



Журнал Суда по интеллектуальным правам

Март 2018

54

Антимонопольный иммунитет для интеллектуальной собственности в России при построении цифровой экономики: отменить или сохранить?

92

О некоторых вопросах установления нарушений авторских прав в праве Великобритании и США

98

Медиация как легитимный способ урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в России

Обращение главного редактора



Е.А. Ястребова,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию девятнадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

По традиции в начале номера в разделе «Официальная хроника» опубликованы последние документы Суда по интеллектуальным правам, в том числе информационная справка, созданная в результате обобщения и анализа судебной практики и служащая обеспечению единообразия в толковании и применении норм права.

Публикации этого номера посвящены злободневным темам: параллельному импорту; защите наименований некоммерческих организаций; технологиям встраивания объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет и др.

В этом выпуске журнала в рубрике VI IP Форум опубликованы обзоры, описывающие мероприятия VI Международного IP Форума, проходящем при поддержке Суда по интеллектуальным правам. В этом году на Форуме рассматривались актуальные проблемы в сфере защиты интеллектуальной собственности: спорте, регламентации систем искусственного интеллекта, защите прав режиссеров, постановщиков, а также вопросы цифровой экономики права.

Полный сборник научных трудов Форума доступен в электронной форме в группе Форума ВКонтакте (VI International IP Forum in Kutafin MSAL) во вкладке Документы.

В начале этого учебного года продолжил свою работу клуб IP Law Club, созданный на базе МГЮА под руководством председателя Суда по интеллектуальным правам РФ, заведующей кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. В клубе уже состоялось заседание по теме «Актуальные проблемы в индустрии моды». Желающие могут вступить в группу дискуссионного клуба ВКонтакте – <https://vk.com/iplawclubmsal> и в дальнейшем получать оперативную информацию о его будущих мероприятиях, в том числе стать его участником.

Уважаемые коллеги, вы тоже можете стать авторами нашего журнала! Ждем ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики

применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях: Facebook и ВКонтакте. Получайте оперативную информацию об опубликованных статьях и новостях, отражающих изменения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, и спорах, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам.

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,
*кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По традиции первый номер в этом году Журнала Суда по интеллектуальным правам во многом посвящен итогам ежегодного Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) и материалам Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

В рамках реформирования гражданского законодательства с 2008 г. вместо шести специальных законов была принята часть четвертая ГК РФ, в числе прочего завершив, по крайней мере на законодательном уровне, дискуссию по вопросу о том, является ли правовое регулирование вопросов охраны и защиты интеллектуальных прав частью гражданского законодательства либо какой-то отдельной отраслью права. В рамках этой реформы приводились к единообразию разрозненные и местами противоречащие друг другу положения специальных законов.

Во время очередной реформы гражданского законодательства, в части вопросов охраны и защиты интеллектуальных прав завершившейся принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», одной из задач, поставленных перед разработчиками, была гармонизация правового регулирования в рамках всего Гражданского кодекса и устранение имеющихся внутренних противоречий.

Вместе с тем очевидно, что отдельные такие противоречия остались нерешенными и требуют дальнейшего исследования в правоприменительной практике.

На очередное заседание Научно-консультативного совета выносятся ряд вопросов, касающихся соотношения положений части четвертой ГК РФ и положениями остального Гражданского кодекса. Справка с такими вопросами публикуется на страницах этого номера журнала.

Если вопросы соотношения норм Гражданского кодекса (как включенные в справку для обсуждения, так и иные) вызовут интерес научного сообщества, мнения по поставленным в справке вопросам будут опубликованы на страницах журнала.

Также приглашаем к обсуждению иных вопросов, вызванных внутренним противоречием норм гражданского законодательства, и ваших предложений по их решению на страницах журнала.

Содержание

Официальная хроника

- 6 *Д.Д. Божьева*
ПРОТОКОЛ № 18 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам
- 20 **ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при оценке доказательств в делах о защите исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм**
- 27 **СПРАВКА к заседанию Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам соотношения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса Российской Федерации**

V IP Форум

- Е.С. Гринь*
- 43 **VI Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум)**
- В.Б. Нагородская*
- 45 **Модель Суда по интеллектуальным правам в рамках VI Международного IP Форума**
- Д.В. Огородов*
- 48 **Проблемы этической и правовой регламентации систем искусственного интеллекта (робототехники): обзор круглого стола IP Форума**

Правовые вопросы

- А.С. Ворожевич*
- 54 **Антимонопольный иммунитет для интеллектуальной собственности в России при построении цифровой экономики: отменить или сохранить?**
Автор анализирует возможные проблемы и риски, связанные с отменой антимонопольного иммунитета для действий по осуществлению исключительных прав применительно к цифровым рынкам. В статье высказывается мнение, что реализация подобной инициативы ФАС РФ может создать дополнительные барьеры на динамичном цифровом рынке и повлечь за собой рост издержек при ведении подобного бизнеса. Участникам рынка станет сложнее реализовывать свои разработки посредством лицензионных соглашений.
- К.Д. Глазунова*
- 71 **Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной собственности**
В статье рассматривается один из современных способов коммерциализации интеллектуальной собственности – секьюритизация. Автор освещает основные положения и сущность секьюритизации, приводит наиболее известные примеры успешной секьюритизации интеллектуальной собственности, анализирует правовые и коммерческие риски и способы их минимизации.
- А.М. Зайцев*
- 75 **Пародия в США: подходы, выработанные в судебной практике**
В представленной статье автор анализирует судебную практику США в спорах о правомерности использования пародии на объекты интеллектуальной собственности. Автор настоящей статьи призывает читателей не воспринимать изложенный материал на веру и обращаться к первоисточникам, на которые он ссылается.

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев,
В.В. Голофаев
М.А. Рожкова
Е.А. Павлова
В.О. Калятин
В.В. Байбак
Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

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

Секретарь редакционного совета:

Е.В. Ульянова

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Т.В. Арклис

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам, Фонд «Правовая поддержка», 2018

Некоммерческие организации: путь к правовой защите наименования

В статье рассматривается проблема отсутствия в действующем законодательстве положений, позволяющих защититься имеющим известность некоммерческим организациям от так называемых НКО-клонов. Автор анализирует громкое дело о защите наименования Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» и другие схожие споры, а также предлагает к обсуждению альтернативные способы разрешения назревшей проблемы.

Использование гиперссылок (в том числе embed и framing) в сети «Интернет»

В статье анализируется проблема использования технологий встраивания объектов интеллектуальной собственности посредством embed и framing. Кроме того, в статье рассматривается российская и зарубежная практика по использованию гиперссылок в сети «Интернет». Автор приходит к выводу, что квалификация embed, framing и гиперссылок в качестве способа использования произведения возможна при наличии определенных критериев.

Авторские и смежные права**О некоторых вопросах установления нарушений авторских прав в праве Великобритании и США**

Право Великобритании и США содержит ряд специальных инструментов, позволяющих облегчить защиту прав на интеллектуальную собственность. Однако их применение может быть достаточно сложным, в особенности для иностранного юриста. В данной статье описывается, как в странах англосаксонской системы права определяется нарушение авторских прав и какие последствия это может повлечь за собой на практике.

Процессуальные вопросы**Медиация как легитимный способ урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в России**

В статье рассматриваются следующие вопросы.

В чем состоит процедура медиации? Каковы ее преимущества в сфере интеллектуальной собственности в России, и почему она не столь популярна сегодня?

В связи с чем конфликтующие стороны предпочитают судебный процесс процедуре медиации?

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить внедрение медиативной практики при разрешении правовых конфликтов в сфере интеллектуальной собственности?

Право на товарные знаки**Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт США и России**

Статья посвящена проблеме свободного использования товарных знаков без согласия правообладателя. Проанализированы подходы к свободному использованию товарных знаков в праве США и России.

Принцип исчерпания права на товарный знак и параллельный импорт в России: настоящее и будущее

В статье рассматриваются перспективы введения международного принципа исчерпания исключительных прав на товарные знаки в российский правопорядок. Поводом послужил проект о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также рассмотрение Конституционным Судом РФ дела о проверке конституционности, в том числе ст. 1487 ГК РФ. Авторы анализируют различные точки зрения в отношении параллельного импорта. Отдельно приводится опыт стран, где он законодательно не запрещен.

ПРОТОКОЛ № 18 заседания Научно- консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

24 ноября 2017 г.



Д.Д. Божьева,
*помощник заместителя председателя Суда по
интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам в рамках VII Московской юридической недели, проходившем 24 ноября 2017 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, обсуждались вопросы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков.

В заседании участвовали:

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

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

Булгаков Дмитрий Александрович – судья Суда по интеллектуальным правам;

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

Вестфаль Томас – дипломированный биолог, европейский патентный поверенный и европейский поверенный по товарным знакам и промышленным образцам, партнер Glawe Delfs Moll (Германия, Гамбург);

Васильева Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково, член Научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности» при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»;

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

Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств индивидуализации Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности, член Высшей патентной палаты Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

Кольздорф Мария Александровна – магистр частного права (Российская школа частного права), LL.M. (Свободный университет Берлина), заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

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

Лапшина Инесса Викторовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Оганесян Авак Наполеонович – кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

Осадчая Ольга Александровна – начальник отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам;

Погадаев Никита Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам;

Радченко Наталья Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

Разумова Галина Валерьевна – заведующая отделением «Палата по патентным спорам» Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам;

Силаев Роман Викторович – судья Суда по интеллектуальным правам;

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

Химичев Виктор Афанасьевич – судья Суда по интеллектуальным правам, председатель 2 судебного состава;

работники аппарата Суда по интеллектуальным правам;

аспиранты Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

представители юридического и делового сообщества.

Письменные мнения по рассматриваемым вопросам направили доцент кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидат юридических наук Рабец Анна Петровна и профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктор юридических наук Хохлов Вадим Аркадьевич.

Открывая заседание, председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** поприветствовала участников мероприятия и отметила практическую и теоретическую значимость выносимых на обсуждение вопросов, связанных с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, не только на уровне национальной правоприменительной практики, но и с точки зрения международных тенденций развития.

Л.А. Новоселова представила материалы, подготовленные к обсуждению по рассматриваемым вопросам, и обратила внимание на то, что отделом обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам проанализированы европейские подходы, связанные с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, а также практика Суда по интеллектуальным правам за последние годы в тех делах, в которых указанные вопросы рассматривались, и подготовлены соответствующие материалы.

А.Н. Оганесян проинформировал, что вопросы, выносимые на обсуждение, не имеют четкого

законодательного регулирования, а анализ судебной практики показал необходимость их обсуждения.

ВОПРОС 1. Установлен ли в российском законодательстве общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков географических названий (в том числе иностранных)?

Л.А. Новоселова огласила письменное мнение и следующие выводы доцента кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального университета кандидата юридических наук **А.П. Рабец** по указанному вопросу.

А.П. Рабец полагает, что «охраноспособность географических названий является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор. Причем, если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат», то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований (в первую очередь положений

статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), то есть общий законодательный запрет не установлен».

Также **Л.А. Новоселовой** оглашено письменное мнение профессора кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета доктора юридических наук **В.А. Хохлова**, который указывает, что общего запрета на подобную регистрацию нет. При этом важно учитывать, что он отсутствует не только потому, что нет соответствующей нормы в части четвертой ГК РФ.

По мнению **В.А. Хохлова**, «в поставленных вопросах формулировки таковы, что постороннему может показаться, будто географические наименования могут регистрироваться как товарные знаки. Правоведам же понятно, что речь идет всего лишь о ситуациях, когда географическое наименование используется в качестве обозначения, регистрируемого как товарный знак».

В.А. Хохлов считает, что это просто разные самостоятельные явления, находящиеся в неодинаковом правовом режиме. У географических наименований есть своя регистрация. Впрочем, еще важнее, что само по себе «географическое наименование» является объектом особых публично-правовых отношений, а вопрос о них находится в исключительной юрисдикции соответствующего государства. Поэтому отсутствие общего запрета осуществлять регистрацию географических наименований в качестве товарных знаков вызвано прежде всего различием самих объектов и различием норм, регулирующих те и другие отношения. При этом попытки выработать единообразие самих географических наименований пока ни к чему не привели. Пример с Мальвинскими/Фолклендскими островами – частный случай. Это, собственно говоря, и порождает потребность двусторонних соглашений хотя бы об утилитарном их применении, в том числе в качестве товарных знаков. **В.А. Хохлов** полагает, что это надо учитывать при применении и толковании норм, регулирующих отношения при регистрации товарных знаков.

