключительных прав в результате ее использования третьими лицами представляется не менее сложным, чем вопрос об ответственности информационного посредника.

III. Патентное право

1) *Дело о порядке оспаривания продления патента – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 по делу № СИП-461/2020*

⁵ Рожкова М.А. Скрапинг / парсинг интернет-ресурсов – что это такое и законно ли это? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2019. 30 декабря. URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/30/skraping_parsing_internet-resursov_что_это_такое_i_zakonno_li_eto

Городов О.А.

Знакомство с постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10. 2021 по делу № СИП-461/2020 убеждает прежде всего в том, что Президиум Суда по интеллектуальным правам удачно обосновал и сформулировал, в том числе с опорой на евразийское патентное законодательство, свою позицию относительно оставления без удовлетворения кассационной жалобы.

Смысловая ось постановления проходит через правовой анализ имеющегося пробела в законодательном регулировании отношений, складывающихся в связи с определением порядка и оснований оспаривания дополнительных патентов. Как известно, п. 5 ст. 1263 ГК РФ в его действующей редакции указывает на то, что оспаривание дополнительного патента осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 1398 ГК РФ. Однако такие основания в указанной статье ГК РФ не приводятся. Положения подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ применяются к дополнительному патенту лишь постольку, поскольку оспаривается основной патент, но в нарушение норм п. 5 ст. 1363 ГК РФ специальные основания оспаривания дополнительного патента законодателем не предусмотрены. В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам делает обоснованный вывод о том, что правовая охрана в отношении продукта, продленная в нарушение условий абзаца первого п. 2 ст. 1363 ГК РФ может быть оспорена. При этом п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ подлежат применению по аналогии. Исходя из предмета заявленных требований, включающих признание незаконными конкретных действий Роспатента, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что спор не может считаться направленным на оспаривание правовой охраны в отношении продукта, которая продлена в нарушение условий, установленных в абзаце первом п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

Решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Кастальский В.Н.

Значение правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам по указанному делу заключается не только в том, что Суд выявил пробел в законодательном регулировании отноше-

ний, связанных с оспариванием дополнительных патентов на изобретения, но, главным образом, в том, что с учетом необходимости обеспечения баланса публичных и частных интересов Суд самостоятельно восполнил пробел в законодательном регулировании указанных отношений, применив по аналогии п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Тем самым было, по сути, воссоздано отсутствующее законоположение, предусмотренное, но не регламентированное в ГК РФ на дату рассмотрения дела.

Обращает на себя внимание то, что чуть больше чем через полгода

28 апреля 2022 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (№ 115864-8). В пояснительной записке к указанному законопроекту отмечено, что последний разработан в целях совершенствования положений гражданского законодательства в части регулирования отношений, связанных с выдачей дополнительных патентов на изобретения. В отмеченной пояснительной записке воспроизведена значительная часть мотивировочной части упомянутого постановления.

Венчает эту историю принятие Федерального закона от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с указанным Федеральным законом п. 5 ст. 1336 ГК РФ был изложен в действующей сегодня редакции, которой окончательно устранен выявленный Судом пробел в законодательном регулировании.

Эта история представляет собой яркий пример профессиональной работы Суда по интеллектуальным правам, а также скоординированной работы судебной и законодательной ветвей власти, направленной на совершенствование действующего законодательства.

Ворожевич А.С.

За последние несколько лет Судом по интеллектуальным правам было сформулировано несколько важных позиций по поводу выдачи дополнительных патентов на фармацевтические изобретения.

Дополнительные патенты – важный инструмент обеспечения баланса частных и общественных интересов на фармацевтическом рынке.

Фармацевтические компании, как правило, сначала получают патент на свою разработку и только потом начинают исследования препарата. С момента подачи заявки на выдачу патента до регистрации лекарственного препарата (и, соответственно, начала коммерциализации изобретения) на практике может пройти 5–15 лет. Другими словами, вполне вероятно, что большую часть срока действия исключительного права на изобретение фармацевтическая компания будет заниматься только подготовкой к выходу на рынок. У нее будет ничтожно мало времени, чтобы окупить свои затраты на условиях исключительного использования и получить прибыль. В этом случае при отсутствии дополнительных правовых механизмов у производителей может пропасть мотивация к созданию и коммерциализации новых фармацевтических изобретений. Возможность получения дополнительного патента (и продления срока правовой охраны), предусмотренная п. 2 ст. 1363 ГК РФ, – решение этой проблемы.

При этом принципиально важно, чтобы выдача таких патентов не носила произвольный характер. В ином случае могут пострадать интересы дженериковых производителей и общества в целом (в связи с тем, что правообладатель без должных к тому оснований будет сохранять свою монополию на рынке).

Как и любые другие патенты, дополнительный патент может быть признан недействительным по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 ГК РФ, в том числе при несоответствии изобретения условиям патентоспособности.

Вместе с тем, в абзаце первом п. 2 ст. 1363 ГК РФ приведены специальные условия выдачи дополнительного патента, также определяющие возможность существования правовой охраны изобретения. Так, дополнительный патент может быть предоставлен только в том случае, если с даты подачи заявки на выдачу патента на фармацевтическое изобретение до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет. При этом правообладатель должен подать соответствующее заявление в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения пер-

вого разрешения на применение продукта. Формула дополнительного патента должна содержать совокупность признаков изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение. В таком случае дополнительный патент может охватывать только один из пунктов основного патента (при условии, что у него была многозвенная формула).

Российское законодательство долгое время содержало в себе пробел. В нем не была предусмотрена возможность признания дополнительного патента недействительным в случае нарушения порядка продления срока правовой охраны изобретения – указанных выше условий для выдачи дополнительного патента.

В рассматриваемом постановлении Суд по интеллектуальным правам устранил данный пробел. Президиум Суда заключил, что правовая охрана фармацевтического изобретения, продленная в нарушение условий абзаца первого п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорена. В таком случае по аналогии закона также подлежат применению п. 1 ст. 6 и подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Впоследствии данная правовая позиция была положена в основе законодательных изменений. Федеральным законом от 07.10.2022 № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 5 рассматриваемой статьи ГК РФ был дополнен несколькими абзацами. Было прямо закреплено, что продление срока действия исключительного права на изобретение и действие удостоверяющего его дополнительного патента в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент в соответствии с порядком, установленным п. 2 ст. 1398 ГК РФ.

В то же время при рассмотрении других дел Судом по интеллектуальным правам была сформулирована другая важная правовая позиция, направленная на обеспечение правомерных интересов правообладателей – оригинаторов. В соответствии с данной позицией патент, формула которого охватывает несколько показаний, может быть продлен несколько раз в отношении разных показаний, если Минздрав России выдал несколько разрешений на применение одного и того же препарата при различных заболеваниях (т. е. по

различным показаниям) и если предыдущее продление патента было ограничено конкретным показанием (показаниями), не включающим новое (см.: решения Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2022 по делу № СИП-1131/2021, от 08.09.2022 по делу № СИП-420/2022).

Подобный подход можно обосновать так: отказ в выдаче дополнительного патента в случае выдачи разрешения на применение по новому показанию может лишить патентообладателей мотивации к проведению дополнительных клинических исследований препарата и, как следствие, негативно повлиять на инновационный процесс в фармацевтической сфере.

2) Дела об условиях продления патента – постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-740/2018 и от 23.09.2022 по делу № СИП-1027/2020

Городов О.А.

Материалы, представленные в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-740/2018 и от 23.09.2022 по делу № СИП-1027/2020, дают повод для краткого комментария, содержащего суждение о правовом подходе президиума Суда по интеллектуальным правам, касающегося существа кассационных жалоб на решения суда первой инстанции по условиям продления сроков действия патентов, удостоверяющих исключительное право на изобретения, охарактеризованные многозвенными формулами.

Указанный правовой подход основан на оценке юридической значимости несопадающих совокупностей признаков, определяющих объем правовой охраны, предоставляемой изобретению основным и дополнительным патентами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, оценив доводы сторон, изложенные в материалах дел, обоснованно пришел к выводу о том, что дополнительный патент, выдача которого удостоверяет продление срока, может содержать новую формулу изобретения, которая включает совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение. При этом патент на изобретение может быть продлен:

– не только в отношении активного ингредиента, который был разрешен к применению, но также и в отношении его производных, которые предполагаются эквивалентными;

– в отношении предложенной совокупности признаков, определяющих объем правовой охраны изобретения, которая идентична химической формуле лекарственного средства, содержащейся в регистрационном удостоверении.

Решения Суда по интеллектуальным правам оставлены без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Христофоров А.А.

По делам № СИП-740/2018 и № СИП-1027/2020 рассматривался вопрос о продлении патента (выдачи дополнительного патента) в случае, если разрешение на медицинское применение выдано на объекты, прямо не поименованные в формуле изобретения, но подпадающие под исключительное право по данному патенту.

Суд по интеллектуальным правам решительно отказался поддерживать подход, основанный на необходимости буквального совпадения названия объекта разрешения со словами, приведенными в формуле изобретения, и подтвердил возможность выдачи дополнительных патентов, если разрешение относится к частным случаям или к конкретным производным запатентованных веществ, что имеет большое значение для формирования разумной и сбалансированной патентной системы.

Кроме того, по делу № СИП-1027/2020 Суд по интеллектуальным правам разрешил давнюю проблему, заключающуюся в отсутствии судебного контроля за продлением действия евразийского патента на территории Российской Федерации. Этот пробел был восполнен президиумом Суда по интеллектуальным правам, указавшим, что оспаривание продления такого патента может происходить путем обращения непосредственно в Суд по интеллектуальным правам.

Поскольку в деятельности Евразийской патентной организации есть и другие важные аспекты, остающиеся без судебного контроля, например отказ в выдаче евразийского патента или отказ в восстановлении права на заявку, и при этом такие вопросы не имеют ярко выраженной привязки к конкретному государству – участнику

Евразийской патентной конвенции или Протокола к ней, в настоящее время обсуждается создание межгосударственного патентного суда как органа всеобъемлющего судебного контроля за деятельностью Евразийского патентного ведомства. В случае принятия такого решения, как представляется, порядок оспаривания продления евразийского патента будет прямо урегулирован международным договором. Таким образом, рассматриваемая позиция Суда по интеллектуальным правам имеет важное, но, возможно, временное значение.

Войниканис Е.А.

В обоих случаях предметом спора было определение объема правовой охраны изобретения в сфере фармацевтики при продлении исключительного права в соответствии с п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

В постановлении **по делу № СИП-740/2018** судом были определены условия, выполнение которых позволяет сделать вывод о том, что конкретное лекарственное средство подпадает под формулу изобретения:

(1) конкретное вещество (каждый компонент комбинации), на применение которого было получено разрешение, должно *фактически* подпадать под формулу изобретения;

(2) подпадающее под формулу изобретения конкретное вещество (или каждый компонент комбинации) должно быть *прямо либо косвенно* раскрыто в описании к патенту.

Поскольку продление исключительного права должно учитывать как интересы правообладателей, так и общественные интересы (обеспечение населения доступными лекарствами), дополнительная защита не должна выходить за пределы первоначально запатентованного изобретения. Поэтому косвенное раскрытие действующего вещества (или каждого компонента комбинации) определяется специалистом только исходя из описания и чертежей к патенту и только в отношении уровня техники на дату приоритета патента.

Предметом спора **по делу № СИП-1027/2020** являлось продление патента в отношении производных активного ингредиента, таких как соли и сложные эфиры. Суд пришел к выводу о том, что, когда регистрационное удостоверение выдано на активное вещество, продление патента на изобретение осуществляется и на активное ве-

щество, и на его различные производные формы, в частности соли или эфиры, если они охраняются патентом.