Первой слово взяла **Г.В. Разумова**, которая отметила, что мнение Роспатента по названному вопросу выражено в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23 марта 2001 г. № 39 (далее – Рекомендации).

Г.В. Разумова подчеркнула, что в п. 2.4 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется при экспертизе заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих географические названия. При этом в п. 2.4 Рекомендаций указывается, что такие обозначения можно условно разделить на несколько групп:

1) географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются потребителями как фантазийные практически в отношении любых товаров (например, «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» для товара «мороженое»);

2) географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фан-

тазийные, а в отношении других – как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, обозначение «КАСПИЙ» для товара «сигареты» будет являться фантазийным, но в отношении товара «черная икра» будет указывать на место происхождения товара;

3) географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

Учитывая изложенное, **Г.В. Разумова** полагает, что следует отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товаров и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим при проведении экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего географическое название, необходимо проанализировать, будет ли такое обозначение восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных в перечне.

В ходе выступления **Г.В. Разумова** пояснила, что в подп. 3 и 4 п. 3 Рекомендаций сформулирован общий методологический подход, который применяется для оценки ложности обозначений, включающих географические названия, или их способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и нахождения изготовителя.

Так, в этих подпунктах Рекомендаций, по мнению **Г.В. Разумовой**, предлагается оценить, может ли в принципе обозначение, включающее географическое название, восприниматься в отношении заявленных товаров как указание на место производства товара и нахождения изготовителя.

С учетом вышесказанного **Г.В. Разумова** отметила, что применение при экспертизе обозначения, включающего географическое название, оснований для отказа, предусмотренных подп. 3 п. 1 и подп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ, в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств, связанных с подачей заявки на ре-

гистрацию данного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем **Г.В. Разумова** указала, что российским законодательством установлен прямой запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих отдельные иностранные географические названия.

В качестве примера такого запрета **Г.В. Разумова** привела п. 5 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

При этом **Г.В. Разумова** подчеркнула, что международным договором, который указан в п. 5 ст. 1483 ГК РФ, является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.; далее – Соглашение ТРИПС). В соответствии с п. 1 ст. 23 Соглашения ТРИПС каждый участник предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон с целью предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина; для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки; для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или подобными им.

Т.Е. Змеевская в дополнение к выступлению **Г.В. Разумовой** предложила обратить внимание на положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которыми, если обозначение является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, которое всегда является обозначением, представляющим собой географический объект или содержащий его; Роспатент отказывает в его регистрации для всех заявленных на регистрацию товаров и услуг.

Подводя итог вышесказанному, **Л.А. Новоселова** отметила, что специального запрета на регистрацию именно географических названий как таковых в качестве товарных знаков нет, но есть целый ряд общих положений, которые могут быть препятствием для регистрации в качестве товарных знаков таких обозначений в конкретных случаях.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила перейти к рассмотрению второго вопроса, связанного с наличием целого ряда международных соглашений, в которых прямо предусмотрена возможность или невозможность регистрации товарных знаков с использованием географических наименований в соответствующих странах, и пояснила, что этот вопрос ставится следующим образом: можно ли отказать в регистрации соответствующего обозначения со ссылкой непосредственно на международный договор, либо при наличии такого положения в международном договоре оно должно применяться через применение тех или иных положений ГК РФ?

Л.А. Новоселова добавила, что в обозначенной ситуации следует прийти к единообразному решению: либо сослаться на международный договор, который непосредственно действует на территории Российской Федерации, либо подвести эту ситуацию под ту или иную норму ГК РФ.

ВОПРОС 2. При отсутствии общего запрета на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков по каким основаниям в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано при наличии специального международного соглашения?

В своем выступлении **Г.В. Разумова** указала на наличие Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта

1883 г. (далее – Парижская конвенция), которая должна применяться. Если отказать в регистрации товарного знака по положениям Парижской конвенции, то возникает вопрос – как такой отказ оспаривать. Положения ст. 1512 ГК РФ не предусматривают такого основания.

Далее **Г.В. Разумова** отметила, что в других международных соглашениях содержится оговорка о том, что страны-участницы обязуются соблюдать положения Парижской конвенции. Такие оговорки установлены, в частности, в п. 1 ст. 2 Соглашения ТРИПС, п. 3 ст. 90 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.).

При этом согласно ст. 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством.

Как полагает **Г.В. Разумова**, отказ в предоставлении правовой охраны обозначению, включающему географическое название, мотивируется несоответствием нормам российского законодательства. Однако вышесказанное не означает, что при этом не могут быть дополнительно применены нормы международных соглашений в целях раскрытия содержания норм российского законодательства.

В.А. Корнеев в своем выступлении отметил, что второй вопрос непосредственно связан с первым. Речь идет о том, что запрета на использование географических наименований как таковых в российском законодательстве нет. При этом бывают случаи, когда такой запрет установлен в международном законодательстве.

В.А. Корнеев подчеркнул, что в настоящее время существует ряд международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, направленных в том числе на охрану географических указаний в качестве самостоятельных средств индивидуализации. Так, **Г.В. Разумова** назвала Парижскую конвенцию, кроме того, существует Соглашение ТРИПС. Также Российская Федерация является участником Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (заключено в г. Минске 04 июня 1999 г.; далее – Минское соглашение от 04 июня 1999г.) и стороной Соглашения между Пра-

вительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров (утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 94-р; далее – Соглашение со Швейцарией), которые тоже направлены на охрану географических указаний.

В.А. Корнеевым обращено внимание на положения п. 4 ст. 4 Соглашения со Швейцарией, которым установлено, что регистрация товарных знаков в нарушение п. 1 и 2 указанной статьи не допускается или аннулируется *ex officio*, если это позволяет законодательство государства соответствующей Стороны, либо по запросу заинтересованной стороны.

Соответственно возникает вопрос: означает ли это, что существует дополнительный запрет только на основании двусторонних соглашений, который применяется по запросу заинтересованной стороны?

В.А. Корнеев отметил, что если сказать, что эти нормы предусмотрены только международными соглашениями и не предусмотрены национальным законодательством, то возражение по такому основанию, предусмотренному международным договором, не охватывается ст. 1512 ГК РФ, а следовательно, с учетом положений ст. 1248 ГК РФ порядок рассмотрения таких возражений будет судебным, а не административным.

В продолжение дискуссии **Г.В. Разумова** добавила, что при рассмотрении названного вопроса необходимо обратить внимание на Минское соглашение от 4 июня 1999 г., в ст. 5 которого указано, что Стороны в силу своих обязанностей в соответствии с их национальным законодательством или по обоснованному запросу заинтересованной стороны отказывают в регистрации товарного знака или в передаче прав на товарный знак либо признают недействительной регистрацию товарного знака или передачу прав на товарный знак, состоящий из географического указания или содержащий его, если использование географического указания в товарном знаке для товаров, не происходящих из указанной территории какой-либо Стороны, вводит в заблуждение потребителей в отношении истинного места происхождения таких товаров.

Л.А. Новоселова задала уточняющий вопрос: под вышесказанным имеется в виду, что названные международные соглашения могут быть применимы в той части, в которой можно воспользоваться положениями ГК РФ?

Г.В. Разумова, отвечая на заданный вопрос, указала, что, по мнению Роспатента, – да.

В дополнение к сказанному **Т.Е. Змеевская** пояснила, что, по сути, соглашения становятся неким официальным источником информации, которую можно применить. А списки к этим соглашениям являются тем инструментом, которым эксперт при рассмотрении заявки может воспользоваться при отказе в государственной регистрации товарного знака по тем основаниям, которые предусмотрены ГК РФ. При этом **Т.Е. Змеевской** отмечено, что, безусловно, прямая ссылка на международное соглашение, если она и допустима, то в любом случае будет подкреплена нормами ГК РФ.

И.А. Зенин, начиная свое выступление, указал, что в настоящее время большее внимание уделяется не изобретениям, а товарным знакам, обозначениям и наименованиям мест происхождения товаров. Предварительно **И.А. Зенин** подчеркнул, что наименование места происхождения товаров на уровне закона появилось только в 1992 г. то есть этот институт является молодым; но еще моложе – институт указаний происхождения.

И.А. Зенин обращает внимание на то, что механизм охраны указаний происхождения (не наименований мест происхождения) не регламентирован. Получается, что институт наименований мест происхождения – молодой, а указаний происхождения – еще моложе, с учетом чего, по убеждению **И.А. Зенина**, в этом отношении предстоит продолжительная работа.

И.А. Зенин отметил, что те материалы, которые представлены на обсуждение, показывают, что нынешняя практика нуждается в таком обсуждении, при этом разработок в данной области нет. С учетом этого обосновывается актуальность и целесообразность настоящего обсуждения.

И.А. Зенин заострил внимание на том, что есть Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации (заключено в г. Лиссабоне 31 ок-

тября 1958 г.; далее – Лиссабонское соглашение), касающиеся рассматриваемых вопросов, но Россия к нему не присоединилась; и попросил авторов, которые подготовили материалы для обсуждения, выразить свою точку зрения в отношении следующего: почему Российская Федерация не присоединилась к названному соглашению? И нельзя ли каким-либо образом к нему присоединиться?

Л.А. Новоселова отметила, что озвученные вопросы необходимо адресовать не к авторам материалов, вынесенных на обсуждение, потому что Суд по интеллектуальным правам анализирует правоприменение, но не решает вопросы присоединения к тем или иным международным соглашениям. Кроме того, **Л.А. Новоселова** подчеркнула, что в рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться тем законодательством, которое действует на настоящий момент времени.

Далее **И.А. Зенин** обратил внимание участников заседания на следующее. По его мнению, чтобы избежать вопросов в правоприменительной практике, следует исходить из того, что самым оптимальным является вариант регистрации товарного знака и указаний происхождения товара.

По результатам своего рассуждения, отвечая на первый из вынесенных на обсуждение вопросов, **И.А. Зенин** дал отрицательный ответ.

Взявшая слово **Т.Е. Змеевская** в отношении Лиссабонского соглашения указала, что действительно Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях от 20 мая 2015 г. (далее – Женевский акт) сейчас включает не только наименования мест происхождения товаров, но и еще один объект – географические указания. Как полагает **Т.Е. Змеевская**, Российская Федерация будет готова присоединиться к Женевскому акту, как только в национальное законодательство, в частности в ГК РФ, будет введен такой отдельный объект интеллектуальных прав, как географическое указание. При этом **Т.Е. Змеевская** обратила внимание на то, что Роспатентом подготовлен законопроект, в котором, помимо наименований мест происхождения товаров, которые, безусловно, являются особым случаем использования географических наименований, предусмотрены и географические указания, потребность в

регистрации которых в особенности у иностранных заявителей больше. Поэтому, по убеждению **Т.Е. Змеевской**, является необходимым внесение соответствующих изменений в ГК РФ в части введения такого отдельного объекта интеллектуальных прав, как географическое указание, которое будет отвечать своим требованиям для того, чтобы получить правовую охрану на территории Российской Федерации.

Озвученную ранее **Г.В. Разумовой** позицию о том, что отказ в регистрации товарного знака возможен только на основании норм национального законодательства, поддержала **М.А. Кольздорф**, отметив, однако, возможные трудности в толковании положений п. 4 ст. 4 Соглашения со Швейцарией. Согласно этим положениям, регистрация товарных знаков в нарушение п. 1 и 2 данной статьи не допускается или аннулируется *ex officio*, если это позволяет законодательство государства соответствующей стороны, либо по запросу заинтересованной стороны. По утверждению **М.А. Кольздорф**, формулировку «по запросу заинтересованной стороны» можно толковать исходя из иных положений Соглашения со Швейцарией. В частности, ст. 10 Соглашения со Швейцарией определяет, какие меры принимает компетентный орган стороны соглашения при получении соответствующего запроса компетентного органа другой стороны. Также в этой статье отражено, что на основании такого запроса компетентный орган соответствующего государства готовит ответ, в котором указывает, какие меры могут быть приняты в соответствии с законодательством соответствующего государства. Таким образом, как подчеркнула **М.А. Кольздорф**, компетентные органы руководствуются национальным законодательством, поэтому отказ возможен только на основании тех норм, которые предусмотрены в ГК РФ.