Как и в первом деле, перед судом стояла задача обеспечить справедливый баланс индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества. С одной стороны, продление срока действия исключительного права должно быть ограничено формулой базового патента, а с 2015 года – еще и признаками, характеризующими продукт, на применение которого получено разрешение. С другой стороны, при исключении из защиты производных форм активного ингредиента любой конкурент после истечения срока действия основного патента мог бы беспрепятственно получить разрешение на использование соли или эфира активного ингредиента. Продление патента в этом случае не достигало бы своей цели.

Что можно сказать в заключение? Хотя решение в обоих случаях было принято в пользу иностранных правообладателей, подход Суда по интеллектуальным правам основывался на балансе интересов. Несмотря на подтверждение законности продления патентов, установленные судом критерии означают для производителей дженериков большую правовую определенность в отношении оценки времени выхода на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов. Принятые постановления являются важными и в полной мере учитывают зарубежный опыт, однако в них не стоит искать исчерпывающего решения проблемы. Как в России, так и в других странах вопрос об объеме правовой охраны изобретения при продлении патента остается открытым и по-прежнему актуальным.

IV. Средства индивидуализации

1) *Дело о части знака – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020*

Близнец И.А.

ООО «Яндекс» (далее также – общество, заявитель) является правообладателем словесного товарного знака «Яндекс Афиша». ООО «Компания Афиша» 23.09.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о признании недействительным правовой охраны этого товарного знака в связи с наличием

у заявителя старшего товарного знака «Афиша» для однородных услуг.

Роспатент удовлетворил заявление, указав на то, что факт фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак в совокупности с однородностью товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, является достаточным основанием для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

Не согласившись с выводом административного органа, ООО «Яндекс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным. По мнению этого общества, между спорным и противопоставленным товарными знаками отсутствует сходство при сравнении по всем критериям (звуковой, графический и смысловой), а также нет вероятности смешения указанных товарных знаков и введения потребителя в заблуждение.

С точки зрения заявителя, спорный товарный знак представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию, в связи с чем при определении его охраноспособности исходя из требований п. 10 ст. 1483

ГК РФ должно приниматься во внимание все обозначение в целом, а не какой-либо его элемент, как это имеет место при применении положений подп. 2 п. 6 названной статьи ГК РФ. ООО «Яндекс» полагало, что спорный товарный знак является словосочетанием, в котором к главному слову, представляющему собой родовое понятие («Яндекс»), добавляется другое зависимое характеризующее слово («Афиша»), что приводит к образованию нового видового понятия, имеющего иной, более содержательный, смысл.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о возможности применения в спорной ситуации положений п. 10 ст. 1483 ГК РФ и сопоставления не обозначений в целом, а части спорного словесного товарного знака и противопоставленного товарного знака, состоящего из единственного словесного элемента.

В качестве доводов суд первой инстанции указал на то, что словесный элемент «Афиша» спорного товарного знака и противопоставленный товарный знак фонетически и семантически тождественны, поскольку спорное слово употребляется в именительном падеже, используется в прямом значении и имеет тот же смысл, что и в знаке подателя возражения. Вероятность смешения знаков усиливается тем, что ООО «Компания Афиша» использовало свой знак длительно и интенсивно. Потребитель может ассоциировать товары и услуги, маркированные обоими товарными знаками, как результат сотрудничества двух обществ, что не соответствует действительности⁶.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Яндекс» подало в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационную жалобу, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении суда первой инстанции выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно п. 10 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 той же статьи ГК РФ. При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов

⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020.

(например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Поскольку значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе, связь между словами в составе таких выражений неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

В итоге президиум Суда по интеллектуальным правам заключил, что и для целей применения п. 10 ст. 1483 ГК РФ такие обозначения не могут быть разделены на отдельные словесные элементы.

Однако суд первой инстанции не дал оценку аргументам заявителя о том, что спорный товарный знак является единой семантической и лексической конструкцией, и, как следствие, не проанализировал, «распадается» ли он на элементы, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком. По этой причине президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что до установления перечисленных выше обстоятельств выводы о сходстве единственного словесного элемента противопоставленного товарного знака с одним из словесных элементов спорного товарного знака являются преждевременными.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суду первой инстанции следовало выявить, свидетельствуют ли результаты социологических опросов о том, что, обозревая спорный товарный знак, потребители воспринимают лексическую единицу «Афиша» в самостоятельном значении (или в неразделимой связи со второй лексической единицей этого товарного знака, образующей единый с точки зрения потребителей элемент) и, соответственно, считают ли они его товарным знаком, принадлежащим ООО «Компания Афиша».

Придя к тому выводу, что неправильное применение судом первой инстанции норм матери-

ального права повлекло преждевременный вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства, и учитывая, что допущенные судом ошибки могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, президиум Суда по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции⁷.

Орлова В.В.

Значение данного постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам трудно переоценить, учитывая имеющееся разнообразие в подходах к применению п. 10 ст. 1483 ГК РФ. В нем раскрывается методология применения данной нормы с учетом в том числе того, что зачастую происходит смешение с подходом, используемым при применении нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

В постановлении отмечается, что при применении нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ товарные знаки сравниваются в целом. В то же время норма п. 10 ст. 1483 ГК РФ предполагает сопоставление товарного знака с более ранним приоритетом с элементом товарного знака с более поздним приоритетом. Кроме того, делается акцент на таком важном моменте, что при применении обеих этих норм должно приниматься во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

Предложенная методология предполагает установление ряда обстоятельств, среди них – самостоятельность элементов, входящих в «младший» знак; сходство такого самостоятельного элемента со всем обозначением «старшего» знака; однородность товаров и услуг сравниваемых знаков; вероятность смешения товарного знака с более ранним приоритетом и элемента товарного знака с более поздним приоритетом с учетом их сходства и однородности товаров, а также дополнительных факторов, на которые указывает пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В рамках предложенной методологии не забыт и потребитель: должно быть установлено, воспринимает ли он элемент,

⁷ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020.

входящий в состав товарного знака с более поздним приоритетом, в качестве товарного знака другого лица.

Полагаю, что предложенная методология позволит достичь единообразия в правоприменительной практике различных органов.

Братусь Д.А.

Миссия Суда по интеллектуальным правам уникальна. В своей повседневной профессиональной деятельности он смотрит в будущее, разрешает абсолютное множество наиболее сложных споров, восполняет пробелы самой динамичной подотрасли гражданского права, делает судебную защиту «более доступной и надежной»⁸.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020 отражен базовый смысл п. 10⁹ ст. 1483 ГК РФ и разъясняются актуальные аспекты его применения. В этой норме законодатель кодифицировал опыт правоприменительной практики по спорам о недопустимости регистрации товарных знаков, включающих элементы, тождественные или схожие до степени смешения с другими средствами индивидуализации (так называемое относительное основание для отказа в регистрации). Без согласия правообладателя, у которого приоритет или исключительное право возникли раньше, не допускается воспроизведение противопоставляемого товарного знака, названия известного произведения, персонажа, цитаты, наименования, промышленного образца, коммерческого обозначения и т. д. в качестве **элемента** спорного товарного знака. «Особый вопрос – область пересечения товарных знаков и наименования места происхождения

товара: так, слово “Вологда” в товарном знаке является неохраняемым элементом, но использование этого обозначения в отношении сливочного масла квалифицируется как нарушение прав лица, имеющего свидетельство на право пользования наименованием происхождения товара “Вологодское масло”»¹⁰. До введения новеллы в действие (1 октября 2014 г.) суды традиционно¹¹ руководствовались распространительным толкованием п. 9 ст. 1483 ГК РФ, запрещающего регистрировать товарные знаки, совпадающие **в целом** с тождественными обозначениями.

В комментируемом постановлении президиум Суда разъяснил «регуляторные пробелы» п. 10 ст. 1483 ГК РФ, сформулировал методологию соотношения противопоставленного товарного знака в целом с элементами спорного товарного знака, квалифицировал **признаки неделимости** обозначения. Рекомендованный подход включает проверку регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг, анализ состава сравниваемых элементов (в том числе количество, композиционное построение, семантическая конструкция, лексические и фонетические особенности), их восприятие «с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара»¹². В данном деле на этапе кассационного пересмотра исследовалось «не само по себе сходство элементов, а их смешение». При определении **вероятности смешения** судебная практика¹³ побуждает учитывать характеристики маркируемых товаров (идентичность или близость, категория, цена, качество, охват рынка и т. д.), срок использования правообладателем соответствующего товарного знака, его известность и узнаваемость среди

⁸ Цит. по: Яковлев В.Ф. Законодательство об интеллектуальной собственности кодифицировано! // *Он же*. Избр. тр. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 2. М.: Статут, 2012. С. 339.

⁹ Введен Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹⁰ Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2016. С. 362 (Д.В. Мурзин).

¹¹ См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.1996 № 2508/95, пункт 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19).

¹² См. абзац седьмой п. 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

¹³ См. п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, определения Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 № 309-ЭС17-8371, от 06.09.2021 № 300-ЭС21-14641, от 13.09.2021 № 305-ЭС21-15119, от 25.11.2021 № 300-ЭС21-22009 и т. д.

потребителей. Президиум Суда по интеллектуальным правам применил новаторский подход: констатировал возможность утраты самостоятельного значения отдельными лексическими единицами, образующими в «младшем» товарном знаке устойчивое неделимое словоупотребление, сохраняющее идейную целостность и имеющее собственный смысл, не совпадающий с традиционной (общеупотребимой или специальной) семантикой этих лексических единиц. Сохраняется только фонетическое подобие.

Состоявшаяся судебная позиция¹⁴ стала частью единообразной правоприменительной практики¹⁵. В комментируемом постановлении ярко проявляется правотворческий потенциал. Законодатель должен обратить внимание на это обстоятельство, влияющее на саму постановку вопроса об источниках права.

2) Дело об общеизвестности источника происхождения – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-186/2019

Медведев В.Н.

Данное дело вновь высветило разногласия между Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам в вопросе толкования требований, предъявляемых к общеизвестным товарным знакам в ст. 1508 ГК РФ. Роспатент считает, что широкая известность обозначения должна быть неразрывно связана с наличием у потребителей стойкой ассоциативной связи между маркированными знаком товарами и заявителем как источником их происхождения. На деле такой подход означает необходимость доказывания широкой известности не только знака, но и заявителя. Суд по интеллектуальным правам склоняется к более либеральной позиции, согласно которой известность потребителям зая-

вителя не обязательна для признания знака общеизвестным.

И хотя формально в ст. 1508 ГК РФ речь идет не просто об известности знака, а о его известности в отношении товаров определенного источника происхождения, ни в российском законодательстве, ни в нормах международного права не говорится об известности заявителя как об условии признания общеизвестности знака. В связи с этим вполне логична позиция Суда по интеллектуальным правам: источник происхождения товаров не следует трактовать в узком смысле как указание на конкретного производителя соответствующих товаров. Потребитель должен лишь понимать, что маркированные знаком товары происходят из одного и того же источника.

Данное дело – не единственное в своем роде. Были и аналогичные дела, например, по знакам Lay's, Роллтон, Raffaello, FORD, Доширак, в которых решения Роспатента признавались Судом по интеллектуальным правам недействительными из-за неправильного применения норм об общеизвестных знаках. Во всех этих случаях было видно серьезное расхождение во взглядах Роспатента и Суда по интеллектуальным правам в отношении требований к общеизвестным знакам. При этом, несмотря на сложившуюся практику в пользу пересмотра подобных решений Роспатента, до сих пор не удалось выработать единый подход к решению вопроса. Возможно, решение этой проблемы лежит в нормативной плоскости и состоит в необходимости внесения поправок в закон или в издание соответствующих рекомендаций.

Тиллинг Е.М.

В данном деле президиум Суда по интеллектуальным правам закрепил основные подходы к предмету доказывания по делам о признании товарных знаков общеизвестными в случаях, когда не совпадают заявитель (правообладатель)

¹⁴ Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2022 № 300-ЭС22-3847 по данному делу отказано в передаче кассационных жалоб ответчика и третьего лица для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

¹⁵ См., напр., постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016, от 14.02.2019 по делу № СИП-267/2018, от 19.04.2019 по делу № СИП-77/2018, от 04.10.2019 по делу № СИП-78/2018, от 10.08.2020 по делу № СИП-564/2019, от 21.06.2021 по делу № СИП-882/2020, от 30.07.2021 г. № СИП-1006/2020, от 13.09.2021 по делу № СИП-68/2021, от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021, от 26.05.2023 по делу № СИП-728/202.

товарного знака и фактический производитель товаров/услуг, для которых такой товарный знак используется, т. е. когда речь идет об обстоятельствах, которые касаются известности потребителям соответствующих услуг заявителя как источника происхождения таких услуг, маркируемых заявляемым на регистрацию обозначением. Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что для признания товарного знака общеизвестным устанавливать известность потребителям именно заявителя является избыточным для целей применения статьи 1508 ГК РФ. Далее эти подходы были отражены в последующих судебных актах президиума Суда по интеллектуальным правам¹⁶.

Комментируемое постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам вынесено по результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) на решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 05.12.2019, которым было отменено решение Роспатента от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления иностранной компании «Avito Holding AB» (далее – Компания) о признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации как не соответствующее нормам статьи 1508 ГК РФ. Суд обязал Роспатент устранить допущенное нарушение путем предоставления правовой охраны обозначению «Avito» по заявке от 25.05.2018 № 18-253 ОИ на имя Компании в качестве общеизвестного товарного знака с 18.05.2018 для услуг 35-го класса «продвижение товаров для третьих лиц» и 38-го класса «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц» (далее – Общество), которое осуществляет фактическое оказание услуг под обозначением «Avito».

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции, отметив, что суд дал оценку не только (1) доказательствам, направленным на установление общеизвестности заявленного обозначения в результате действий взаимосвязанных лиц, но и (2) доказательствам, касающимся известности конкретного источника происхождения услуг, маркированных заявляемым на регистрацию обозначением. На основании совокупности представленных доказательств суд исследовал вопрос наличия у потребителей ассоциаций с правообладателем (Компанией) как источником происхождения оказываемых услуг.

Суд по интеллектуальным правам исходил из того, что Компания является источником услуг, непосредственно оказываемых Обществом, коммерческая деятельность которого на территории Российской Федерации осуществляется под контролем и с одобрения Компании, доля в уставном капитале Общества которой составляет 97,4 %. Кроме того, Компания является правообладателем серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «Avito», права на использование которых предоставлены Обществу на основании лицензионного договора. Из представленного в дело социологического опроса следует, что потребители ассоциируют заявленное обозначение с Компанией как с источником происхождения оказываемых услуг.

Разрешая спор, Суд по интеллектуальным правам руководствовался статьями 1477, 1508 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», статьей 6.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, пунктом 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного

¹⁶ Аналогичная позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020 по делу № СИП-458/2019 (по обозначению «От Мартина»), от 23.10.2020 по делу № СИП 1099/2019 (по обозначению «ДОШИРАК»), от 11.12.2020 по делу № СИП-961/2019 (по обозначению «Ролтон»).

знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденно-го приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, принял во внимание подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств-членов ВОИС 20–29.09.1999 (далее – Рекомендация ВОИС), и в Пояснительных примечаниях к ней, а также в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенном 15.04.1994 в г. Марракеше (п. 2 ст. 16 ТРИПС).

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с тем, что, исследовав совокупность всех факторов, установив несоответствие оспариваемого решения Роспатента требованиям статьи 1508 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно и обоснованно обязал административный орган устранить допущенное нарушение путем предоставления правовой охраны названному обозначению в качестве общеизвестного товарного знака.

Доводы президиума Суда по интеллектуальным правам также поддержал Верховный суд Российской Федерации, отказав Роспатенту определением от 12.10.2020 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Позиция Роспатента

Принимая оспариваемое в Суде по интеллектуальным правам решение, Роспатент исходил из того, что заявитель не доказал, что в сознании потребителей обозначение «Avito» связано исключительно с Компанией и приобрело известность в результате деятельности именно этого лица. Роспатент установил, что результаты проведенного социологического опроса и представленные иные доказательства не позволяют прийти к выводу о том, с каким лицом на испрашиваемую дату общеизвестности потребители ассоциировали заявленное обозначение «Avito».

Так, по мнению Роспатента, в материалах административного дела отсутствуют надлежащие доказательства известности Компании россий-

ским потребителям в качестве источника происхождения услуг, маркированных обозначением «Avito», в связи с чем не имеется оснований для признания данного обозначения соответствующим признакам общеизвестного товарного знака по отношению именно к этому лицу.

Как указал Роспатент, им было установлено следующее: фактическое оказание услуг под обозначением «Avito» осуществляется обществом «КЕХ еКоммерц»; в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие то, что на испрашиваемую дату Компания воспринималась среди соответствующих потребителей как лицо, оказывающее услуги 35-го, 38-го классов МКТУ под обозначением «Avito» (далее – источник происхождения).

Роспатент полагает, что условием признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является не просто его широкая известность, а та широкая известность, которая по смыслу пункта 3

статьи 1508 ГК РФ обуславливает возможность ассоциации товаров именно с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Иными словами, как считает Роспатент, необходимым условием для признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является наличие следующих условий:

– данный товарный знак приобрел широкую известность в результате деятельности самого заявителя;

– используемое для индивидуализации соответствующих товаров обозначение должно очевидным образом ассоциироваться с такими товарами как происходящими из определенного источника – под таким источником следует понимать заявителя/правообладателя, т. е. конкретное лицо.

Исходя из указанной позиции только факта приобретения заявленным обозначением широкой известности среди потребителей соответствующих товаров/услуг недостаточно для признания такого обозначения общеизвестным товарным знаком.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общеизвестность товарного знака, вопреки

достоверности Роспатента, определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гражданский оборот и обеспечивающего его доведение до потребителя. Суд установил, что спорное обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении конкретных услуг, для индивидуализации которых это обозначение использовалось. Кроме того, суд признал подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, что источником происхождения услуг под спорным обозначением на территории Российской Федерации являются Компания и связанные с нею лица.

Поскольку Роспатент установил фактические обстоятельства, необходимые для принятия соответствующего решения, суд, не возвращая дело на пересмотр, обязал административный орган предоставить правовую охрану обозначению «Avito» на имя Компании в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил решение суда первой инстанции без изменения и указал, что применяемые Роспатентом критерии для оценки спорного обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Так, ни нормы статьи 6.bis Парижской конвенции, ни нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на пункт 3.2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 № 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 Кодекса, указал, что общеизвестность

товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ определяющей является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя. Поэтому подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Кроме того, подход, предлагаемый Роспатентом, не согласуется также и с функцией общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков, а именно обозначения, служащего средством индивидуализации товаров и услуг, но не лиц, производящих эти товары/услуги (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пункт 1 статьи 1508 ГК РФ, говоря о том, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, имеет в виду, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых это обозначение использовалось. Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков. Значение слов «товаров заявителя» в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пункте 1 статьи 1477 Кодекса.

Согласно обозначенной позиции президиума Суда по интеллектуальным правам обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом – заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами. Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать. Иначе говоря, для потребителя значение имеет общий источник происхождения, а не конкретная компания.

Следует отметить, что позиция Роспатента исторически связана с тем, что до вступления в силу части четвертой ГК РФ специалисты этого ведомства руководствовались положениями статьи 6.bis Парижской конвенции, которая толковалась ими буквально: поскольку общеизвестный знак – это *знак лица*, пользующегося преимуществами Парижской конвенции, то как раз это лицо, *владеющее* общеизвестным товарным знаком, должно быть известно среди потребителей продукции, которая данным товарным знаком маркируется. Между тем, как справедливо отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, такой подход не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции, не соответствует он также и действующей национальной норме – статье 1508 ГК РФ. Кроме того, как отмечено выше, функция товарного знака (а общеизвестный товарный знак – это вид товарного знака) в силу статьи 1477 ГК РФ состоит в индивидуализации товаров и услуг, а не компании правообладателя. Иначе происходит подмена правовых понятий товарного знака и фирменного наименования.

Орлова В.В.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь нормами международного и национального законодательства, которые не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком, правомерно установил, что общеизвестность товарного знака определяется не в отношении конкретного лица, вводящего товар в гра-

жданский оборот и обеспечивающего его доведение до потребителя.

Норма п. 1 ст. 1508 ГК РФ предусматривает условие о том, что товарный знак или обозначение, которые заявитель просит признать общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, в результате интенсивного использования должны стать на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. При этом указанная норма права не предусматривает условие известности соответствующему потребителю самого заявителя (его фирменного наименования).

Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным лицом. При этом общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя. Суд справедливо отметил, что источником происхождения товаров/услуг, непосредственно оказываемых одним лицом, может быть иное лицо в силу преобладающего участия в уставном капитале и/или контроля производства товаров/оказания услуг.

Представляется, что такой подход к установлению общеизвестности товарного знака в полной мере соответствует современным российским и зарубежным бизнес-процессам оказания услуг, производства товаров и доведения их до потребителя.

V. Антимонопольное право

1) *Дело о сувенирах – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2022 по делу № СИП-143/2021*

Герасименко С.А.

Данный судебный акт являет собой наглядный пример того, как нужно проецировать выработанные судебной практикой правовые позиции на конкретную ситуацию, ставшую предметом судебного разбирательства.

Очень кстати суд кассационной инстанции напомнил о том, что, осуществляя судебное правоприменение, необходимо четко понимать, какого результата хотел достичь законодатель, вводя соответствующее правовое регулирование.

Так, применительно к обстоятельствам дела суд конкретизировал разъяснения, изложенные в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», указав, что действия, которые способны оказать влияние на состояние конкуренции и поэтому могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, могут быть осуществлены не только конкурентом, но и лицом, которое на момент совершения этих действий конкурентом не являлось, но своими действиями оказывало влияние на конкурентную среду, получая при этом необоснованные конкурентные преимущества.

Хочется отметить и ту часть судебного акта, в которой высказывается и обосновывается тезис о том, что для установления факта недобросовестной конкуренции в ряде случаев правовое значение имеет вопрос не об однородности/неоднородности сравниваемых товаров, а об их взаимозаменяемости.

Именно такой случай, как указал суд, имел место в рамках рассматриваемого дела, поскольку для покупателей сувенирной продукции, как правило, решающее значение имеет не конкретный вид товара, а нанесенное на него обозначение и цена. Поэтому, как справедливо отмечено в данном судебном акте, товары, будучи неоднородными, как сувениры могут быть взаимозаменяемыми.

Варламова А.Н.

Принципиальными вопросами в деле о сувенирах являются следующие – границы товарного рынка, влияние действия на конкурентную среду, соотношение статей 14.4 и 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ Закона «О защите конкуренции».

Для определения продуктовых границ принципиальное значение имеет категория «взаимозаменяемые товары». Для большинства товарных рынков (за исключением рынка лекарственных препаратов) используются критерии взаимозаменяемости Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Это прежде всего функциональное назначение и цена. В рассматриваемом случае несомненно следует учиты-

вать интерес пользователей к определенной тематике, однако функционал и ценовые характеристики также должны приниматься во внимание.

При рассмотрении любого дела в части правил конкуренции первое, что следует учитывать, – это влияние действия на конкурентную среду. Об этом говорится и в абзаце третьем пункта 30 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

Разграничение видов недобросовестной конкуренции по ст. ст.14.4 и 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» вызывает сложности в правоприменении, прежде всего в связи со слабой юридической техникой самих статей Закона. Разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в части того, какие нарушения могут быть отнесены к статье 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», основываются на крайне общей формулировке данной статьи Закона.

Исходя из сказанного считаем, что решение Президиума суда по интеллектуальным правам о передаче дела на новое рассмотрение обоснованно.

Борзило Е.Ю.