В завершение обсуждения второго вопроса **Л.А. Новоселова** огласила мнение **В.А. Хохлова**, в соответствии с которым он склоняется к тому, что основания для отказа национальным ведомством в регистрации товарного знака, содержащего географическое указание, должны соответствовать положениям национального законодательства; то есть необходимо ссылать-

ся на положения ГК РФ. Кроме того, **В.А. Хохлов** указывает еще на одну проблему – терминологическую, связанную с тем, что понятия географических наименований и географических указаний в целом ряде актов определены неединообразно, поэтому и возникают вопросы об их соотношении, в том числе когда речь идет о применении Соглашения со Швейцарией.

Подводя итоги обсуждения по второму вопросу, **Л.А. Новоселова** указала, что основанием для отказа в регистрации должны служить не непосредственно нормы международных соглашений, а соответствующие им нормы ГК РФ.

Далее **Л.А. Новоселова** предложила перейти к обсуждению третьего вопроса.

ВОПРОС 3. Если общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков не установлен и отсутствуют специальные международные соглашения, по каким основаниям и при каких условиях в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению может быть отказано?

Л.А. Новоселова выразила мнение, что с учетом уже состоявшегося обсуждения можно сделать вывод о том, что общий запрет на регистрацию географического названия не установлен. В таком случае необходимо проанализировать, по каким основаниям может быть отказано в предоставлении правовой охраны соответствующему географическому обозначению. При этом **Л.А. Новоселова** обратила внимание присутствующих на то, что в проекте информационной справки, приложенной к материалам, приведены различные варианты для более детального ознакомления членов Научно-консультативного совета с обсуждаемыми вопросами.

В.А. Корнеев отметил, что в числе материалов представлена ранее подготовленная справка по п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ по тем подходам, которые были в целом выработаны по данным пунктам ГК РФ.

По мнению **В.А. Корнеева**, ключевой вопрос, который возникает по географическим названиям, следующий: есть ли основания применительно к географическим названиям отходить от общих подходов, которые в целом выработаны по п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ?

В.А. Корнеев подчеркнул, что в настоящий момент Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что при проверке по п. 1 или 3 ст. 1483 ГК РФ товарного знака или обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, включающего географическое название, применяются общие подходы.

Л.А. Новоселова отметила, что действительно имела место целая серия дел, связанных с регистрацией содержащих географические наименования товарных знаков, таких как «Золото Грузии», «Гордость Молдавии», «Золото Армении» и др. В этих делах рассматривался вопрос, связанный с регистрацией обозначений, содержащих названия местностей, городов и стран.

А.Н. Оганесян полагает, что те позиции, которые были отражены в ранее утвержденной справке, носят универсальный характер и применяются вне зависимости от особенностей того или иного обозначения, которое заявлено на регистрацию или которое уже зарегистрировано в качестве товарного знака.

В то же время, по мнению **А.Н. Оганесяна**, применительно к географическим названиям могут быть учтены какие-либо иные обстоятельства, которые носят особенный характер и не были отражены в ранее утвержденной справке. В частности, **А.Н. Оганесян** полагает, что эти вопросы отражены в том числе и в Рекомендациях, где с учетом специфики такого явления, как географические названия, проводится анализ на соответствие или несоответствие требованиям законодательства.

Л.А. Новоселова обратила внимание на подп. 3 п. 3 вопросов для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, в котором изложена возможность отказа в регистрации со ссылкой на нарушение общественных интересов (подп. 2 п.3 ст. 1483 ГК РФ). Данное основание, как подчеркнула **Л.А. Новоселова**, является достаточно новым в практике, поэтому при обсуждении прежде всего следует обратить внимание именно на него.

Свое выступление **Г.В. Разумова** начала, отметив, что согласно позиции Роспатента особого подхода нет, при этом отказ в регистрации географических наименований производится в соответствии с правилами и рекомендациями Роспа-

тента. При этом Роспатент не согласен с тем, что документально следует подтверждать широкую известность местности как места производства таких товаров и возникновение у потребителей ассоциаций с этим местом, как, например, в ситуации с обозначением «Золото Грузии». Информация из сети «Интернет» недостаточно.

М.А. Кольздорф в продолжение обсуждения указала, что из содержания судебных актов по упомянутым делам усматривается, что суды приняли информацию, полученную из сети «Интернет», но проблема была в том, что эта информация подтверждала существование заявленных на регистрацию географических наименований (стран), но не подтверждала то, что страны известны именно в той области, в отношении которой предполагалось зарегистрировать обозначения (алкогольные напитки).

А.Н. Оганесян обратил внимание на то, что анализ европейского законодательства показывает, что несовпадение местонахождения заявителя с географическим объектом, наименование которого заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, само по себе не является основанием, которое может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

Т.Е. Змеевская предложила непосредственно в рамках национального законодательства продолжить обсуждение рассматриваемого вопроса и решить вопрос о введении в заблуждение в отношении производителя товара.

Л.А. Новоселова отметила, что если регистрация осуществляется в отношении такой товарной позиции, как «товар, производимый на территории конкретной страны», то не ясна позиция Роспатента о том, что товарный знак, содержащий указание на эту же страну, будет ложным. **Л.А. Новоселова** попросила представителей Роспатента пояснить, считают ли они необходимым в таком случае проводить проверку того, будет ли изготавливаться товар именно производителем из этой страны.

Т.Е. Змеевская утвердительно ответила на заданный вопрос и пояснила, что рассмотрение заявки осуществляется в отношении конкретного заявителя, а дальнейшие действия по распоряжению товарным знаком (будь то лицензии или уступка) предусмотреть невозможно. По убежде-

нию **Т.Е. Змеевской**, рядовой потребитель будет воспринимать информацию, указанную на товарном знаке, буквально, и у него будут прямые ассоциации, что такой товар должен быть произведен в том месте, которое указано в товарном знаке, и производителем с местонахождением в этом месте.

Исходя из озвученного **Л.А. Новоселова** указала на неясность: что значит производитель находится в соответствующей стране? Он должен находиться в этой стране, должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или предприниматель в соответствующей стране, производить товары на территории этой страны? До какой степени необходимо уточнять информацию о производителе?

Т.Е. Змеевская отметила, что при подаче международной заявки на регистрацию товарного знака в заявке должно быть указано, имеет ли заявитель действующий производственный комплекс либо место жительства на территории страны происхождения. С учетом этого **Т.Е. Змеевская** резюмировала, что в таких документах должна содержаться информация о действующем производстве на территории соответствующей страны.

М.А. Кольздорф высказала противоположную позицию, указав, что если речь идет о стадии регистрации товарного знака, то на тот момент у заявителя может и не быть производства; может быть, он только зарегистрировался и начинает свою деятельность; в этом случае такие документы он просто физически не может получить и представить.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что в действующем законодательстве отсутствуют требования, что для регистрации товарного знака, включающего географическое название, обязательно представление документов, подтверждающих факт производства товара на территории этого географического объекта или подготовительные действия для этого.

По утверждению **А.Н. Оганесяна**, вопрос о введении потребителей в заблуждение возможно решить так, чтобы учитывать только место производства товаров и отказаться при этом от фигуры изготовителя таких товаров. Поскольку под указанием места изготовителя подразуме-

меваются место производства этого товара или оказания услуг, в данном вопросе было бы правильнее учитывать только место производства товаров.

И.А. Близнец обратил внимание на то, что рассматриваемый вопрос назрел давно, а именно как только было введено понятие – наименование места происхождения товара. **И.А. Близнец** указал, что такая практика сложилась только в России, ни в одной стране мира такой практики не возникает, географическое указание жестко соответствует исключительно месту его производства; а также заметил, что ни в одной стране мира нет необходимости регистрировать товарные знаки или географические указания, не соответствующие действительности. **И.А. Близнец** подчеркнул, что в рассматриваемом вопросе главным фактором должно выступать место производства товара, который связан именно с конкретным географическим местом или с конкретной территорией, где этот товар производится. Кроме того, **И.А. Близнец** высказал позицию о том, что данный вопрос требует внесения изменений в действующее законодательство.

Г.В. Разумова отметила, что в случае, когда при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака у эксперта возникают сомнения в достоверности представленных материалов, последний обращается с запросом с целью предоставления дополнительных сведений в подтверждение такой деятельности именно применительно к месту изготовления таких товаров.

В.А. Корнеев указал на то, что в ситуации, когда идет речь о п. 3 ст. 1483 ГК РФ, часто обращают внимание, находится ли производитель в той стране, с которой ассоциируются конкретные обозначения. **В.А. Корнеев** подчеркнул, что если на эту ситуацию посмотреть шире, то в условиях современной, глобальной экономики очень часто место нахождения заявителя и место производства товара не совпадают. По пункту 3 ст. 1483 ГК РФ оценивается возможность введения потребителя в заблуждение конкретным обозначением не абстрактно в отношении обозначения, а в отношении конкретного товара. При этом, если в товарном знаке используется конкретное географическое наименование, а в перечне товаров говорится о том, что этот товар произведен в этом

же месте, то введения в заблуждение быть не может. Вместе с тем если впоследствии это обозначение будет использоваться для других товаров, то в такой ситуации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или же Федеральная антимонопольная служба могут применить какие-либо меры реагирования при наличии к этому оснований, но не Роспатент.

Как заметил **В.А. Корнеев**, в момент регистрации товарного знака вряд ли можно предполагать, что уже ожидается какое-либо будущее злоупотребление.

М.А. Кольздорф привела в качестве примера решения данного вопроса европейскую практику, согласно которой регистрирующий орган исходит из презумпции того, что товарный знак будет использоваться без введения потребителей в заблуждение, если это возможно. Поэтому если возможно использовать обозначение в отношении заявленных товаров и услуг без введения потребителей в заблуждение, то принимается решение о регистрации такого обозначения. Также и в рассматриваемой ситуации на стадии регистрации товарного знака, включающего географическое название, невозможно проверить, будет ли он вводиться в заблуждение или нет. Поэтому если возможно использование такого товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг без введения в заблуждение, то обозначение должно регистрироваться.

Т.Е. Змеевская указала на то, что также является дискуссионным вопрос использования наименований государств.

Л.А. Новоселова подвела итог дискуссии по рассматриваемому вопросу, отметив, что члены Научно-консультативного совета пришли к пониманию того, что отказ в предоставлении правовой охраны соответствующему обозначению возможен, но для этого необходимо подтверждать, что заявленное на регистрацию обозначение ложно или вводит в заблуждение. При этом такой аргумент, как противоречие общественным интересам, тоже допустим, но и его необходимо подтверждать.

В отношении вопроса о производителе товара **Л.А. Новоселова** отметила, что из судебной практики усматривается, что для товарных позиций,

в отношении которых обозначение соответствует действительности, нельзя сделать вывод о ложности обозначения.

В завершение обсуждения третьего вопроса **Л.А. Новоселова** огласила мнение **В.А. Хохлова**, согласно которому он поддерживает сложившуюся практику и в целом приходит к выводу, что проверка обстоятельств, связанных с местом производства, не требуется.

Л.А. Новоселова предложила перейти к обсуждению четвертого вопроса.

ВОПРОС 4. Возможно ли прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств?

А.Н. Оганесян пояснил, что в рассматриваемой ситуации речь может идти о названии какого-либо города, который в силу каких-либо обстоятельств становится известным.

Т.Е. Змеевская указала, что в данном случае необходимо исследовать такую известность – на основании чего такая известность возникла и в отношении каких товаров и услуг товарный знак был зарегистрирован, приобрело ли географическое название известность в отношении производства того товара, в отношении которого название было зарегистрировано в качестве товарного знака.

В свою очередь **В.А. Корнеев** отметил, что известность приобретается не наименованием в целом, а наименованием в отношении конкретных товаров. Соответственно, если рассматривать город Сочи, то он как горнолыжный курорт мог приобрести известность после Олимпиады в отношении, например, услуг по организации спортивных мероприятий.

Также **В.А. Корнеев** обратил внимание на то, что данный вопрос, скорее на будущее, – но необходимость в его обсуждении назрела сейчас, потому что при регистрации заявленного обозначения следует учитывать и анализировать, что с таким обозначением будет в будущем.

Л.А. Новоселова огласила мнения **В.А. Хохлова** и **А.П. Рабец** по рассматриваемому вопросу.

В.А. Хохлов полагает, что потенциальная возможность прекращения правовой охраны товарного знака имеется лишь по иным основа-

ниям, чем подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Отсутствие основания прекратить правовую охрану товарного знака в силу того, что положенное в его основу географическое наименование приобрело известность, связано с ограниченным сроком действия самого исключительного права. Если товарный знак после весьма серьезных проверок зарегистрирован, то каждый правообладатель должен быть уверен в том, что в течение срока действия исключительного права ничто, без серьезных причин, прямо установленных в законе, не может поколебать его право в этот период. Разумно также исходить из того, что этот срок не столь уж значителен для применения понятия «известность».

Далее **В.А. Хохлов** отмечает, что «оказалось бы странным поведение государственных органов, которые в пределах незначительных сроков меняют свою позицию относительно того, есть критерии для регистрации или нет.

Также в подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ говорится о двух критериях, которые необходимы для применения нормы (вошло «во всеобщее употребление» и использование в качестве товаров «определенного вида»). Трудно вообразить, когда бы в пределах нескольких лет именно географическое наименование вызывало бы такой эффект (если его не смешивать с «частым упоминанием» или «известностью в печати»). Но даже если это произошло, то целесообразно использовать срочность исключительного права – действие исключительного права просто может быть не продлено.

Бережное и внимательное отношение к уже зарегистрированным средствам индивидуализации представляется важнее сиюминутных решений.

Прекращение прав «на будущее время» как прием законодательной техники в целом возможно, но вероятно, в других обстоятельствах.

Попытки действовать иначе обычно свидетельствуют об избыточной политизированности решений».

Как отметила **Л.А. Новоселова**, мнение **А.П. Рабец** по этому вопросу отличается.

А.П. Рабец полагает, что «прекращение на будущее правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату приоритета

географическое название, впоследствии ставшее известным, не исключено на основании подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, то есть в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида».

Г.В. Разумова, поддерживая дискуссию, указала, что четвертый вопрос, безусловно, интересный, но все же он – на будущее; более того, по ее мнению, указанный пункт в отношении географических названий применяться не может.

Н.В. Козлова обратилась к присутствующим членам Научно-консультативного совета с приветственным словом, а также выразила убеждение в том, что подобного рода встречи следует проводить чаще. Кроме того, она предложила рассмотреть возможность организации и проведения совместного круглого стола.

В заключительной части заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам председатель Суда **Л.А. Новоселова** поблагодарила его участников за продуктивное обсуждение вопросов.

После завершения заседания Научно-консультативного совета от заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности **Л.Л. Кирий**, генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь **П.Н. Бровкина** и кандидата юридических наук, первого заместителя декана факультета права, доцента кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики **В.В. Старженецкого** поступили письменные комментарии.

В ответе **П.Н. Бровкина** охарактеризованы правовые подходы Республики Беларусь в отношении вопросов использования географических названий при регистрации товарных знаков.

Согласно письменному мнению **Л.Л. Кирий**, при ответе на первый вопрос исходя из подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ следует отличать географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства товара и/или нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься (например, обозначение «Эверест» в отношении «косметических товаров»).

По второму вопросу **Л.Л. Кирий** указывает, что в международных соглашениях, названных в п. 2 вопросов для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета, прямо не содержатся требования об отказе в предоставлении правовой охраны географическим указаниям, и обращает внимание на то, что положения ст. 1 Соглашения со Швейцарией означают, что «наименованиям, географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров (НМПТ) будет предоставлена правовая охрана» (в Швейцарии отсутствует правовая охрана НМПТ). В этом случае, в частности, имеется в виду, что в России будет установлен запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих наименования и географические указания Швейцарии.

Ответ на третий вопрос идентичен ответу на первый.

В ответе на четвертый вопрос **Л.Л. Кирий** указывает следующее.

Постановка вопроса представляется недостаточно ясной. Речь идет о географическом названии, впоследствии ставшем известным, или об утрате обозначением различительной способности в контексте подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ? Если географическое название впоследствии стало известным, то это не означает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в отношении конкретных товаров, потеряло различительную способность в результате его использования в течение длительного периода времени разными изготовителями для одних и тех же товаров.

Письменные рассуждения **В.В. Старженецкого** содержат следующие выводы.

1. Российское законодательство не устанавливает общий запрет на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков. Географические названия, включая иностранные, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков по общему правилу. Однако данное общее правило имеет ряд исключений, когда географические названия не подлежат регистрации в качестве товарных знаков. Данные исключения могут быть прямо установлены в законе/международном соглашении или вытекать из общих норм гражданского законодательства и/или законодательства о недобросовестной конкуренции.

2. Как международное право (Соглашение ТРИПС, Парижская конвенция, Минское соглашение от 4 июня 1999 г., Соглашение со Швейцарией), так и национальное право Российской Федерации исходят из общего принципа, согласно которому никто не должен извлекать необоснованных экономических преимуществ и вводить потребителя в заблуждение за счет использования обозначений, создающих ложные ассоциации через использование географических наименований.

Многие международно-правовые нормы в рассматриваемой сфере являются самоисполнимыми, имеют прямое действие и могут применяться российскими правоприменительными органами, включая суды.

Представляется, что запреты, установленные международно-правовыми нормами, в полной мере охватываются положениями российского законодательства, которое предоставляет эффективные средства защиты для противодействия различным недобросовестным действиям. К ним могут быть отнесены, в частности, подп. 3 п. 1 ст. 1483 (указание на место производства товара), подп. 1 и 2 п. 3 ст. 1483 (вводящие в заблуждение, ложные указания, указания, противоречащие общественным интересам), п. 4 ст. 1483 (официальные наименования), п. 5 ст. 1483, п. 7 ст. 1483, положения статьи 1231.1 ГК РФ (имитация или воспроизведение официальных символов, наименований).

В связи с этим кумулятивное применение норм российского и международного права для урегулирования спорных правоотношений является оптимальным вариантом, как с материально-правовой, так и с процессуально-правовой точек зрения. Для противопоставления международного и национального правового регулирования в данной сфере нет достаточных оснований. Кроме того, такое противопоставление может привести к негативным последствиям в процессуальных отношениях, когда четкая правовая регламентация действий, связанных с защитой нарушенных прав, предписываемая международным правом, будет отсутствовать.

3. Подпункт 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ может применяться к указанным отношениям с учетом ограничений, которые приведены в предлагаемом

к обсуждению документе (заявленному на регистрацию обозначению (товарному знаку) не может быть противопоставлен топоним, который неизвестен адресной группе потребителей в качестве географического названия и при отсутствии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием). Данный подход соответствует международным стандартам и представляется справедливым.

4. Подпункт 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ также может применяться к указанным правоотношениям. Дифференциация в зависимости от правдоподобности возникновения ассоциативной связи между обозначением и местом производства или сбыта товара, нахождения изготовителя конкретных товаров, представляется вполне обоснованной. При этом подход, сформировавшийся в судебной практике применительно к товарам, вполне может быть распространен и на сферу услуг.

В отношении обсуждаемого положения ГК РФ предлагается закрепить исключение для случаев, когда спорное обозначение, включающее географический элемент, приобрело «вторичное значение» в глазах потребителя (например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 15006/06 по товарному знаку «ГЖЕЛКА», серия судебных разбирательств в Европе в отношении товарного знака «БАВАРИЯ» (пиво), зарегистрированного на имя голландского юридического лица). Приобретение обозначением «вторичного значения» также будет исключать введение потребителя в заблуждение.

5. Подпункт 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ может препятствовать регистрации товарного знака во взаимосвязи с положениями ст. 1231.1 ГК РФ и не только. Подход, согласно которому оценка обозначения на предмет его противоречия общественным интересам должна производиться на основе анализа самого обозначения «как есть», его восприятия потребителями, использования в отношении конкретных товаров, а не исходя из того, кем испрашивается правовая охрана такого обозначения, представляется в целом правильным.

Однако совсем исключать влияние субъективного фактора в подобного рода делах, на наш

взгляд, все-таки нельзя. Регистрация товарного знака специальным субъектом (религиозной организацией, государством, федеральным государственным унитарным предприятием и иными) в ряде случаев может «примирить» регистрацию товарного знака с общественными интересами (например, дело № А40-45748/12-27-419 о регистрации товарного знака «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД», группа дел по товарным знакам группы «КРЕМЛЕВСКИЕ»).

6. Прекращение правовой охраны товарного знака, включающего неизвестное на дату регистрации географическое название, впоследствии ставшее известным в силу различных обстоятельств, вполне может иметь место. Во-первых, обозначение может превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что не вызывает сомнений. Во-вторых, с теоретической точки зрения данное обозначение потенциально также может превратиться в официальное название, стать именем нарицательным или просто потерять различительную способность (без превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление). Необходимо отметить, что перечисленные ситуации встречаются очень редко.

Наиболее справедливым и сбалансированным решением для таких ситуаций будет прекращение охраны товарного знака «на будущее». Однако российское законодательство не обладает соответствующей гибкостью и в этой части содержит пробел. Прекращение охраны «на будущее», исходя из действующей редакции ГК РФ, возможно только в

случае вхождения обозначения во всеобщее употребление. В остальных случаях утраты различительной способности прекращение правовой охраны носит ретроспективный характер, что может серьезно нарушить права добросовестных правообладателей. К счастью, пока такие коллизии в судебной практике не встречались.

7. Представляется, что пункт 2 ст. 19 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не охватывает географические названия, имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу. В связи с этим приостановление действия исключительного права на товарный знак, включающий географическое название (как известное, так и неизвестное на дату приоритета), которое имеет отношение к чемпионату мира по футболу, выглядит сомнительным. Положения данного Федерального закона, на наш взгляд, не могут толковаться расширительно и охватывать обозначения, не имеющие прямой связи со спортивной символикой.

Возможные злоупотребления в данном контексте могут быть пресечены с использованием средств защиты, предоставляемых законодательством в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

*Председатель суда
Л.А. Новоселова*

УТВЕРЖДЕНА
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 7 июля 2017 г. № СП-23/36
по результатам обсуждения
с участием членов
Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при оценке доказательств в делах о защите исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм

В делах о защите смежных прав истец должен подтвердить факт принадлежности ему смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»).

Правом на защиту смежных прав обладают, в частности, организации по управлению правами на коллективной основе (п. 5 ст. 1242 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» (далее – постановление № 51)). При наличии государственной аккредитации данные организации вправе выступать в защиту прав не только тех правообладателей, с которыми заключены соответствующие договоры, но и иных правообладателей (п. 3 ст. 1244 ГК РФ).

Организации по управлению правами на коллективной основе при обращении в суд в защиту прав конкретного правообладателя обязаны указать сведения о нем, позволяющие идентифици-

ровать его (фамилию, имя, отчество или фирменное наименование) (п. 1 постановления № 51).

На основании приказов Министерства культуры Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 1273 и № 1274 аккредитованной организацией по управлению смежными правами в Российской Федерации является Общероссийская общественная организация «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (далее №– ВОИС).

При установлении права на защиту необходимо выяснить, действует ли исключительное право правообладателей, в защиту прав которых подан иск, на территории Российской Федерации (является ли оно объектом правовой охраны).

Правила действия исключительного права на фонограмму на территории Российской Федерации содержатся в ст. 1328 ГК РФ (критерии национальной принадлежности и места обнародования), а также в международных договорах, прежде всего, в Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (заключена в г. Риме 26 октября 1961 г.), Договоре Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнению и фонограммам (заключен в г. Женеве 20 декабря 1996 г.), к которым Российская Федерация присоединилась соответственно в 2003 и 2008 гг.

Если установлен факт наличия правовой охраны фонограммы на территории Российской Федерации, то в силу ст. 1321 ГК РФ признается правовая охрана исполнения, зафиксированного в этой фонограмме. В иных случаях подлежат установлению другие критерии распространения правовой охраны на исполнение согласно ст. 1321 ГК РФ и положениям названных международных договоров (национальная принадлежность исполнителя; место первого исполнения).

С учетом изложенного в делах о защите исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм подлежат установлению следующие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела:

- название фонограммы, музыкального произведения;
- наименование изготовителя фонограммы и имя исполнителя;
- национальная принадлежность изготовителя фонограммы и исполнителя;
- место и дата обнародования (для применения международных договоров – первого опубликования) фонограммы и первого исполнения;
- использование фонограммы (исполнения) ответчиком.

В подтверждение указанных обстоятельств в суд, как правило, представляются следующие доказательства: видеозапись публичного исполнения фонограммы на диске, заключение музыковеда, кассовый чек. Помимо этого в суд представляются распечатки с различных сайтов, сервисов, которые музыковед использует при подготовке заключения. В названном заключении музыковед указывает, какая фонограмма публично исполнялась и кто ее исполнитель. Название фонограммы, как правило, определяется с помощью программы Shazam. Для этого музыковед с помощью компьютера воспроизводит видеозапись, а данная программа сравнивает эту запись с имеющимися в ее базе фонограммами (онлайн распознавание музыкальных произведений). После этого программа отражает сведения о названии фонограммы и наименовании исполнителя. На основании таких сведений музыковед проводит проверку правильности определения названия фонограммы путем прослушивания музыкальных произведений на различных сайтах, в том числе

на allmusic.com, music.yandex.ru, youtube.com, и проверку сведений об исполнителе в интернет-источниках, в частности, на сайтах amazon.com, discogs.com, allmusic.com, ru.wikipedia.org, в сервисе iTunes, на официальных сайтах исполнителей, а также в реестре ВОИС.