Основные тезисы дела о сувенирах: расширенное толкование элементов недобросовестной конкуренции, нивелирование роли предупреждения антимонопольного органа, если оно не способно устранить нарушение, и разграничение между однородностью в понимании законодательства об интеллектуальной собственности и совпадающими товарными рынками в антимонопольном законодательстве. Наибольший интерес представляют первые два тезиса, поскольку предложенный критерий влияния на конкуренцию существенно расширяет сферу применения института недобросовестной конкуренции, усиливая его защитные свойства. Нивелирование роли бесполезного предупреждения можно только приветствовать, поскольку такой подход будет способствовать устранению бессмысленного формализма, так

свойственного сегодня отечественному антимонопольному правоприменению.

2) Дела о конкуренции способов защиты против недобросовестной конкуренции – постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2022 по делу № СИП-78/2021, от 16.12.2022 по делу № СИП-80/2021

Варламова А.Н.

В части дела о конкуренции способов защиты против недобросовестной конкуренции решение президиума Суда по интеллектуальным правам обоснованно. Действующие в настоящее время нормы материального и процессуального права не препятствуют заинтересованному лицу обратиться одновременно в антимонопольный орган и в суд. Не устанавливается и последовательность реализации лицом права на защиту от недобросовестной конкуренции. При этом вне зависимости от выбранной формы защиты могут быть защищены как публичные, так и частные интересы.

В рассматриваемом случае нельзя согласиться с позицией истца, согласно которой взыскание убытков возможно только в определенной (судебной) процедуре установления нарушения антимонопольного законодательства.

Что касается довода об отсутствии необходимости в повторной защите уже защищенного права, то, как верно отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции не выяснил, совпадают ли предметы судебного и антимонопольного дел, а также объем представленных доказательств.

Борзило Е.Ю.

По сравнению с делом о сувенирах, дела о конкуренции способов защиты в сравнении с делом о сувенирах менее революционные. Действительно, в российском законодательстве нет приоритетного способа защиты применительно к антимонопольным спорам, следствием чего становится задваивание способов защиты. В данных делах, исходя из конкретных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам поддержал параллелизм. Но практике сегодня известна иная проблема: использование административного способа защиты или для усиления позиции в арбитражном процес-

се, или для устранения последствий неблагоприятного для заявителя исхода в суде. Наиболее частый результат – конкуренция судебных актов. Думаю, эту проблему еще предстоит решать.

Кобаненко М.А.

В рамках дела № СИП-78/2021 суды исследовали проблему пределов права на обращение заинтересованного лица за защитой своего нарушенного права одновременно в суд и в антимонопольный орган.

Как следует из содержания постановления, истец просил суд признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, при этом ранее эти же действия ответчика уже были признаны актом недобросовестной конкуренции антимонопольным органом, законность решения которого была подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

Возможна ли одновременная защита одного и того же нарушенного права судом и антимонопольным органом или же при реализации лицом одного из данных способов защиты отсутствуют основания для применения второго?

Суд указал, что использование данных форм защиты права не должно дублировать друг друга, т. е. один и тот же экономический интерес лица не должен защищаться дважды. В том случае, если лицу была обеспечена защита его права в административном порядке, т.е. антимонопольным органом принято решение о наличии нарушения и оно подтверждено в судебном порядке, необходимость повторной защиты такого лица через его обращение в суд отсутствует.

Вместе с тем вопрос о том, является ли экономический интерес истца тождественным его интересу в рамках административной процедуры, должен подлежать исследованию, в том числе через сравнение предметов судебного и антимонопольного дел, объема представленных в материалы таких дел документов.

Представляется, что судебные позиции по данному делу будут иметь важное значение для формирования практики по обозначенному вопросу и будут способствовать увеличению случаев защиты нарушенных прав именно в судебном порядке. Так, если в рамках административной процедуры

антимонопольный орган не согласился с наличием нарушения в действиях ответчика и прекратил производство по делу, рассмотренные судебные позиции дают основание считать, что обращение заинтересованного лица за судебной защитой своего экономического интереса посредством предъявления соответствующего иска к предполагаемому нарушителю его прав в таком случае может оказаться эффективнее, чем традиционный путь оспаривания акта, принятого в рамках административной процедуры.

VI. Процессуальные вопросы

1) *Дело о доказывании параллельного творчества – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2022 по делу № СИП-250/2017*

Андреева Т.К.

В комментируемом постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам затрагивается широкий круг процессуальных вопросов, выработка правовых позиций по которым важна как для понимания и применения норм арбитражного процессуального права, так и для судебной практики, ее совершенствования и развития. В числе этих вопросов значимыми представляются вопросы определения и выбора определенных правил судопроизводства в зависимости от характера заявленного требования, предмета и оснований иска; реализации принципов состязательности и равноправия сторон как важных гарантий защиты нарушенного права; особенностей доказывания, представления, исследования и оценки доказательств и др.

Суть дела: АО «Римера» и ООО «Римера-Алнас» со ссылкой на подп. 4 п. 1 ст.1398 ГК РФ обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Дрим Ойл» о признании патента на полезную модель «Плунжерный погружной объемный насос с гидрокompенсатором» недействительным в связи с выдачей патента с указанием в нем в качестве патентообладателя общества «Дрим Ойл» и неуказания в качестве патентообладателей истцов, указания в качестве авторов патента Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и неуказания в качестве авторов патента ряда других граждан. Решением Суда по интеллектуальным пра-

вам исковые требования оставлены без удовлетворения.

При первоначальном рассмотрении дела суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал. При направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость исследовать объем и состав существенных признаков полезной модели по спорному патенту и сопоставить эти признаки с материалами презентации «Перспективы использования установки погружная электрогидроприводная, а также указал на необходимость исследовать вопрос о том, осуществляли ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. соответствующую творческую деятельность, результатом которой явилось создание тождественного технического решения в результате независимо проведенной работы. В связи с этим, указал президиум Суда по интеллектуальным правам, подлежит применению стандарт доказывания по делам искового производства – «баланс вероятностей».

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что АО «Римера» и ООО «Римера-Алнас» не доказано заимствование Нагиевым А.Т. у них сведений, содержащих противопоставленное техническое решение. Ввиду наличия доказательств творческой деятельности Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и отсутствия документального подтверждения передачи им совокупности существенных признаков спорной полезной модели от общества «Римера» и от общества «Римера-Алнас» суд первой инстанции с учетом баланса вероятностей счел вероятной разработку существенных признаков спорной полезной модели, направленных на достижение ее технического результата, при параллельном творчестве.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции решил, что полезная модель, охраняемая спорным патентом, была создана творческим трудом Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. и указал, что истцы не опровергли презумпцию авторства названных лиц на спорное техническое решение, обусловленное указанием их в качестве таковых в спорном патенте, поэтому счел, что отсутствуют основания для удовлетворения производного требования о признании того же патента недействительным в части указания патентообладателя.

При рассмотрении кассационной жалобы АО "Римера" и ООО "Римера-Алнас", полагавших, что ими представлены наиболее ранние доказательства авторства, содержащие все признаки спорной полезной модели, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего определился с правилами судопроизводства, применимыми к рассмотрению заявленного требования. Такой подход представляется верным, с учетом того, что порядок рассмотрения отдельных категорий дел предполагает и особенности доказывания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что дела по спорам об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подп. 1 п. 1 ст. 1406 ГК РФ), на которые уже выдан патент, подлежат рассмотрению в судебном порядке путем оспаривания выданного патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо в связи с отсутствием в патенте указания на лицо, являющегося автором в соответствии с ГК РФ, тогда как споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), т. е. споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, в данном деле общество «Римера» и общество «Римера-Алнас» указывали на то, что спорный патент выдан с неверным указанием в нем конкретных лиц в качестве авторов (спор об авторстве), а как следствие – ненадлежащее лицо

является патентообладателем (спор о патентообладании).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что первичным в данном случае является вопрос об авторстве, и определил круг спорных вопросов, подлежащих разрешению:

1) совпадают ли признаки технического решения по спорному патенту с признаками технического решения, разработанного сотрудниками истцов, 2) знали ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. (авторы по спорному патенту) о содержании технического решения истцов или же разработка технического решения Нагиева А.Т. и Жеребцова В.В. является результатом параллельного (независимого) творчества.

Исходя из обозначенных спорных вопросов президиум Суда по интеллектуальным правам проверил соответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и законность принятого им решения по результатам рассмотрения дела, имея в виду в том числе и предыдущее направление дела на новое рассмотрение с указанием об учете баланса вероятностей (обязательное для него в силу части 2.1 статьи 289 АПК РФ).

Указание президиума Суда по интеллектуальным правам на то, что при новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать вопрос о том, осуществляли ли Нагиев А.Т. и Жеребцов В.В. соответствующую творческую деятельность, и что при этом подлежит применению стандарт доказывания по делам искового производства – «баланс вероятностей», заслуживает особого внимания. Известно, что само понятие «стандарт доказывания» не имеет нормативного закрепления, это, скорее, категория доктринальная¹⁷, хотя и активно используемая в судебной практике¹⁸. В связи с этим не удивительно, что суд первой инстанции применил стандарт доказывания «вне разумных сомнений», который, по мнению президиума

¹⁷ См., например: Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 5; Аргунов В.В., Долова М.О. О так называемых стандартах доказывания применительно к отечественному судопроизводству // Вестник гражданского процесса. 2019. № 2. Том 9.

¹⁸ См., например: определения Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2017 № 305-ЭС17-2441, от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413, от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2), от 30.09.2019 № 305-ЭС16-18600(5-8).

Суда по интеллектуальным правам, характерен для уголовного права, при том что данное дело рассматривается в исковом производстве с учетом баланса вероятностей.

В комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам вновь отмечает, что суд первой инстанции воспроизвел указание суда кассационной инстанции об учете баланса вероятностей, но не понял его содержание, а вновь применил стандарт доказывания «вне разумных сомнений». В постановлении констатируется, что решение суда первой инстанции, в этой части признавшее параллельное творчество, основано на непонимании теории вероятности. Вместе с тем следует иметь в виду, что президиум Суда по интеллектуальным правам не только указал на необходимость рассмотрения дела с учетом баланса вероятностей, но и привел примерный перечень обстоятельств, которые могут быть учтены: оценить, насколько совпадают не только существо признаков, но и конкретные формулировки и чертежи и насколько вероятна случайность такого совпадения.

Сложности, связанные с пониманием и применением категории «стандарт доказывания», возможно, в какой-то мере способствовали неверному пониманию и применению норм процессуального права о доказывании, в частности предусмотренных статьями 65, 71 АПК РФ. В связи с этим сформулированная в комментируемом постановлении позиция президиума Суда по интеллектуальным правам послужит ориентиром для судебной практики. Так, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что баланс вероятностей предполагает анализ с точки зрения фактических обстоятельств того, насколько вероятно, что техническое решение создано ответчиками самостоятельно, а не заимствовано у истцов. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что чем больше объем дословно совпадающего текста, тем менее вероятно параллельное творчество и более вероятно знание лица, позднее пишущего текст, о ранее существовавшем тексте.

Еще одно важное заключение в комментируемом постановлении касается понимания норм процессуального закона об оценке судом доказательств (ст. 71 АПК РФ): суд первой инстанции

наделен правом оценивать фактические обстоятельства, но не вправе при этом отрицать очевидное.

Для правоприменительной практики значимым также является вывод об установлении заимствований различными способами, исходя из прямых доказательств знания ответчиками о результатах интеллектуальной деятельности истцов или на основе косвенных доказательств, что в полной мере согласуется с нормами о доказательствах и доказывании (ст. 64, 65, 71 АПК РФ). В связи с этим представляется правомерным упрек президиума Суда по интеллектуальным правам в адрес суда первой инстанции, обосновавшего свое решение в том числе на отсутствии именно прямых доказательств заимствования ответчиками технического решения истцов.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и, не направляя дело на новое рассмотрение, принял новый судебный акт об удовлетворении заявленного требования. При этом важным представляется обоснование такого решения интересами правовой определенности, продолжительностью судебного разбирательства, а также тем, что все обстоятельства, необходимые для принятия решения по делу, следуют из материалов дела, выявлены судом первой инстанции, но не соотнесены с нормами материального и процессуального права, что согласуется с положением, содержащимся в п. 2 ч. 1 ст. 287 АПК РФ.