ВОИС ссылается на распечатки указанных интернет-источников также при идентификации изготовителя фонограммы, даты и места ее обнародования.

1. Видеозапись может быть принята судами в качестве надлежащего доказательства использования фонограмм ответчиком, за исключением случаев, когда она не позволяет установить источник звука

В одном из дел суды первой и апелляционной инстанций признали видеозапись ненадлежащим доказательством и пришли к выводу о том, что истцом не доказан факт совершения ответчиком нарушения.

Суд кассационной инстанции не согласился с названным выводом, указав следующее.

Согласно части 2 ст. 64 и части 2 ст. 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) аудио- и видеозаписи допускаются в качестве доказательств по делу.

АПК РФ не содержит требований о том, что на проведение видеосъемки необходимо согласие лица, в отношении которого видеосъемка производится. Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует ст. 14 ГК РФ и части 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу № А56-27546/2014*).

В другом деле суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказано нарушение ответчиком исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм, поскольку из представленной видеозаписи не представлялось возможным достоверно установить, посредством

какого технического устройства воспроизводились музыкальные произведения, так как оно не попало в объектив видеозаписывающего устройства.

Между тем именно на истца в силу части 1 ст. 65 АПК РФ возложена обязанность представлять доказательства в обоснование своих требований, в связи с чем суд отметил, что непосредственно истец должен был представить доказательства того, что в помещении, принадлежащем ответчику, путем использования конкретного оборудования производится доведение до посетителей зафиксированных в фонограммах исполнений. При этом представителем истца должно быть зафиксировано все помещение ответчика, включая конкретное звуковоспроизводящее устройство.

Суды вышестоящих инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2015 г. по делу № А56-34285/2014*).

2. Заключение музыковеда может приниматься судами в качестве доказательства названия использованной фонограммы и имени исполнителя, если достоверность представленной музыковедом информации не опровергнута ответчиком

В одном из дел судами принято в качестве подтверждения названия использованной фонограммы и имени исполнителя заключение музыковеда, которое представляло собой результаты идентификации названий и исполнителей фонограмм, зафиксированных на видеозаписях. Суды отметили, что законодательство Российской Федерации не устанавливает специальных требований к расшифровкам записей, осуществленным в целях защиты нарушенных прав и законных интересов правообладателей. При этом суд учел, что музыковед обладал специальными знаниями в исследуемой области, что, в частности, подтверждалось дипломом о музыкальном образовании, большим стажем работы в исследуемой области (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № А56-13225/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-11986 от-казано в передаче кассационной жалобы для рас-*

смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)).

3. Суды могут устанавливать название использованной фонограммы и имя исполнителя на основании результатов идентификации фонограммы с помощью программы Shazam, если они не опровергнуты ответчиком

Суд первой инстанции принял в качестве надлежащего доказательства названий фонограмм и имен исполнителей результаты идентификации, полученные музыковедом с помощью программы Shazam. Правильность этих результатов подтверждалась контрольным прослушиванием с помощью музыкальных интернет-сервисов allmusic.com, music.yandex.ru, iTunes, представленным истцом отчетом об использовании фонограмм радиостанцией, передача которой транслировалась в помещении ответчика. При этом ответчик не представил доказательств того, что на видеозаписи, на которой зафиксировано использование ответчиком фонограмм, содержались иные фонограммы (*постановления Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № А56-13225/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-11986 от-казано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 21 апреля 2016 г. по делу № А56 12661/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 307-ЭС16-9485 от-казано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)*).

В другом деле суды первой и апелляционной инстанций отказали ВОИС в удовлетворении требования о взыскании компенсации, ссылаясь, в частности, на то, что ВОИС не доказала тождественности тех фонограмм, которые исполнялись в помещении ответчика, с оригинальными фонограммами, представляющими собой первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков (ст. 1322 ГК РФ).

При этом суды сослались на отсутствие доказательств того, что компьютерная программа Shazam является надлежащей специализированной программой, имеющей согласно ГОСТам, техническим условиям, иным техническим стандартам цель идентифицировать неизвестные исполнения с выпущенными в свет фонограммами (сертификаты соответствия, аттестации и т.д.). Также суды указали на отсутствие доказательств того, что на музыкальных интернет-сервисах allmusic.com и music.yandex.ru оригинальные экземпляры фонограмм были размещены их правообладателями либо с согласия последних. При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что музыковедом посредством неизвестной компьютерной программы сравнивались неизвестные исполнения, зафиксированные в помещении ответчика, с таким же неизвестным музыкальным контентом, содержащимся на указанных музыковедом интернет-сервисах. Кроме того, суды отметили, что ВОИС не заявляла ходатайства о проведении судебной экспертизы с целью установления тождества звуков, записанных на оригинальном экземпляре фонограммы, а не на неизвестных интернет-ресурсах, со звуками исполнения в помещении ответчика, поэтому истец принял процессуальные последствия (ст. 9 АПК РФ) в виде недоказанности своих требований исключительно на себя.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов, указав, что суды необоснованно отклонили доказательства, которые ответчиком не оспаривались.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции иск ВОИС удовлетворил, исходя из того, что представленные истцом сведения об изготовителях фонограмм ответчиком не оспаривались, поэтому в соответствии с частью 3.1 ст. 70 АПК РФ считаются признанными (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2015 г. и решение Арбитражного суда Московской области от 14 октября 2015 г. по делу № А41 30871/2014*).

4. Доказательства не могут быть признаны недопустимыми или недостоверными лишь на том основании, что они получены из интернет-источников

Суды первой и апелляционной инстанций отказали ВОИС в удовлетворении требования

о взыскании компенсации со ссылкой на недоказанность обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.

Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав, в частности, на то, что суды необоснованно отклонили в качестве допустимого доказательства представленные ВОИС распечатки страниц программы iTunes. Суд кассационной инстанции сослался на п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», согласно которому федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе через сайты в сети Интернет). В связи с этим при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2015 г. по делу № А41-30871/2014, аналогичная позиция высказывалась в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 г. по делу № А40 69378/2015*).

5. Сведения из реестра ВОИС и сведения с сайтов «свободного наполнения» сами по себе или в совокупности не являются достаточными доказательствами наличия смежных прав; такие сведения учитываются судами при установлении наличия смежных прав изготовителей фонограмм и исполнителей, только если они подтверждены сведениями из иных источников информации

ВОИС обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм.

Суд первой инстанции удовлетворил иски требования, суды вышестоящих инстанций оставили это решение без изменения. При оценке доказательств суды исходили из следующего.

Суды сделали вывод о наличии смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм, в защиту прав которых заявлен иск, на основании

сведений из реестра ВОИС, программы iTunes и сведений, размещенных на сайте discogs.com.

В силу пункта 5 ст. 1243 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе формирует реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав. Такая информация размещается в общедоступной информационной системе, каковой в том числе является и информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. Сведения, содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным лицам в порядке, установленном организацией, за исключением сведений, которые в соответствии с законом не могут разглашаться без согласия правообладателя. Реестр прав исполнителей и изготовителей фонограмм ВОИС зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Реестр размещен в открытом доступе на официальном сайте ВОИС www.gosvois.ru.

Информация об исполнителях и изготовителях фонограмм подтверждалась сведениями из сервиса iTunes и сведениями, размещенными на сайте discogs.com.

При этом доказательства того, что информация, содержащаяся в реестре ВОИС и интернет-источниках, не соответствует действительности, ответчиком не представлены (*постановления Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № А56-13225/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-11986 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 21 апреля 2016 г. по делу № А56-12661/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 307-ЭС16-9485 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)*).

При установлении наличия смежных прав у изготовителей фонограмм суды могут руководствоваться положениями статьи 1322 ГК РФ, согласно которым при отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого указано обыч-

ным образом на экземпляре фонограммы и (или) его упаковке либо иным образом в соответствии со ст. 1310 ГК РФ.

Из положений ст. 1310 ГК РФ следует, что информация, которая идентифицирует объект смежных прав или правообладателя, может содержаться на соответствующем материальном носителе, может быть приложена к нему или появляться в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением этого объекта до всеобщего сведения, а также в виде любых цифр и кодов.

С учетом изложенного презюмируется, что лицо, указанное в интернет-сервисах и на сайтах при доведении фонограммы до всеобщего сведения в сети Интернет в качестве ее изготовителя, является таковым, пока не доказано иное.

6. Нарушение исключительных прав указанных в иске правообладателей считается не доказанным, если в материалах дела имеются сведения о разных правообладателях и не установлен правообладатель на дату (период) нарушения

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования о взыскании компенсации, в частности, в связи с тем, что не представлено доказательств наличия у ВОИС соответствующих прав по предъявлению исковых требований в интересах указанных в иске правообладателей. В качестве доказательств наличия смежных прав у правообладателей представлены сведения из реестра ВОИС, а также из интернет-источников.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отметив, что представленные сведения не отражали информацию о дате, на которую определялся правообладатель, в то время как он подлежит определению на момент совершения правонарушения. В то же время ответчиком были представлены сведения из иных интернет-источников, в которых в качестве правообладателей были указаны другие лица.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ВОИС указал, что информация о правообладателях может не совпадать в различных источниках, поскольку правообладатели могут меняться, однако не смог пояснить, на какую дату представлялись в суд первой инстанции соответствующие сведения и какие лица являлись

правообладателями на момент совершения правонарушения, компенсация за которое взыскивалась (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2015 г. по делу № А40-77938/2014*).

7. При наличии нескольких фонограмм истец должен доказать, какая именно фонограмма исполнялась ответчиком

Суды, отказывая в удовлетворении исковых требований ВОИС, в частности, отметили, что в представленных истцом распечатках интернет-сайтов указаны несколько фонограмм с одинаковым названием. Из материалов дела не представлялось возможным установить, какие именно фонограммы публично исполнялись ответчиком (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2015 г. по делу № А56 34285/2014*).

8. Сведения о времени и месте первого опубликования фонограммы, размещаемые в интернет-сервисах и на сайтах при ее доведении до всеобщего сведения в сети Интернет, по общему правилу считаются достоверными, пока не доказано иное. Вместе с тем время и место первого опубликования фонограммы не могут быть установлены лишь на основании сведений, размещенных на сайтах «свободного наполнения» (например, discogs.com, ru.wikipedia.org), при отсутствии иных доказательств

Суды установили время и место первого опубликования фонограмм на основании сведений, содержащихся в сервисе iTunes и на обложках альбомов компакт-дисков, размещенных на сайте discogs.com. Доказательства, что информация на сайте или в программе iTunes не соответствует действительности, ответчиком не представлены (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № А56-13225/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-11986 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)*).

В другом деле суд первой инстанции удовлетворил требование ВОИС о взыскании компенсации, приняв во внимание, в частности, сведения о времени и месте первого опубликования, раз-

мещенные на сайте amazon.com. Доказательства того, что данные сведения не соответствуют действительности, ответчиком не представлены. Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 ноября 2015 г. по делу № А56-61369/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 307-ЭС16-403 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)*).

В ином деле решением суда первой инстанции, оставленным в силе судом апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении требования ВОИС о взыскании компенсации отказано.

Суды отметили, что представленные ВОИС распечатки с сайтов discogs.com и ru.wikipedia.org не подтверждают действие исключительного права на фонограммы на территории Российской Федерации. В частности, суды указали, что названные сайты являются сайтами так называемого «свободного наполнения», информация на них может быть размещена любым лицом, в связи с чем такая информация является сомнительной с точки зрения ее достоверности. Суды отметили, что факт юрисдикционной принадлежности не может устанавливаться исходя лишь из сведений, содержащихся на сайтах «свободного наполнения» (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2015 г. по делу № А56 33656/2014*).

Указанный вывод также следует из положений ст. 1300, 1305 и 1310 ГК РФ.

В силу статьи 1305 ГК РФ изготовитель фонограммы или исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы либо иным образом в соответствии со ст. 1310 ГК РФ при использовании фонограммы или исполнения и состоит из трех элементов – латинской буквы «Р» в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы.

Согласно положениям ст. 1310 ГК РФ информация, которая идентифицирует объект смежных

прав, может содержаться на соответствующем материальном носителе, может быть приложена к нему или появляться в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением этого объекта до всеобщего сведения, а также в виде любых цифр и кодов. В отношении данной информации применяются положения ст. 1300 ГК РФ, запрещающие ее изменение или удаление без согласия правообладателя.

Сведения о времени и месте первого опубликования фонограммы, размещаемые в интернет-сервисах и на сайтах при доведении фонограммы до всеобщего сведения, можно признать информацией, которая идентифицирует объект смежных прав.

При отсутствии доказательств удаления или изменения данной информации без согласия правообладателя такая информация может считаться достоверной.

9. Сведения, размещенные в интернет-сервисах и на сайтах на иностранном языке, не могут служить доказательством по делу, если они представлены без надлежащего перевода на русский язык, за исключением сведений, содержащих имена собственные (название фонограммы и наименование ее изготовителя, имя исполнителя), которые не требуют перевода на русский язык

В одном из дел решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, удовлетворено требование ВОИС о взыскании компенсации за нарушение

исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм.

В кассационной жалобе ответчик, помимо прочего, ссылался на то, что судами допущено процессуальное нарушение, выразившееся в принятии доказательства на иностранном языке без надлежащего перевода.

Суд кассационной инстанции оставил судебные акты без изменения, отметив следующее.

По общему правилу, в соответствии с частью 5 ст. 75 АПК РФ к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным целиком или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

Однако выводы судов по делу основываются на доказательствах, из которых ясно усматриваются наименования фонограмм и их изготовителей, исполнителей, имеется знак охраны – латинская буквы «P» в окружности и год первого опубликования фонограмм. Необходимые для идентификации сведения являются именами собственными и не требуют перевода на русский язык, а транслитерация латиницы в кириллицу переводом сама по себе не является (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № А56-13225/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-11986 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации)*).

СПРАВКА

к заседанию Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам соотношения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с некоторыми положениями частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса Российской Федерации

Восемнадцатого декабря 2006 г. Федеральным законом № 230-ФЗ принята часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), посвященная правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Принятие части четвертой ГК РФ завершило кодификацию гражданского законодательства.

При принятии названного Закона предполагалось, что включение норм об интеллектуальной собственности в ГК РФ автоматически повлечет за собой применение к отношениям в этой сфере общих правил, установленных ГК РФ, за исключением случаев, для которых в самом ГК РФ сделаны специальные изъятия (см. пояснительную записку к проекту части четвертой ГК РФ).

Такие изъятия установлены, в частности, в п. 3 ст. 1227 ГК РФ – о неприменимости положений раздела II ГК РФ к интеллектуальным правам, в п. 3 ст. 1234 ГК РФ и п. 5 ст. 1235 ГК РФ – о невозможности определения цены по договору об отчуждении исключительного права или лицензионному договору по правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ (цена, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги).

Даже при отсутствии прямого запрета на применение общих положений ГК РФ невозможность их применения может определяться спецификой объектов интеллектуальных прав, обусловленной их нематериальной природой.

Несмотря на попытку урегулировать в части четвертой ГК РФ общие положения об интеллектуальных правах (глава 69, раздел VII), в частности о договорах, заключаемых в данной сфере, ряд вопросов остался нерешенным. Возникают вопросы как о возможности и пределах применения к данным договорам общих положений части первой ГК РФ (о сделках, договорах и обязательствах), так и о применимости положений части второй ГК РФ об отдельных видах договоров, регулирующих сходные отношения.

Часть четвертая ГК РФ лишь точно регулирует вопросы наследования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В части третьей ГК РФ отсутствует специальное регулирование этих вопросов. В связи с этим возникают затруднения при решении появляющихся на практике вопросов наследования таких прав в рамках имеющегося регулирования.

Ряд положений о праве, применимом к отношениям, возникающим в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав, закреплен в части четвертой ГК РФ (в частности, ст. 1231 и 1256) и части третьей ГК РФ (п. 7 и 8 ст. 1211). Однако многие спорные вопросы не урегулированы.

Часть четвертая ГК РФ действует с 1 января 2008 г.; за время ее действия были выявлены проблемы соотношения положений данной части с положениями иных частей ГК РФ. Ниже приведены некоторые из них.

Содержание

Раздел 1. Общие положения (часть первая ГК РФ)	
1.1. Защита прав и законных интересов третьих лиц.....	28
1.2. Применение положений ст. 81 ГК РФ.....	33
1.3. Момент перехода исключительного права при реорганизации и наследовании	35
Раздел 2. Положения об отдельных видах договоров (часть вторая ГК РФ)	
2.1. Лицензионный и сублицензионный договоры.....	37
2.2. Договор о передаче полномочий по управлению правами.....	38
Раздел 3. Положения о наследовании (часть третья ГК РФ)	
3.1. Использование имени известного лица в товарном знаке.....	39
3.2. Оспаривание решения Роспатента о признании патента недействительным	39
3.3. Наследование товарного знака физическим лицом.....	40
Раздел 4. Международное частное право (часть третья ГК РФ)	
4.1. Признание личных неимущественных прав за иностранными юридически ми лицами.....	40
4.2. Правовой режим специальных прав авторов музыкальных произведений....	41

Раздел 1

Общие положения (часть первая ГК РФ)

1.1. Защита прав и законных интересов третьих лиц

Предлагаем рассмотреть данный вопрос на примере трех различных ситуаций.

1.1.1. Защита прав и интересов правообладателя и конечного приобретателя исключительного права

В рамках данного вопроса рассматривается ситуация, когда на основании нескольких сделок (договоров отчуждения) исключительное право на объект патентного права или товарный знак перешло третьему лицу, но в последующем первая сделка признана недействительной (ввиду ее заключения неуправомоченным лицом или по иному основанию).

С точки зрения защиты интересов правообладателя следует определить, каким образом может быть восстановлено его исключительное право в случае, если первый договор, на основании которого он перестал считаться правообладателем, признается недействительным, но исключительное право к тому времени по договору об отчу-

ждении исключительного права перешло иному лицу (которое в момент заключения договора полагалось на данные соответствующего государственного реестра).

На практике в подобных ситуациях применяются следующие способы защиты права: признание сделок недействительными и реституция, признание права, виндикация по аналогии. В отношении применения этих способов защиты могут быть высказаны аргументы как за, так и против.

Один из вариантов – это признание цепочек сделок недействительными. В этом случае, признавая сделки недействительными, суд фактически соглашается, что исключительное право принадлежит изначальному правообладателю и к третьим лицам оно не переходило, так как недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента совершения (ст. 167 ГК РФ).

При этом вызывает сомнение возможность внесения изменений в государственный реестр на основании решения суда о признании сделки

недействительной без применения реституции. Допущение такой возможности может привести к ущемлению интересов третьих лиц, в том числе добросовестных приобретателей.

Представляется, что позиция, высказанная высшими судебными инстанциями относительно возможности корректировки Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), применима и к реестрам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Согласно п. 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – совместное постановление № 10/22) решение суда о признании сделки недействительной, которым не применены последствия ее недействительности, не является основанием для внесения записи в ЕГРП.

Возможность реституции в описанном случае также сомнительна. Согласно позиции, высказанной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6-П применительно к защите вещных прав, которая тем не менее представляется применимой и для защиты исключительного права, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного п.1 и 2 ст. 167 ГК РФ. В противном случае нарушались бы права и законные интересы добросовестного приобретателя.

С учетом изложенного рассматриваемый способ защиты прав правообладателя вряд ли можно признать надлежащим.

Перечень способов защиты исключительных прав закреплен в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ. Одним из таких способов является требование о признании права, предъявляемое к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Поскольку в описанном случае правообладателю не требуется вернуть владение имуществом, так как речь идет о нематериальном объек-

те, а интерес состоит в том, чтобы его право было признано и внесено в соответствующий реестр, то данный способ защиты можно признать надлежащим. Однако его применение может привести к ущемлению интересов добросовестных приобретателей, поскольку добросовестность приобретателя в таких случаях не учитывается.

Добросовестность приобретателя могла быть учтена при виндикации имущества (статьи 301, 302 ГК РФ).

Вместе с тем применению виндикации в качестве способа защиты, в частности, препятствует п. 3 ст. 1227 ГК РФ, согласно которому положения раздела II ГК РФ (право собственности и другие вещные права) не применяются к интеллектуальным правам, если иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ. Более того, виндикационный иск направлен на истребование имущества из чужого незаконного владения. В отношении исключительных прав владение неприемлемо ввиду их нематериальной природы.

Хотя в практике ст. 302 ГК РФ получила более широкое применение, чем защита вещных прав, она применялась для защиты добросовестных приобретателей акций и долей (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 августа 2006 г. № 1877/06, от 14 июля 2009 г. № 5194/09, от 17 ноября 2009 г. № 11458/09), добросовестных залогодержателей (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2011 № 2763/11), в последующем необходимость в применении данной нормы отпала ввиду внесения изменений в законодательство и закрепления специальных механизмов защиты.

Оспаривание действий государственного органа представляется в описанной ситуации не надлежащим способом защиты, поскольку в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, не может разрешаться спор о праве, таким решением могут быть ущемлены права и законные интересы третьих лиц (см. п. 56 совместного постановления № 10/22).

Однако необходимость в оспаривании действий государственного органа может возникнуть, если данным органом внесены изменения в реестр (например, о прекращении правовой охра-

ны товарного знака) по заявлению приобретателя, чье право на тот момент было внесено в реестр, до признания сделки по отчуждению исключительного права недействительной.

В рассматриваемой ситуации интерес приобретателя заключается в том, чтобы сохранить исключительное право за собой. В отличие от сферы вещных прав, в сфере интеллектуальной собственности самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно могут принадлежать разным лицам (п. 4 ст. 1229 ГК РФ), но это возможно только в прямо предусмотренных законом случаях. Часть четвертая ГК РФ не содержит положений, которые бы непосредственно позволяли сохранить право за добросовестным приобретателем. В то же время в ней содержится ряд положений, когда защищается интерес лиц, добросовестно полагавшихся на сведения реестра. К примеру, когда срок действия патента истек и пошлина за его продление не уплачена, то лицо, которое начало использование объекта патентного права либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования, п. 3 ст. 1400 ГК РФ). В отношении товарных знаков аналогичные положения отсутствуют.

С учетом изложенного предлагается обсудить следующие вопросы.

А. Каким способом изначальный правообладатель может защищать свое исключительное право в случае признания сделки по отчуждению исключительного права недействительной, если приобретатель уже передал право третьему лицу?

Б. Возможно ли сохранение исключительного права за добросовестным приобретателем (на основании применения нормы ст. 302 ГК РФ по аналогии или на ином основании)?

1.1.2. Защита контрагентов приобретателя исключительного права

В рамках данного вопроса рассматривается ситуация, когда лицо, которое приобрело исключительное право на товарный знак или объект патентного права на основании договора отчуждения, после внесения своих прав в реестр за-

ключило лицензионный договор с третьим лицом (лицензиатом). По этому договору лицензиат осуществил производство товара и ввел его в оборот. После этого договор об отчуждении исключительного права признан судом недействительным (ввиду его заключения неуправомоченным лицом или по иному основанию).

При признании недействительным договора об отчуждении исключительного права возникают две основные проблемы:

– защита интересов приобретателя исключительного права (непосредственного контрагента правообладателя, договор с которым признан недействительным);

– защита интересов лицензиата приобретателя исключительного права и продавцов произведенного ими товара.

1.1.2.1. Защита интересов приобретателя

Поскольку недействительная сделка не влечет для ее сторон юридические последствия, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (ст. 167 ГК РФ), то встает вопрос о том, является ли использование товарного знака или объекта патентного права до момента признания сделки недействительной противоправным и может ли приобретатель быть привлечен к ответственности.

По общему правилу использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации требует получения согласия правообладателя. При отсутствии такого согласия использование является незаконным и к такому лицу могут быть применены меры ответственности (абзац третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

При этом за нарушение интеллектуальных прав лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут ответственность независимо от вины (абзац третий п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Если договор отчуждения признан недействительным ввиду его заключения неуправомоченным лицом, то в данном случае вряд ли можно говорить о том, что использование приобретателем осуществлялось по воле (с согласия) правообладателя и, соответственно, есть риск привлечения приобретателя к ответственности за незаконное использование.

Если же договор признан недействительным по иным основаниям, то представляется необходимым проанализировать, была ли выражена воля изначального правообладателя. Если да, то можно говорить о правомерном использовании.