Смола А.А.

В постановлении раскрыто применение общего стандарта доказывания в исковом производстве, который известен под термином «баланс вероятностей», применительно к конкретному спору. Подробное изложение аргументации президиумом Суда по интеллектуальным правам делает приведенное правовое обоснование полезным также для других дел и даже категорий споров.

Для уверенного вывода об установлении того или иного факта судьи нередко тяготеют к максимально возможному исключению сомнений по конкретному вопросу. С учетом характера спора и бремени доказывания это может приводить

к невозможности защиты права или охраняемого интереса, особенно если предмет спора связан с правонарушением. Очевидна заинтересованность в сокрытии любых неправомерных действий их субъектами, что объективно затрудняет выявление нарушения. Однако если не удастся достоверно установить факт нарушения, в том числе в связи с давностью событий, то для судебного вывода по существу спора достаточно перевеса вероятности того, что определенный факт имел место.

В постановлении содержится три последовательных блока аргументации: какой вопрос в деле является спорным (представляла ли сторона возражения опровержение в ответ на заявление другой, отсутствие прямых доказательств); значимые параметры (обстоятельства) для применения стандарта доказывания по этому вопросу; результат правильного применения стандарта доказывания. Так, для выяснения того, было ли параллельное творчество, названы степень (объем) совпадения и вероятность случайности такого совпадения.

Шварц М.З.

Стандарты доказывания – новая для российского гражданского судопроизводства категория. Анализируемое постановление президиума Суда по интеллектуальным правам является одним из примеров поиска ее места в системе правил судебного доказывания и самого его содержания.

Указывая, что в основу решения должен быть положен стандарт доказывания «баланс вероятностей», президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул, что использование стандарта доказывания «вне разумных сомнений», характерного для дел о привлечении к публично-правовой ответственности, неуместно при разрешении гражданско-правовых споров.

Следует полностью поддержать суд кассационной инстанции в том, что несомненность (безусловная доказанность) фактов предмета доказывания не может выступать категорическим требованием к сторонам искового процесса – вынесение решения в условиях вероятности является объективным и неизбежным спутником гражданских споров вообще и споров в сфере интеллектуальной собственности в частности.

Существо вопроса, однако, не в том, какой стандарт применить, а в том, как описать сам баланс вероятности. Именно в этом отношении постановление представляет наибольший интерес. Суд указал, что степень вероятности зависит от объема совпадения признаков полезной модели, содержащихся, с одной стороны, в оспариваемом патенте, а с другой – в доказательствах истца, настаивавшего на том, что именно он является подлинным автором полезной модели. На такой основе выявления вероятности суд и пришел к тому выводу, что заимствование имело место.

2) Дело об использовании вебархива – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-385/2017

Андреева Т.К.

Проблемы доказывания и доказательств занимают особое положение в сфере понимания и применения норм арбитражного процессуального права, поскольку непосредственно связаны с деятельностью суда и лиц, участвующих в деле, по установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. В связи с этим комментируемое постановление президиума Суда по интеллектуальным правам не только значимо для данного конкретного случая, но и исходя из места и роли этого Суда в судебной системе Российской Федерации оказывает влияние на развитие процессуального права и формирование судебной практики. Представляется, что в контексте этого дела принципиальное значение имеет позиция президиума Суда по интеллектуальным правам по вопросам обеспечения доказательств по делу нотариусом посредством составления протокола осмотра информации, содержащейся на сайте в сети Интернет, определения момента (даты) фиксации нахождения определенной информации в сети Интернет, распределения обязанности по доказыванию в делах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, и по другим процессуальным вопросам.

Суть дела: А.А. Гайнутдинов обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 11.04.2017, принятого по результатам

рассмотрения возражения от 19.12.2016 против выдачи патента на полезную модель № 104245, мотивированного несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна», и о признании указанного патента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017, принятым по результатам рассмотрения дела по правилам главы 24 АПК РФ, в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом суд поддержал позицию Роспатента о том, что протокол осмотра доказательств, представленный заявителем в обоснование возражения, подтверждает размещение сведений о каталоге 2008 в сети Интернет лишь на дату его составления – 03.10.2016, т.е. позже даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, и что в возражении отсутствует документальное подтверждение даты, с которой сведения о каталоге 2008 были загружены в сеть Интернет и стали общедоступны. Кроме того, отклоняя доводы А.А. Гайнутдинова о подтверждении указанным протоколом того обстоятельства, что сведения о каталоге 2008 были загружены в сеть Интернет и стали общедоступны задолго до даты приоритета оспариваемого патента, суд первой инстанции указал на частичное выполнение приложений к протоколу на иностранном языке без представления перевода. С учетом изложенного суд первой инстанции признал протокол от 03.10.2016 недопустимым доказательством и не принял его во внимание при рассмотрении дела.

Указанное решение суда первой инстанции и явилось предметом обжалования и проверки президиумом Суда по интеллектуальным правам. И здесь очень важно отметить, что, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 286 АПК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам ограничил проверку законности обжалуемого решения пределами доводов кассационной жалобы заявителя, т.е. проверял правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Рассматривая кассационную жалобу, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из положений ст. 1351 ГК РФ о предоставлении пра-

вовой охраны полезной модели, если она является новой и промышленно применимой. При этом, как следует из указанной статьи ГК РФ, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники, который включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения и если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. Президиум также учитывал положения Административного регламента исполнения Роспатентом функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов на полезную модель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принял к сведению содержащиеся в подп. 2 п. 22.3 указанного Административного регламента положения о дате, определяющей включение источника информации в уровень техники, и о ее подтверждении. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам, соглашаясь с позицией суда первой инстанции, констатировал, что документальное подтверждение соответствующей даты (публикации или помещения в электронную среду) является обязательным условием для включения в уровень техники сведений, полученных в электронном виде. И в этом контексте представляется важной исходная позиция президиума Суда по интеллектуальным правам, состоящая в том, что отсутствие сведений о точном моменте помещения сведений в электронную среду не препятствует их включению в уровень техники, если имеются доказательства того, что эти сведения находились в этой электронной среде до даты приоритета оспариваемой группы полезных моделей.

Заявитель настаивал, что противопоставленный источник информации – каталог 2008 – находился в сети Интернет до даты приоритета спорной группы полезных моделей 26.11.2010, а именно 17.02.2009, в подтверждение чего с возражением был представлен протокол осмотра нотариусом информации, содержащейся на сайте <https://archive.org> в российском сегменте информационной и телекоммуникационной сети общего пользования, выполненный на основании ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

В отношении протокола осмотра доказательств судом первой инстанции было указано, что этот протокол подтверждает размещение сведений о каталоге 2008 в сети Интернет лишь на дату составления данного протокола – 03.10.2016, которая «младше» даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, протокол был признан недопустимым доказательством и не был принят во внимание при рассмотрении дела со ссылкой на отсутствие перевода ряда приложений на русский язык. Иными словами, судом была принята аргументация Роспатента. Однако согласно ч. 5 ст. 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Другим лицам, участвующим в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу (ст. 9 АПК РФ), обосновывать ссылкой на определенные доказательства свои возражения (ст. 65 АПК РФ). В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным судам правомерно отметил, что иные стороны как при рассмотрении возражения Роспатентом, так и при рассмотрении спора судом не лишены права представлять доказательства в опровержение данных, подтверждаемых одной из сторон, данными интернет-архива.

Очевидно, что определение даты в данном случае имеет важнейшее значение в этом деле. Суд первой инстанции определил ее датой осмотра сайта и составления протокола. Данный вывод, как общее правило, применяемое при обеспечении доказательств нотариусом, президиум Суда по интеллектуальным правам не подвергает сомнению. Однако суд первой инстанции не учел, что в данном случае проведен осмотр не непосредственно сайта, на котором расположен спорный каталог 2008, а сайта <https://archive.org>, называемого ФАС России «архивом Интернета», осуществляющего периодическое копирование содержания сайтов в сети Интернет по состоянию на определенный момент времени и включение их в архив с фиксацией даты, когда осуществлено копирование. На это обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам и отметил, что вывод суда о том, что протокол осмотра доказательств подтверждает нахождение каталога 2008 в сети Интернет только на дату составления протокола, противоречит содержанию протокола осмотра до-

казательств и как таковой противоречит положениям ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

При этом в обоснование своей позиции президиум Суда по интеллектуальным правам сослался и на довольно обширную практику арбитражных судов кассационной инстанции и Суда по интеллектуальным правам по другим делам. Использована и практика Роспатента, который, участвуя в судебных разбирательствах, ссылался на наличие в сети Интернет определенной информации на определенную дату, представляя распечатки архивных копий различных сайтов, хранящихся по адресу <https://archive.org>, что представляется важным в контексте обеспечения единообразия в понимании и применении правовых норм и предписаний, а также правоприменительной практики.

В рамках данного дела и в комментируемом постановлении акцентируется также внимание на особенностях судопроизводства, определяемых правилами главы 24 АПК РФ, что само по себе является важной процессуальной гарантией защиты прав частного лица в спорах с публичным образованием. Одной из таких особенностей является распределение обязанностей по доказыванию и возложение бремени по доказыванию законности принятия оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием его принятия, на орган, принявший оспариваемый акт (ч. 1 ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 200 АПК РФ). Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что Роспатент не исполнил соответствующую обязанность, а суд первой инстанции в нарушение указанных положений закона не учел, что Роспатент не обосновал отклонение доводов и доказательств, представленных заявителем, в подтверждение даты 17.02.2009, указанной в протоколе осмотра, при определении возможности включения в уровень техники каталога 2008.

Интересными и важными для правоприменения представляются выводы президиума Суда по интеллектуальным правам в отношении оценки правомерности вывода суда первой инстанции о признании протокола недопустимым доказательством со ссылкой на изложение части приложений к протоколу на английском языке. Он констатировал, что протокол осмотра доказательств,

содержащий данные, которые требовались Роспатенту и суду при проверке даты нахождения в сети Интернет каталога 2008, выполнен на русском языке. Приложения к протоколу, со ссылкой на которые суд не принял во внимание протокол в целом, т. е., по существу, опорочил доказательство как таковое, представляют собой распечатки последовательности действий нотариуса, регламентированных Минюстом России, и не влияют на оценку содержания протокола осмотра.

Таким образом, в комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам сформулировал важные выводы относительно нарушения судом первой инстанции при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента и о признании патента недействительным норм арбитражного процессуального права о доказательствах и доказывании, что явилось основанием для отмены решения в обжалованной части и удовлетворения требования заявителя. При этом следует также одобрительно отнестись к позиции президиума Суда по интеллектуальным правам об указании на обязанность Роспатента повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом данного постановления, что является гарантией защиты нарушенного права.

Смола А.А.

Постановление значимо для такого аспекта, как доказывание при помощи интернет-ресурсов. Доказательственное значение сведений, полученных из сети Интернет, может быть различным в зависимости от того, какой именно факт намерена подтвердить сторона и какой источник для этого используется. Соответственно, в случае доказывания факта нахождения сведений в электронной среде как общедоступных до даты приоритета оспариваемой полезной модели следует исходить из трех важных посылок.

Во-первых, об универсальности подхода об отсутствии ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через сайты в сети Интернет.

Во-вторых, о признании допустимыми доказательствами копий архивных интернет-страниц в целях подтверждения факта существования в сети Интернет определенной информации на

конкретную дату (не приравниваемую к дате осмотра сайта нотариусом).