Кроме того, в практике встречается позиция, при которой с использованием товарного знака или объекта патентного права до момента признания сделки недействительной приобретатель был указан в реестре в качестве правообладателя, соответственно, обладал полномочиями по использованию. Такое использование не может быть признано незаконным.

Наряду с этим встает вопрос о судьбе товара, который произведен указанным приобретателем. Если признать, что при производстве товара неправомерно использовались соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то товар считается контрафактным и может быть изъят из оборота и уничтожен (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ).

Далее обсудим следующие вопросы.

Можно ли признать использование товарного знака или объекта патентного права приобретателем до момента признания договора отчуждения недействительным противоправным и привлечь его к ответственности? Если имеет при этом значение добросовестность лица, характер защищаемого права, то каким образом было исключительное право?

1.1.2.2. Защита интересов лицензиата приобретателя исключительного права и продавцов произведенного ими товара

В описанном случае интерес лицензиата состоит в том, чтобы сохранить право использования и не быть привлеченным к ответственности по иску изначального правообладателя.

В части четвертой ГК РФ отсутствуют специальные положения о защите добросовестных приобретателей.

В сфере вещных прав интересы добросовестных приобретателей защищает статья 302 ГК РФ. Спорность вопроса о ее применении к исключительным правам была обозначена выше.

Кроме того, ст. 302 ГК РФ предполагает защиту добросовестного лица при изъятии у него имущества. Между тем, как указано выше, риски третьих лиц при использовании чужих резуль-

татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации связаны не только с утратой права, но и с привлечением их к ответственности.

В отношении использования, которое осуществлял лицензиат до признания сделки недействительной, также встает вопрос о его квалификации в качестве правомерного или противоправного и вопрос о судьбе произведенного товара аналогично тому, как это описано применительно к приобретателю (см. подп. 1.1.2.1 настоящей Справки).

Если бы товар был введен в оборот действительным правообладателем, то дальнейшая продажа товара была бы законной в силу принципа исчерпания исключительного права (ст. 1487 ГК РФ). Но если признать, что товар введен в оборот лицом, не являющимся истинным правообладателем, то продавцы такого товара также несут риск привлечения к ответственности.

Таким образом, мы подошли к следующим вопросам.

А. Возможно ли сохранение права использования за добросовестным лицензиатом (на основании применения нормы статьи 302 ГК РФ по аналогии или на ином основании)?

Б. Можно ли признать использование товарного знака или объекта патентного права лицензиатом и продавцами товара, на котором размещен данный товарный знак или в котором применен объект патентного права, до момента признания недействительным договора отчуждения, заключенного между изначальным правообладателем и приобретателем, противоправным и привлечь их к ответственности? Если имеет при этом значение добросовестность лица, характер защищаемого права, то каким образом было исключительное право?

1.1.3. Защита контрагентов правообладателя товарного знака или объекта патентного права, правовая охрана которых оспорена

В данном случае рассматривается ситуация, когда правовая охрана товарного знака или объекта патентного права оспорена третьими лицами ввиду наличия у них более ранних прав. Например, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным ввиду наличия у другого лица

исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак с более ранней датой приоритета или права на производство (изображение), которое было использовано в товарном знаке.

До момента оспаривания правовой охраны правообладатель может заключить лицензионный договор на производство и реализацию товаров. Лицензиаты, заключая такой договор, полагаются на сведения в реестре о наличии охраны товарного знака или объекта патентного права и наличии прав у правообладателя.

В случае признания недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, патент или товарный знак и соответствующее исключительное право аннулируются с момента подачи заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака (п. 54 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – совместное постановление № 5/29).

Согласно подходу, который отражен в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Но если патент на полезную модель с более поздней датой приоритета признан недействительным, то правообладатель патента с более ранней датой приоритета вправе обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что призна-

ние патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи заявки на выдачу патента.

Во-первых, встает вопрос о том, применим ли данный подход к товарным знакам. В частности, сомнения вызваны тем, что в случае с патентом у обладателя второго патента есть возможность проверить сведения в реестре и убедиться, не будет ли регистрация его объекта патентного права нарушать права иных лиц. В случае же с товарными знаками оценка того, будет ли нарушено право иных лиц, не такая однозначная. Закон запрещает регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров. Проверка сходства и однородности осуществляется правоприменительными органами по определенным критериям, но с точки зрения потребителей. Поэтому нередко даже правоприменительные органы в одной и той же ситуации приходят к разным выводам. В случае использования чужого произведения при регистрации товарного знака проверка также представляется затруднительной при отсутствии государственного реестра произведений.

Во-вторых, встает вопрос о возможности применения указанного подхода в отношении лицензиатов правообладателя, чей товарный знак был оспорен, и продавцов товара, на который был нанесен товарный знак или в котором использован объект патентного права.

К отношениям правообладателя, чей товарный знак оспорен, и лицензиатов применяется п. 6 ст. 1513 ГК РФ, согласно которому лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения. Аналогичные положения применительно к патентам закреплены в п. 6 ст. 1398 ГК РФ.

Данные нормы направлены на урегулирование отношений правообладателя и лицензиатов и неясно, можно ли распространить их действие на отношения лицензиатов с третьими лицами, то есть признать, что лицензионный договор действовал, соответственно, использование было правомерным.

Далее обсудим следующие темы.

Можно ли признать использование товарного знака или объекта патентного права до момента оспаривания их правовой охраны нарушением исключительного права третьих лиц на сходный до степени смешения товарный знак с более ранней датой приоритета или на производство, которое было использовано в оспоренном товарном знаке, и привлечь к ответственности:

а) правообладателя товарного знака или объекта патентного права, правовая охрана которых оспорена;

б) лицензиата такого правообладателя;

в) продавцов товара, на который нанесен товарный знак или в котором использован объект патентного права?

1.2. Применение положений ст. 8¹ ГК РФ

На решение вопроса о защите третьих лиц, добросовестно полагающихся на сведения государственных реестров, направлены положения ст. 8¹ ГК РФ. В связи с этим возникает вопрос о возможности и порядке применения положений этой статьи к исключительным правам.

Исходя из пункта 10 ст. 8¹ ГК РФ правила, установленные этой статьей, применяются, если иное не установлено ГК РФ.

Положения части четвертой ГК РФ устанавливают ряд иных правил регистрации исключительных прав, во многом основанных на том, что в отличие от объектов недвижимого имущества, которые физически существуют в реальном мире независимо от регистрации, регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации существуют только, пока они внесены в реестр. И в этом смысле указанные реестры – прежде всего реестры объектов, а не прав.

В силу пункта 1 ст. 1232 ГК РФ государственной регистрации подлежит именно результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а не права на него в смысле п. 1 ст. 8¹ ГК РФ (при том что, безусловно, в соответствующем реестре указывается и конкретное лицо, которому принадлежит право на этот результат или средство).

Часть четвертая ГК РФ, кроме регистрации самих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, предус-

матривает регистрацию перехода исключительного права, предоставления права использования, права залога исключительного права (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Статья 8¹ ГК РФ текстуально указывает на то, что она касается регистрации прав на имущество (очевидно имеется в виду в первую очередь вещные права). В отношении же исключительных прав регистрация осуществляется не в отношении прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное право ст. 1226 ГК РФ признано имущественным правом, а в ст. 128 ГК РФ говорится о том, что имущественное право охватывается понятием «имущество»).

Если оставить в стороне ряд указанных особенностей в ведении реестров и проанализировать иные положения ст. 8¹ ГК РФ применительно к сфере интеллектуальной собственности, то обнаруживаются иные существенные различия, которые вызывают вопрос о порядке их применения в указанной сфере.

Так, согласно абзацу второму п. 1 ст. 8¹ ГК РФ государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного реестра.

Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о государственной регистрации права, законность оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и документы (п. 5 ст. 8¹ ГК РФ).

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 278, правовая экспертиза, в том числе проверка законности сделки, включает в себя, в частности, проверку полномочий заявителя на обращение; действительности поданных документов; право- и дееспособность

сторон; наличие полномочий у представителей, если сделка совершена представителями; принадлежность имущества лицу, которое им распоряжается; наличие существенных условий сделки; соблюдение прав и законных интересов третьих лиц; наличие согласия, когда оно требуется по закону; соответствие документов, в том числе их формы и содержания, требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа; сведения о наличии арестов и т.д.

При регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца Роспатент вносит данные в реестр не в соответствии с п. 5 ст. 8¹ ГК РФ, а в силу ст. 1393 ГК РФ на основании решения о выдаче патента, которое принято в порядке, установленном п. 1 ст. 1387, п. 2 ст. 1390, п. 2 ст. 1391 или ст. 1248 ГК РФ, после проведения проверки соответствия результата интеллектуальной деятельности условиям патентоспособности.

Аналогичный порядок установлен в отношении селекционных достижений (ст. 1439 ГК РФ), товарных знаков (ст. 1503, 1509, 1511 ГК РФ), наименований места происхождения товара (ст. 1529 ГК РФ).

В случае регистрации перехода исключительного права или предоставления права использования Роспатент не проверяет законность основания регистрации (Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № 371). Более того, в некоторых случаях проведение такой проверки затруднительно, например, когда на регистрацию представлен не сам договор, а подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или

нотариальная выписка из договора (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 8¹ ГК РФ, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

Хотя исключительные права на товарные знаки, объекты патентного права и возникают с момента внесения записи в реестр, но действуют они с обратной силой с даты подачи заявки (ст. 1363, 1491 ГК РФ)

Как правило, основанием для внесения соответствующих изменений в реестры результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является решение Роспатента, в частности о признании полностью или частично недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку. Такие решения вступают в силу со дня принятия (п. 2 ст. 1248 ГК РФ) и имеют ретроспективное действие – считается, что соответствующий объект не имел охраны изначально или имел охрану с учетом изменений и, соответственно, исключительное право не существовало или существовало с учетом изменений (п. 1 ст. 1512 и п. 5 ст. 1513 ГК РФ, п. 7 ст. 1398 ГК РФ). Срок внесения в реестр названных сведений не установлен.

В описанных выше случаях право изменяется или прекращается не с момента внесения записи в реестр, а с момента принятия решения Роспатентом.

В случае досрочного прекращения правовой охраны товарного знака его охрана прекращается с момента вступления решения суда в законную силу (абзац седьмой п. 1 ст. 1486 ГК РФ), а не с момента внесения сведений в реестр. В случае истечения срока действия исключительного права на товарный знак его правовая охрана прекращается в силу подп. 1 п. 1 ст. 1514 ГК РФ вне зависимости от внесения записи об этом в реестр.

Указанное означает, что третьи лица не могут в полной мере исходить из достоверности соответствующих реестров результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Кроме того, стороны могут заключить мировое соглашение по делам о защите нарушенных прав на зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, целью которых зачастую является «легализация» использования соответствующего результата или средства путем распространения действия заключаемого в качестве мирового соглашения лицензионного договора на прошлое время. Если признать применимым положение п. 2 ст. 8¹ ГК РФ к исключительным правам, то заключение таких мировых соглашений может стать невозможным.

Согласно пункту 6 ст. 8¹ ГК РФ зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Вместе с этим в силу п. 2 ст. 1248 ГК РФ для рассмотрения дел, связанных с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, для большинства случаев определен административный (внесудебный) порядок оспаривания.

Пункт 7 ст. 8¹ ГК РФ позволяет вносить в реестр отметки о возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. Если в течение трех месяцев со дня внесения отметки лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение отметки о возражении данного лица не допускается.

Как отмечено выше, споры в сфере охраны интеллектуальных прав в основном разрешаются не в судебном, а административном порядке; соответственно, такая отметка (в случае ее внесения) может быть аннулирована во время рассмотрения спора в административном органе и не сможет обеспечить доступность сведений о наличии спора. Более того, п. 7 ст. 8¹ ГК РФ позволяет вносить отметку только лицу, чье право было зарегистрировано ранее, но круг лиц, которые могут оспаривать исключительные права, значительно шире, к примеру, патент во время его действия может быть оспорен любым лицом.

Пунктом 8 ст. 8¹ ГК РФ установлено, что отказ в государственной регистрации прав на имущество или уклонение от государственной регистрации могут быть оспорены в суде.

Однако согласно п. 2 ст. 1248 ГК РФ оспаривание отказа в предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации осуществляется преимущественно в административном порядке (с возможностью оспорить решение административного органа в суде).