В-третьих, хотя вывод в постановлении так прямо не обозначен – о действии в доказывании и принципа эстоппель как запрета противоречивого поведения, так как если госорган ссылается на интернет-архив в целях подтверждения указанного выше факта, то некорректно отрицать доказательственное значение этого источника при ссылке на него противоположной стороны, даже в других спорах.

Кроме того, при закреплении общих вводных о допустимости такого доказательства, как данные из интернет-архива, президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул действие общих правил о доказывании (потенциальная опровержимость, а также бремя доказывания – в этом деле правила главы 24 АПК РФ).

Шварц М.З.

Востребованность такого нотариального действия, как обеспечение доказательств, растет каждый день. Одним из самых актуальных «направлений» совершения этого действия является обеспечение доказательств в сети Интернет.

Использование протоколов нотариального обеспечения доказательств в суде, особенно в свете правил о неоспоримом доказательственном значении обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении нотариального действия (ч. 5 ст. 69 АПК РФ), вызывает сложности с определением того, «возникают» ли по результатам совершения этого нотариального действия такие обстоятельства или нет, и если да, то какие именно обстоятельства могут считаться неоспоримыми.

Ответ на этот вопрос неочевиден и требует глубокого анализа. Что касается данного дела, суд исключительно точно отметил, что информация, зафиксированная в протоколе обеспечения доказательств нотариусом, должна изучаться судом по существу. Если нотариус зафиксировал размещение на интернет-сайте некой информации, то дата размещения этой информации должна определяться не по дате совершения нотариального действия, а исходя из содержания самого доказательства. Поскольку из него следовало, что искомая информация была размещена

на осматриваемом интернет-ресурсе за несколько лет до совершения нотариального действия, именно та дата размещения и должна была быть положена в основу судебного акта. Для установления даты размещения в сети Интернет искомого материала могут быть использованы и данные так называемого архива «Интернета».

VII. Судебный акт, представляющий интерес по своей фактуре

Дело об оспаривании собственного патента соправообладателем – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-540/2017

Мурзин Д.В.

Привычными стали споры между собственниками, не способными согласовать свои противоположные интересы, – законодательство в сфере вещных прав содержит подробные правила разрешения таких конфликтов. Если не аналогии, то хотя бы какие-то ассоциации с правом общей собственности могут возникнуть и в отношении сообладателей исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Но можно представить себе и обратное влияние.

Сталкивалась ли практика с требованием сообладателя об уничтожении общего имущества? А вот в среде сообладателей патента подобные идеи, оказывается, возникают.

Один из соавторов изобретения и обладателей патента на это изобретение добился в Роспатенте признания патента недействительным полностью в связи с несоответствием изобретения условию новизны. При этом сообладателям патента было предложено внести изменения в формулу изобретения по спорному патенту с целью частичного сохранения технического решения. Исходя из п. 3 ст. 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Но понятно, что в рассматриваемом деле конфликтующие сообладатели не могли принять совместное решение по внесению подобных изменений. А вправе ли менять формулу только один из соавторов, желающий сохранить патент? В этой ситуации суд признал возможным модернизировать объект исключительного права и сохранить само

исключительное право у обоих обладателей патента (помимо воли одного из них!).

Действия соавтора, добивавшегося аннулирования патента, были направлены на лишение исключительного права как себя самого, так и другого соавтора. Суд не стал применять (а Роспатент, наверное, и не мог применить) нормы о злоупотреблении правом в отношении подателя возражения. Вместо этого суд квалифицировал внесение изменений в формулу изобретения в качестве способа защиты исключительного права на изобретение и смоделировал право только одного из сообладателей патента на единоличное изменение формулы изобретения (пока для случаев, когда другой сообладатель патента требует аннулирования этого патента).

Вместо негативной реакции – позитивная. Вместо фиксации частного случая недобросовестного поведения – прецедентное правило многократного применения.

Проблема сообладания имуществом – общая проблема всего гражданского права. Возможно, когда и если суды столкнутся с требованием одного из сообладателей об уничтожении общего имущества (например, из-за того, что это самовольная постройка), подходы, выработанные в рассматриваемом деле, смогут послужить ориентиром и для вещно-правовых споров.

Старженецкий В.В.

В сфере регулирования интеллектуальной собственности возникает множество коллизий, которые требуют сбалансированных и взвешенных подходов. Говоря о балансе интересов, обычно имеют в виду конфликт между публичными и частными интересами, что является довольно частым явлением.

Однако в деле № СИП-540/2017, которое рассматривал президиум Суда по интеллектуальным правам, мы можем увидеть, что спектр конкурирующих между собой интересов может быть гораздо шире и может затрагивать в том числе противоположные интересы правообладателей.

Так, в рамках данного дела речь шла о фундаментальных разногласиях, которые произошли между двумя авторами изобретения и сопатентообладателями. Один из них обратился в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента

виду его несоответствия условиям патентоспособности, однако другой возражал против признания патента недействительным.

Главный вопрос, который стоял перед судом, касался возможности и порядка внесения изменений в формулу изобретения при наличии конфликта между сопатентообладателями. Должна ли дальнейшая судьба патента определяться совместно всеми патентообладателями или у каждого из них есть самостоятельное право на защиту патента и сохранения его правовой охраны, пусть и в меньшем объеме?

Представляется, что в итоге суд сумел найти элегантное и мудрое решение, которое позволяет согласовать как частные интересы между собой (интересы сопатентообладателей), так и публичные интересы в целом (стабильность и предсказуемость системы патентной защиты). В условиях конфликта каждый из сопатентообладателей вправе предложить изменения в формулу изобретения и совершить действия, направленные на частичное сохранение патента в силе.

Щербаков Н.Б.

По данному делу спорный патент на изобретение выдан на имя авторов изобретения. Одним из авторов является истец (Автор А). Другой автор (Автор Б), полагая, что патент не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», обратился в Роспатент с возражением против выдачи этого патента. Оспариваемым решением Роспатента возражение было удовлетворено.

Решениями суда по делу в заявленном требовании было отказано. в комментируемом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда, удовлетворил заявленное требование, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражения соавтора с учетом позиции президиума Суда по интеллектуальным правам СИП по спору.

Вынося решение, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что при рассмотрении возражений Роспатент не предложил Автору А, выражавшему интерес в сохранении патента, предложить соответствующие изменения в формулу изобретения, что могло повлечь лишь сужение объекта охраны изобретения,

а не признание всего патента недействительным с невозможностью восстановления его действия. В обоснование принятого решения также было отмечено, что Автор А не имеет другого способа защиты своего права как в рамках настоящего дела.

И хотя оба автора в процессе заявили об отсутствии необходимости разрешать в настоящем деле вопрос о возможности внесения изменения в формулу изобретения, президиум Суда по интеллектуальным правам все же принимает указанное решение. Тем самым он, по нашему мнению, исходит из необходимости предоставить правообладателю максимальную защиту его прав, все возможности для сохранения охраны охраноспособной части формулы изобретения как альтернативе признанию недействительным всего патента, включая и охраноспособную его часть. Такой подход мы можем только приветствовать.

VIII. Интересно написанный судебный акт

1) Дело об эстоппеле – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу № СИП-326/2019

Суханов Е.А.

Истец обратился в суд с иском о досрочном прекращении действия зарегистрированного за Ответчиком товарного знака, который Истец использует в своем доменном имени и на сайте в сети Интернет для предложения товаров, однородных с товарами, обозначаемыми товарным знаком, используемым Ответчиком. Ранее вступившим в законную силу решением арбитражного суда по спору между этими же сторонами было установлено, что используемое Истцом обозначение и товарный знак Ответчика сходны до степени смешения и применяются ими для сбыта однородных товаров, что стало основанием для отказа Истцу в его иске.

Истец, первоначально оспаривавший однородный характер сбываемых им товаров и товаров, маркируемых Ответчиком спорным товарным знаком, предъявил новый иск, в котором, основываясь на установленных судом обстоятельствах, потребовал досрочно прекратить действие товарного знака, зарегистрированного за Ответчиком. В этом иске ему также было отказано, ибо, по мнению суда, новое обращение с иском имело

целью обход действия ранее принятого решения арбитражного суда, что в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ является разновидностью злоупотребления правом и основанием для отказа в иске, а Истец не является заинтересованным лицом в смысле ст. 1486 ГК РФ.

Истец обжаловал это решение в кассационную инстанцию, которая отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что само по себе изменение позиции Истца по настоящему делу не является основанием для применения принципа «эстоппель», ибо такое его поведение было «разумно ожидаемым», поскольку основывалось на выводах вступившего в законную силу судебного акта, которые Истец в своей позиции не мог игнорировать с учетом правил ст. 16 и 69 АПК РФ. Напротив, неправильное применение этих норм не позволило суду первой инстанции в полном объеме рассмотреть принципиально важные для данного спора вопросы о заинтересованности Истца в досрочном прекращении охраны товарного знака и обо всех обстоятельствах его использования.

Иначе говоря, данный спор вполне мог и должен быть разрешен на основании специальных норм гражданского права о правовом режиме товарных знаков без увлечения общими проблемами добросовестности и злоупотребления гражданским правом. Обоснованная отмена президиумом Суда по интеллектуальным правам решения суда первой инстанции вновь показала, что эти общие нормы подлежат применению лишь в исключительных случаях, при невозможности разрешения спора на основе специальных норм закона, тогда как в рассмотренной ситуации никакой надобности в их использовании не было.

2. Следует также иметь в виду, что относительно новый для отечественного правопорядка «принцип эстоппеля» (англ. *estoppel*), или запрет «противоречивого поведения» (несовместимого с тем пониманием поведения стороны правоотношения, которое в результате ее действий сложилось у ее контрагента и ведет к возникновению у него ущерба), в действительности давно известен еще римскому частному праву как запрет «поведения в противоречии с собственными действиями» (лат. *venire contra factum proprium*). В раз-

витом международном коммерческом обороте он используется для предотвращения ущерба, возникающего у контрагента, разумно полагавшегося на такое поведение стороны договора, что прямо следует из ст. 1.8 Принципов международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА) 2016 г. и комментариев к ней, а также из ч. 2 ст. I.–1:103 Модельных правил европейского частного права (DCFR).

Таким образом, этот принцип относится к области материального гражданского права, главным образом, к сфере договорных отношений (п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1. и п. 3 ст. 432 ГК РФ), а не к процессуальному праву, ибо отказ от права на обращение в суд в силу п. 3 ст. 4 АПК РФ недействителен (юридически ничтожен), а вступившее в законную силу судебное решение никак не может считаться противоправным и вредоносным. Следовательно, само по себе предъявление иска или изменение его оснований как процессуальные (правомерные) акты не могут подвергаться действию гражданско-правового «эстоппеля» или считаться «злоупотреблением правом» в смысле ст. 10 ГК РФ.

3. Кроме того, действия в обход закона с противоправной целью, рассматриваемые в п. 1 ст. 10 ГК РФ как разновидность злоупотребления правом, в действительности также касаются прежде всего сделок («действий» в смысле ст. 153 ГК РФ), которые в отечественном гражданском праве традиционно считались недействительными (ст. 1529 т. X ч. 1 Свода законов, ч. 2 ст. 94 проекта Гражданского уложения и ст. 30 ГК 1922 г.). В строгом смысле слова такие действия выходят за пределы понятия злоупотребления правом (составляющего социальную границу, предел надлежащего осуществления субъективного гражданского права) и далеко не всегда связаны с осуществлением гражданских прав (ибо осуществление права касается уже существующих правоотношений, тогда как сделки направлены на их установление (возникновение), изменение или прекращение).

При любом подходе к злоупотреблению правом предъявление иска не может считаться ни сделкой, ни «действием, направленным в обход закона» (в данном случае – вступившего в законную силу решения суда), будучи формой осуществления конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека, которого никто не

может быть лишен ни при каких условиях (ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

Витрянский В.В.

Мне весьма близка позиция президиума Суда по интеллектуальным правам в отношении возможности (вернее, невозможности) применения принципа «эстоппель» в тех конкретных условиях, которые отражены в материалах дела.

Как правильно отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции, констатировав изменение позиции истца по данному делу (наличие однородности реализуемых товаров и услуг товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак) по сравнению с его позицией по другому делу (отсутствие однородности), применил принцип «эстоппель» по самому факту изменения позиции без учета, что такое поведение являлось разумно ожидаемым. Ведь изменение позиции было вызвано состоявшимися судебными актами, признавшими наличие указанных признаков однородности, что исключило для истца возможность настаивать на своей прежней позиции (ст. 16 АПК РФ).

В целом должен заметить, что субъективное и произвольное применение принципа «эстоппель» (как это имело место в спорном судебном решении), по сути, граничит с отказом в правосудии. Полагаю, что принцип «эстоппель» подлежит применению только в случаях, предусмотренных законом (например, абзац третий ст. 462 ГК РФ).

Гонгало Б.М., Братусь Д.А.

Отношения по созданию и использованию объектов творческой подотрасли усложняются, увеличиваются их интенсивность и разноо-

бразие. Приметы времени – борьба за высокие технологии, информационные потоки и перспективные идеи, сплошная коммерциализация креативной деятельности и ее превращение в индустрию знаний. Право так называемой интеллектуальной собственности является сегодня одним из наиболее динамичных и востребованных сегментов юридической материи. В этой обстановке неопределима роль Суда по интеллектуальным правам. В повседневной деятельности он обеспечивает надлежащую и эффективную защиту субъективных гражданских прав и законных интересов, а с точки зрения совершенствования правоприменительных позиций и эволюции подотрасли выступает путеводной звездой, направляющей и открывающей новые горизонты.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу № СИП-326/2019 в развитие единообразной судебной практики, посвященной фундаментальному началу добросовестности¹⁹, включая состоявшиеся судебные позиции о злоупотреблении правами²⁰, закреплен актуальный подход к определению **значения** запрета противоречивого поведения участников правоотношений («принцип эстоппель»), конкретизируется **содержание** этого запрета, уточняются неблагоприятные материально-правовые и процессуальные **последствия** его нарушения. Эстоппель как политико-правовая идея является утилитарным продолжением или, по терминологии комментируемого постановления, «частным случаем проявления» принципа добросовестности: действие стороны вопреки своему предыдущему поведению не считается добросовестным. Определение не формулируется через отрицание. В анализируемом казуальном толковании содержание противоречивого поведения раскрывается в положительном смысле,

¹⁹ См., напр.: постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2011 № 10473/11 и от 19.03.2013 № 14483/12, п. 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2017 г. (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017), п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

²⁰ См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018, от 18.02.2019 по делу № СИП-688/2017, от 05.04.2019 по делу № СИП-260/2018, от 20.12.2018 по делу № СИП-127/2018.

как одна из базовых форм злоупотребления правом²¹: непоследовательное поведение создает выгоду злоупотребляющей и ущерб добросовестной стороне. Этот логичный вывод сопровождается оговоркой: не подлежит признанию противоречивым разумно ожидаемое поведение. Исключение из общего правила иллюстрируется фактами, получившими судебную оценку по ранее рассмотренным делам: патентообладатель вправе уточнить формулу изобретения для сохранения действия патента и в то же время отстаивать соответствие первоначальной формулы условиям патентоспособности²²; использование спорного товарного знака не препятствует лицензиату оспаривать охрану товарного знака в ответ на отказ правообладателя продлить срок лицензионного договора²³ и т. д. Рассматриваемая форма злоупотребления не совпадает с шиканой, при которой поведение лица, злоупотребляющего правом, нацелено исключительно на причинение вреда другой стороне. Злоупотребление может не ограничиваться только имущественными интересами, но выражаться в стремлении злоупотребляющей стороны к процессуальным и к другим нематериальным преимуществам, связанным, например, с организационными возможностями правообладателя²⁴. В свете изложенного суждение о том, что «злоупотребление правом в иных формах всегда связано с осуществлением права в имущественных интересах злоупотребляющего»²⁵ (курсив мой. – Б.Г.), нуждается в уточнении. Не случайно, раскрывая механизм защиты субъективного гражданского права, специалисты акцентируют внимание на взаимосвязанном комплексе матери-

альных и процессуальных норм²⁶. Традиционными неблагоприятными последствиями злоупотребления правом являются полный или частичный отказ в судебной защите и возмещение убытков потерпевшему. Из комментируемого постановления вытекают и такие меры воздействия на злоупотребляющую сторону, как возложение на нее по итогам судебного разбирательства расходов по делу, а также отказ в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Подход, закрепленный в комментируемом постановлении, эффективно препятствует произвольному «умножению сущностей» и бесконечной смысловой вариативности, нацелен на исключение в судебной практике сугубо формального применения запрета противоречивого поведения, стимулирует его адекватное применение при разрешении конкретных дел и системное развитие в цивилистической доктрине с учетом тенденций современного гражданского оборота. Рассмотренное казуальное толкование приближает к идее о признании на конституционном уровне нормативных свойств за судебными источниками, в которых авторитетная правоприменительная практика официально систематизируется.

2) *Дело о Мондриане – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018*

Васильев А.С.

Перед Судом по интеллектуальным правам были поставлены два вопроса: о квалификации результатов интеллектуальной деятельности как

²¹ Категория злоупотребления субъективным гражданским правом остается дискуссионной в цивилистике: Доманжо В.П. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего гражданского уложения // Сб. ст. по гражданскому и торговому праву: памяти Г.Ф. Шершеневича. М.: Бр. Башмаковы, 1915. С. 319–339; Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 124–181; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998; Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 424–436; Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. № 3. С. 79–86; Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001 и др.

²² Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу № СИП-685/2017.

²³ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-781/2018.

²⁴ Братусь Д.В. Организационные авторские права / Вступ. сл. д.ю.н., проф. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2022.

²⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. В 3 т. Т. I: Комментарий к части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 53 (Н.Б. Шербаков).

²⁶ Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 419 (В.С. Ем).

охраняемых авторским правом и о полномочиях Роспатента при квалификации объектов и разрешении споров об авторских правах.

Выводы о квалификации, которые были подкреплены ссылкой на творчество абстракционистов (П. Мондриана и др.), не так интересны. Роспатент допустил очевидную ошибку, им была применена методология права средств индивидуализации; разбив объект оценки на отдельные элементы, Роспатент осуществил поиск сильных и слабых элементов, измерил степень различительной способности. Слова и обороты Роспатентом заимствованы из авторского права, но вот существо – приложено явно иное. Основной недостаток, на который Судом по интеллектуальным правам не было обращено внимание, – избыточное обобщение Роспатентом творческого начала, разного для произведений живописи и для произведений графического дизайна. Нет уверенности в том, что абстракционисты изображают геометрические фигуры, фигуры – лишь способ «материализации чувственных идей», которые (чувственные идеи) случайны для произведений графического дизайна.

Суждение о возможности осуществления Роспатентом правовой квалификации следует поддерживать. Правовая квалификация явлений внешнего мира – это познавательная деятельность, которая вряд ли может быть ограничена. Важнее второй вывод суда: регистрирующий орган не вправе разрешать споры, которые прямо не отнесены к его компетенции законом, и к таковым относятся споры об авторских правах, за вычетом прямо вытекающих из подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Определение правовых последствий использования шрифта в данной процессуальной форме без участия правообладателя шрифта для Роспатента недоступно.

Рузакова О.А.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам принято Судом по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции по кассационной жалобе Роспатента на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2019 по делу № СИП-818/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Старфудс» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной

собственности от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 21.06.2018 против представления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 575727 (комбинированный товарный знак starfood).

Отличительной особенностью названного дела являлось использование правовых режимов двух разных объектов интеллектуальных прав – объекта авторских прав и товарного знака. Наибольший интерес представляет положенный в основу судебного решения вывод о признании объектом авторского права результата, состоящего из частей, которые сами по себе не являются таковыми, о необходимости оценки используемого в товарном знаке результата в целом. Важным является также вывод президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что Роспатент вправе устанавливать, является ли используемый в товарном знаке объект объектом авторского права.

Названное постановление президиума Суда по интеллектуальным правам представляет несомненный интерес как с точки зрения применения норм части четвертой ГК РФ в части комбинированных товарных знаков, так и с точки зрения оценки представленных доказательств сторонами, анализа разных подходов (юридико-технического, лингвистического, комплексного и др.) при определении творческого характера произведения, используемого в товарном знаке. Такого рода судебные акты имеют важное значение не только для правоприменительной практики судебных, административных органов, но также для научной и учебной деятельности.

Голубцов В.Г.

Весьма и весьма часто можно слышать от людей неискушенных мнение о сухом, нудном, формальном и неинтересном характере профессии юриста вообще и о работе судьи в частности. Но любой, кто понимает, о чем в действительности идет речь, может аргументированно возразить и утверждать, причем на конкретных примерах, что написание, скажем, судебных актов – это процесс нетривиальный, творческий, интересный и порой весьма познавательный как для «автора», так и для «читателя». Примеров множество – и комментируемое дело, именуемое «делом о Мондриане» – красноречивое тому свидетельство. А

как же иначе? Многие ли представители даже самых «творческих» профессий имеют представление о том, кто такой Пит Мондриан и что его связывает с Малевичем и Кандинским??? Уверен, что знания такие есть, к сожалению, не у многих, а почерпнуть их можно только в весьма специфической литературе. Тем ценнее и уникальнее комментируемое постановление, поскольку, разрешая достаточно сложный и узкоспециальный вопрос о том, является ли конкретный результат объектом авторского права в случае, когда отдельно взятая часть этого результата вовсе не творческая, суд привел в качестве основного аргумента не сухие положения нормативных актов, но фамилии Малевича, Кандинского и упомянутого Пита Мондриана. И вот уже обычный субъект гражданского оборота, давший себе труд ознакомиться с мотивировкой суда, – не скучный юрист, а вполне себе продвинутый «искусствовед», осведомленный об абстрактной живописи, постимпрессионизме, неопластицизме, движении De Stijl и многом другом (в зависимости от любознательности и увлеченности профессией юриста) – за что честь и хвала судьям Суда по интеллектуальным правам вообще и авторам «самого интересно написанного» судебного акта в частности.

IX. Самый невероятный спор

Дело о мясной эмульсии – постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу № СИП-695/2014

Капырина Н.И.

Две компании, больше известные потребителю своими шоколадными изделиями, участвовали в споре о наличии изобретательского уровня в запатентованных способах получения имитации мяса и в полученных этими способами продуктах. Спорное изобретение позволяло получить из дешевого мясного сырья продукты, по внешнему виду максимально приближенные к мясу.

Основной вопрос, по которому мнения Роспатента и суда первой инстанции разошлись: одинаково ли ведут себя суспензии и эмульсии? В спорном патенте технология была построена на выполнении определенных действий с эмульсией из разогреваемого сырого мясного сырья, тогда как в противопоставленном патенте в качестве про-

межучточного продукта использовалась суспензия из вареного мяса. В доводах заявителя возражения подчеркивались общие черты двух изобретений пищевой промышленности: исходный материал (жир, белок, вода), его измельчение, разогрев, образование жидких сред, которые отличаются лишь фазой – жидкой (эмульсия) и твердой (суспензия). Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с позицией патентообладателя и Роспатента, которые настаивали на различиях между эмульсиями и суспензиями по их физико-техническим и химическим свойствам. Довод о взаимосвязи между двумя дисперсными системами, благодаря которой распространяемые на суспензию зависимости и закономерности также распространяются и на эмульсию, был заявлен лишь в суде, а не при подаче возражения, так что суд кассационной инстанции его отклонил. Так, было установлено, что изобретения не обладали одинаковыми отличительными признаками, не была подтверждена известность влияния общих признаков на технический результат в спорном патенте.

В этом споре об охраноспособности достаточно простого технического решения просматривается проблема соотношения между разными категориями знания в патентном споре: научно-технические знания судей и экспертов, обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в частности уровень техники и общепринятое знание. Упоминается также вспомогательная роль запроса специалисту при уяснении и оценке обстоятельств дела, которого в суде первой инстанции решили позвать, но так и не позвали.

Линник Л.Н., Кудачков А.Д.

Анализ всех материалов делопроизводства, связанных с патентом № 2247517 на «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения», показал достаточную обоснованность всех принятых по ним решений.

В деле рассмотрено заявление о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента № 2247517 на «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения». Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление, приняв представленные в суд дополнительные доказательства того, что из уровня техники

известна взаимосвязь между свойствами суспензии и эмульсии, в связи с чем представленные в возражении патентные документы, касающиеся мясной суспензии, порочат изобретательский уровень оспариваемого патента.

При рассмотрении кассационных жалоб правообладателя и Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления. Основанием для изменения иска стало установленное президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушение судом первой инстанции норм материального права и недопустимость принятия судом дополнительных доказательств, отсутствующих в возражении, в котором не содержалось доводов об известности из уровня техники взаимосвязи между свойствами суспензии и эмульсии.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что у суда даже при вынесении им определения о необходимости направления ученым запроса о консультации, нет обязанности направления такого запроса (например, в случае невозможности установления ученого, который мог бы ответить на запрос), поскольку направление запроса является лишь дополнительным средством помощи суду в уяснении и оценке обстоятельств дела, и само по себе не могло привести к принятию неправильного решения.

Судья Верховного Суда Российской Федерации запросил материалы дела, но после их исследования отказал в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Поэтому каких-либо замечаний по указанным делопроизводствам не возникло.

Гринь Е.С.

Спор о так называемой мясной эмульсии между компанией Марс и Роспатентом поистине можно назвать знаменитым в сфере патентного права. Речь идет об оспаривании факта регистрации компанией Нестле права на патент «Мясной эмульсионный продукт (варианты) и способ его получения». Основанием спора явилось разграничение терминов «эмульсия» и «суспензия» по их физико-техническим и химическим свойствам. Именно данное различие явилось основанием для отказа в

удовлетворении требований компании Марс. Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что не раскрыты признаки заявленного способа получения продукта, в частности, компания Марс не указала параметры температуры, давления; характеристики осуществляемых действий (нагрев, воздействие давлением) над определенным материальным объектом (мясной эмульсией), а также образование конечного продукта (мясной эмульсии) с определенными свойствами. Суд разграничил понятия, установил, что суспензия – это дисперсные системы, в которых твердые частицы дисперсной фазы находятся во взвешенном состоянии в жидкой дисперсионной среде (взвеси), а эмульсия – это более сложная, неустойчивая система из воды и масла/жира.

Лишь определение данных процессов позволило установить, что речь идет о разных физико-технических процессах, как следствие, о разных понятиях. Данное дело является примером глубокого и фундаментального подхода президиума Суда по интеллектуальным правам.

Х. Самый сложный спор

Дело о принудительной лицензии – постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2019 по делу № А40-166505/2017

Ворожевич А.С.

Данное дело представляет собой второй в России (хотя точнее будет сказать – в мире) прецедент, когда суд выдал принудительную лицензию на использование фармацевтического изобретения в пользу производителя дженерика (ООО «Натива») в связи с наличием у него патента на зависимое фармацевтическое изобретение. Требования ООО «Натива» к компании «Сьюджен ЛЛС» о выдаче принудительной лицензии на фармацевтическое изобретение основывались на п. 2 ст. 1362 ГК РФ. До последнего времени данная норма считалась «мертвой». В отношении нее так и не было дано каких-либо серьезных разъяснений со стороны высших судебных инстанций, в связи с чем нижестоящие суды столкнулись с серьезными сложностями при ее применении.

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ на принудительную лицензию может рассчитывать патентообладатель зависимого изобретения при условии, что его изобретение представляет собой: 1) важное

техническое достижение; 2) имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента.

Из текста данной нормы можно сделать однозначный вывод: сам по себе патент на зависимое изобретение не дает его обладателю возможности получить принудительную лицензию на основное изобретение. Необходимо, чтобы его решение представляло собой определенную ценность с позиции инновационного развития, некий вклад в научно-технический прогресс.

Подобные общие выводы, однако, не снимают вопрос: при каких условиях суд может сделать вывод, что зависимое изобретение в фармацевтической сфере соответствует двум вышеуказанным критериям.

В рассматриваемом деле суды трех инстанций пришли к тому выводу, что зависимое изобретение ООО «Натива» представляет собой важное техническое достижение, обладающее экономическими преимуществами перед изобретением «Селджен Корпорэйшн».

Суды исходили из того, что зависимое изобретение используется при изготовлении лекарственных препаратов для лечения тяжелых, в том числе онкологических, заболеваний. При этом суд указал на необходимость обеспечения разнообразия лекарственных препаратов, нацеленных на лечение того или иного заболевания, однако, в чем именно заключались важность зависимого изобретения, его преимущества по сравнению с основным изобретением, суды так и не раскрыли.

На мой взгляд, при рассмотрении данного дела суды установили слишком низкий стандарт для доказывания обстоятельств по п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Вторичное фармацевтическое изобретение может быть признано важным техническим достижением лишь в том случае, если лекарственный препарат, в котором используется данное изобретение, обладает существенными качественными преимуществами (терапевтической эффективностью, безопасностью) по сравнению с препаратами, производимыми на основе первичного патента. При этом судам необходимо учитывать факторы, связанные с заболеванием, на лечение которого направлен производимый на основе зависимого изобретения препарат

При установлении наличия у зависимого фармацевтического изобретения существенных экономических преимуществ суды должны рассматривать соотношение затраченных средств и полученной эффективности от использования лекарственных препаратов, произведенных на основе такого изобретения. В таком случае для того, чтобы препарат был признан экономическими эффективным, заявителем (потенциальным лицензиатом) должны быть доказаны два обстоятельства: более низкая (в значительной мере) цена предлагаемого им препарата; наличие позитивного влияния препарата (по сравнению с оригинальным препаратом) на качество и продолжительность жизни.

В целом представляется достаточно абсурдной ситуация предоставления принудительных лицензий в пользу производителей воспроизведенных и биоаналоговых лекарственных препаратов. По самой своей сути такие препараты не могут иметь каких-либо отличий от оригинального препарата (в том числе положительных). Они не обладают повышенной терапевтической эффективностью по сравнению с оригинальным препаратом.

Гринь Е.С.

Иностранные лица - Sugen LLC, PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC обратились к обществу с ограниченной ответственностью «Натива» и к Министерству здравоохранения Российской Федерации с требованием о прекращении ООО «Натива» нарушения евразийского патента на противоопухолевый американский препарат.

Российская компания, в свою очередь, обратилась со встречным иском к вышеуказанным иностранным лицам о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии. В ходе судебного разбирательства сторонами были заявлены ходатайства о назначении комплексной патентно-технической судебной экспертизы.

В представленном в материалы дела экспертном заключении по результатам комплексной патентно-технической судебной экспертизы эксперты подтвердили, что изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации, является зависимым по отношению к изобретению, охраняемому евразийским патентом. При этом

российской компании удалось выиграть спор во всех инстанциях.

Суды указали, что принудительная лицензия предоставляется при использовании зависимого изобретения для создания новых улучшенных версий запатентованных препаратов. Эксперты признали спорное изобретение зависимым от охраняемого, а препарат – важным техническим достижением. Кроме того, российский дженерик социально значим, включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С учетом того что российская компания обращалась к иностранной с просьбой о предоставлении лицензии, получила отказ, вышеуказанные обстоятельства являются достаточными для предоставления принудительной лицензии в соответствии со ст. 1362 ГК РФ. При этом в отношении установления стоимости лицензии в размере 10 % от доходной части цены на лекарственный препарат Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что иностранной компанией не были представлены доказательства, опровергающие указанный размер.

Калятин В.О.

Центральным вопросом, рассматривавшимся в данном деле, было определение условий предоставления принудительных лицензий на изобретение – признание зависимого изобретения важным техническим достижением и установление наличия у него существенных экономических преимуществ (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Прежде всего следует заметить, что суд подтвердил, что выдача патента на изобретение общества сама по себе не является доказательством важности технического достижения – и в этом отношении суд можно поддержать.

В то же время трудно согласиться с избранной судом трактовкой указанных условий.

Важность технического решения означает его полезность для общества. Но невнятная формулировка в постановлении суда «разница в скорости появления действующего вещества в крови кроликов и то, что сунитиниб может демонстрировать полиморфизм, подтверждают важность технического достижения изобретения» совершенно не выглядит убедительной.

Еще больше сомнений вызывает указание в качестве существенного экономического пре-

имущества снижение цены препарата. Исходя из п. 2

ст. 1362 ГК РФ «экономические преимущества» должны относиться к изобретению, а здесь речь идет о товаре, произведенном с его использованием. Цена препарата может зависеть от многих обстоятельств и не всегда отражает преимущества изобретения. Правильнее было бы говорить, например, о том, что изобретение позволяет снизить себестоимость производства продукта.

К сожалению, данное решение не разъяснило, а запутало условия предоставления принудительной лицензии.

Мурзин Д.В.

В полноценном судебном процессе не бывает простых дел. Бывает отсутствие состязательности (что чаще вызвано плохой подготовкой сторон). В рассматриваемом деле состязательность на высоте: в суд поступило множество заключений экспертов с противоположными выводами по отдельным вопросам. Рассматриваемое дело было связано с квалификацией изобретения как зависимого с целью понуждения обладателя первоначального патента к предоставлению принудительной лицензии. При всей важности установления факта использования первоначального изобретения в зависимом изобретении это все-таки однозначное разрешение технического вопроса. Сами нормы о зависимых объектах патентных прав (ст. 1358.1 ГК РФ) не вызывают затруднений в понимании: гипотеза и диспозиция изложены четко. Но принудительная лицензия выдается только в случае, если доказано, что зависимое изобретение является «важным техническим достижением» и имеет «экономические преимущества» перед изобретением по первоначальному патенту (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). А легальные определения этих понятий в законодательстве отсутствуют.

В рассматриваемом деле первоначальное и зависимое изобретения используются при изготовлении лекарственных препаратов для лечения тяжелых, в том числе онкологических, заболеваний. Касательно «экономических преимуществ» в рассматриваемом деле суд принял доказательства того, что стоимость лекарства по зависимому патенту будет существенно ниже, чем у оригинального препарата.

Более сложным оказался вопрос определения «важности» зависимого запатентованного решения. Является ли сам по себе факт выдачи патента на зависимое изобретение доказательством того, что данное изобретение представляет собой важное техническое достижение? Нет.

Суд процитировал определение «важного технического достижения», содержащееся в экспертном заключении известного цивилиста Л.В. Санниковой: «Зависимое изобретение должно содержать в себе такую инновацию, использование которой имеет важное значение для всего общества; при оценке зависимого изобретения с точки зрения важности необходимо учитывать значение предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов». Специальная сторона важности зависимого изобретения была показана в заключении других экспертов

«разница в скорости появления действующего вещества в крови кроликов и то, что вещество может демонстрировать полиморфизм». Применительно же к рассматриваемому делу судом была акцентирована социальная значимость для общества и государства «разнообразия, которое позволит применить индивидуальный подход к лечению того или иного заболевания у людей, доступность лекарственных средств, а главное, эффективность ввиду важности технического решения».

Деятельность всех правоприменителей связана с толкованием закона, и самыми проблемными вопросами является выяснение истинного смысла слов и выражений, имеющих обыденное значение. Чем привычнее слово, тем шире оно используется в языке, становясь все более и более многозначным. Неудивительно, что именно рассматриваемое дело победило в номинации «самый сложный спор».