В связи с этим возникает вопрос о возможности применения указанных положений ст. 8¹ ГК РФ к исключительным правам без учета их существа и особого регулирования. В частности, требует обсуждения возможность признания государственных реестров результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации публично достоверными.

С учетом изложенного обсудим следующие вопросы.

Возможно ли применение положений ст. 8.1 ГК РФ в отношении исключительных прав на регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации? Если да, то каким образом и в каком объеме они должны применяться?

1.3. Момент перехода исключительного права при реорганизации и наследовании

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. В таких случаях отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации. При несоблюдении требования о государственной регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 1, 2 и 6 ст. 1232 ГК РФ).

В то же время из положений ст. 57 и 58 ГК РФ следует, что права реорганизуемого юридического лица переходят в момент завершения реорганизации. Также согласно поло-

жениям ст. 1110 и 1113, п. 4 ст. 1152 ГК РФ права переходят в момент открытия наследства.

С учетом этого в случаях универсального правопреемства (ст. 58, 1110 ГК РФ) право переходит вне зависимости от осуществления соответствующей государственной регистрации (абзац третий п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, усматривается очевидное противоречие между положениями п. 2, 6 ст. 232 ГК РФ и положениями ст. 57, 58, а также ст. 1110 и 1113, п. 4 ст. 1152 ГК РФ, которое создает неопределенность в вопросах о существовании исключительного права, принадлежности его конкретному лицу, порядке его осуществления и защиты при универсальном правопреемстве до государственной регистрации перехода исключительного права.

Положения пункта 6 ст. 1232 ГК РФ о том, что исключительное право до государственной регистрации его перехода, который осуществляется без договора, считается не перешедшим, может привести к ущемлению интересов правопреемников и третьих лиц.

К примеру, подача заявления о продлении срока действия исключительного права и ходатайства о предоставлении дополнительного срока для подачи такого заявления по п. 2 ст. 1491 ГК РФ являются распоряжением исключительным правом и как таковые должны осуществляться правообладателем, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Буквальное толкование п. 6 ст. 1232 ГК РФ, которое не позволяет правопреемнику правообладателя обращаться в Роспатент за продлением срока действия исключительного права до регистрации перехода права на него, может привести к утрате исключительного права, поскольку в ходе процесса государственной регистрации перехода права (в том числе при последовательном неоднократном правопреемстве и возможности направления Роспатентом запросов недостающих и (или) надлежаще оформленных документов) может истечь срок на подачу

заявления о продлении срока действия исключительного права и ходатайства о предоставлении дополнительного срока на подачу такого заявления.

Положения пунктов 2 и 6 ст. 1232 ГК РФ в ситуации, когда правообладателя уже не существует, а переход исключительного права на правопреемника еще не зарегистрирован, могут создать препятствия в реализации прав третьих лиц, в частности права на подачу возражения против предоставления правовой охраны такому товарному знаку или иска о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака вследствие его неиспользования, ввиду отсутствия лица, к которому могут быть предъявлены соответствующие требования.

Данные затруднения могут возникнуть у третьих лиц также при необходимости замены стороны (правообладателя) в любом уже начавшемся с участием бывшего правообладателя судебном процессе (в том числе и по искам самого такого правообладателя). Согласно части 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником.

Если правопреемство считать завершенным в момент регистрации перехода исключительного права, то с момента завершения процедуры реорганизации правопреемник перестанет существовать, в том числе как сторона судебного процесса, а замена стороны в процессе до регистрации перехода права будет невозможной. Соответственно, в период между завершением реорганизации и государственной регистрацией перехода исключительного права будет невозможно рассмотрение дела по существу.

Далее рассмотрим следующие положения.

А. Вправе ли правопреемник осуществлять исключительное право до регистрации перехода права в государственном реестре? Если да, то в каком объеме?

Б. Вправе ли правопреемник до регистрации перехода права в государственном реестре распоряжаться исключительным правом?

В. Вправе ли правопреемник до регистрации перехода права в государственном реестре защищать исключительное право?

Раздел 2

Положения об отдельных видах договоров (часть вторая ГК РФ)

2.1. Лицензионный и сублицензионный договоры

Часть четвертая ГК РФ предусматривает специальный вид договора – лицензионный договор, по которому обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ).

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (ст. 1238 ГК РФ).

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

Соответствующее регулирование лицензионных договоров содержится как в общих положениях части четвертой ГК РФ, так и в отдельных ее статьях, затрагивающих использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

К данным договорам могут применяться общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII части четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Однако ряд спорных ситуаций невозможно решить с помощью названных законоположений. В частности, неясно, имеет ли лицензиат преимущественное право на заключение нового

договора на новый срок, если срок действия лицензионного договора истек; в случае досрочного прекращения лицензионного договора имеет ли лицензиат право требовать от лицензиара заключить с ним лицензионный договор на тех же условиях, на которых был заключен договор с лицензиатом.

При отсутствии специальных норм в части четвертой ГК РФ и релевантных положений общей части ГК РФ встает вопрос о возможности применения по аналогии положений части второй ГК РФ.

Поскольку лицензионный договор, так же как и договор аренды, является договором о временном предоставлении объекта гражданских прав в пользование, то есть основание говорить о сходстве данных отношений (постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 9457/13).

Согласно пункту 1 ст. 618 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.

В силу пункта 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

Согласно пункту 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения

прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

С учетом изложенного предлагается обсудить следующие вопросы.

А. Являются ли отношения по договору аренды и отношения по лицензионному договору сходными?

Б. Противоречит ли применение норм об аренде (п. 1 ст. 618 и п. 1 ст. 621 ГК РФ) существованию отношений по использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации?

В. С учетом ответов на вопросы А и Б допустимо ли применение по аналогии закона п. 1 ст. 618 и п. 1 ст. 621 ГК РФ к отношениям, возникающим между сторонами лицензионного договора?

2.2. Договор о передаче полномочий по управлению правами

Согласно пункту 1 ст. 1242 ГК РФ авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда ГК РФ допускает использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе.

В силу пункта 3 ст. 1242 ГК РФ основанием полномочий организаций по управлению правами на коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению правами, заключаемый такими организациями с правообладателями в письменной форме, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым п. 3 ст. 1244 ГК РФ. Согласно указанному положению, организация по управлению правами на коллективной основе, имеющая государственную аккредитацию, вправе осуществлять управление правами и сбор вознаграждения для тех

правообладателей, с которыми у нее такие договоры не заключены.

Названный договор может быть заключен с правообладателями, являющимися членами такой организации, и с правообладателями, не являющимися ее членами. При этом организация по управлению правами на коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, если управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой организации. Основанием полномочий организации по управлению правами на коллективной основе может быть также договор с другой организацией, в том числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе.

К таким договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права, переданного в управление. Правила о договорах об отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах к указанным договорам не применяются (абзац третий пункта 3 ст. 1242 ГК РФ).

На основании данных договоров пользователи получают право использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности не от организации по управлению правами на коллективной основе, а от правообладателей. Организация по управлению правами на коллективной основе выступает в данном случае в качестве посредника.

За осуществление своих функций организация по управлению правами на коллективной основе удерживает из вознаграждения, подлежащего выплате правообладателям, суммы на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, которые направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией с согласия и в интересах представляемых ею правообладателей, в размерах и в порядке, которые предусмотрены уставом организации (абзац второй п. 4 ст. 1243 ГК РФ).

Далее обсудим следующие вопросы.

А. Является ли договор о передаче полномочий по управлению правами самостоятель-

ным видом договора? Если нет, то к какому виду договора он относится?

Б. Может ли организация по управлению правами на коллективной основе, действующая на основании договора с правообладателями или с иностранной организацией либо действующая без договора на основании государственной аккредитации, передавать свои полномочия иным лицам по договору, в частности агентскому договору?

Раздел 3

Положения о наследовании (часть третья ГК РФ)

3.1. Использование имени известного лица в товарном знаке

Согласно подпункту 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (ст. 19 ГК РФ), псевдониму (п. 1 ст. 1265 и подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Вместе с тем как эта норма, так и нормы части третьей ГК РФ, не дают ответ на вопрос о том, о каких наследниках идет речь в данном случае.

Если исходить из того, что подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ имеет своей целью защиту права на имя гражданина, то это право является личным немущественным и не наследуется (ст. 1112 ГК РФ).

Вместе с тем при таком подходе получается, что право на использование имени в товарном знаке должно принадлежать всем наследникам известного лица, независимо от того, какое имущество и по какому основанию (в силу закона или по завещанию) они унаследовали (а также, вероятно, и всем наследникам каждого из этих наследников).

Если исходить из того, что в данном случае у лица, ставшего известным, появляется особое имущественное право – право на использование своего имени в товарном знаке, то такое право может перейти в порядке наследования в соответствии с общими положениями главы III ГК РФ. Вместе с тем такой подход не позволяет определить, о каких наследниках в данном случае идет

речь, если гражданин стал известным только после смерти или же умер до момента появления в законодательстве упоминания соответствующего права.

Отсюда следуют некоторые вопросы.

Кто из наследников известного в Российской Федерации лица обладает правом на регистрацию товарного знака, тождественного имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле такого лица? Переходит ли такое право по общим правилам о наследовании имущества?

3.2. Оспаривание решения Роспатента о признании патента недействительным

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен путем подачи возражения в Роспатент любым лицом (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Решение Роспатента о признании патента недействительным вступает в силу со дня принятия и может быть оспорено в суде в установленном законом порядке (п. 1 ст. 1248 ГК РФ).

В силу пункта 5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на выдачу патента.

Таким образом, признание патента недействительным влечет прекращение исключительного права на соответствующий объект патентного права. Соответственно, в случае смерти патентообладателя после признания патента недействительным исключительное право не может перейти к наследникам бывшего патентообладателя.

В связи с этим неясно, кто вправе оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным, если бывший патентообладатель умирает, не успев оспорить указанное решение.

Представляется, что само по себе право на обращение в суд не может перейти по наследству, но может перейти право, подлежащее защите, что, в свою очередь, может повлечь за собой и переход права на обращение в суд.

В связи с этим необходимо определить, имеется ли у бывшего патентообладателя **иное** право, которое может перейти по наследству и обес-

печить наследникам возможность оспаривания решения Роспатента.

Как следует из содержания ст. 1226 и 1345 ГК РФ, иные права, которые могут принадлежать патентообладателю, должны быть предусмотрены ГК РФ.

В судебной практике высказывалась позиция о том, что таким правом может быть право на восстановление действия патента (дело № СИП 810/2016). Право на восстановление действия патента прямо в ГК РФ не обозначено, но очевидно вытекает из статьи 1400 ГК РФ.

Обсудим некоторые положения.

А. Каким образом определять лицо, имеющее право на оспаривание решения Роспатента о признании патента недействительным?

Б. Если патент будет восстановлен, то кому из наследников перейдет исключительное право на соответствующий объект патентного права?

3.3. Наследование товарного знака физическим лицом

Согласно пункту 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Данные положения по существу повторяют п. 1 ст. 238 ГК РФ.

При этом остаются неясными последствия несоблюдения указанного требования – если в течение года наследник не отчуждает исключительное право и сам в качестве индивидуального предпринимателя не регистрируется.

Имеется несколько точек зрения на решение этого вопроса.

С одной точки зрения в данном случае применимы по аналогии положения п. 2 ст. 238 ГК РФ, ст. 1180 ГК РФ, то есть исключительное право на товарный знак подлежит продаже с торгов, с передачей наследнику вырученной от продажи суммы.

С другой точки зрения Роспатент в такой ситуации вправе прекратить правовую охрану товарного знака на основании подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Отсюда следуют определенные вопросы.

Какие правовые последствия наступают, если наследник в течение года со дня принятия наследства не отчуждает исключительное право и не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя?

Раздел 4

Международное частное право (часть третья ГК РФ)

4.1. Признание личных неимущественных прав за иностранными юридическими лицами

В силу пункта 3 ст. 1256 ГК РФ при предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с международными договорами Российской Федерации автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.

В связи с этим автором произведения может оказаться юридическое лицо, если это допускается законодательством соответствующей страны.

За автором признаются личные неимущественные права (ст. 1226, п. 2 ст. 1255 ГК РФ). Однако в Российской Федерации в силу ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства может быть только гражданин.

В отношении российских юридических лиц, чье право возникло до 3 августа 1993 г., согласно разъяснениям, данным высшими судебными инстанциями в п. 4 совместного постановления № 5/29, не признаются личные неимущественные права. К таким юридическим лицам применяются положения части четвертой ГК РФ, регулирующие осуществление, прекращение исключительного права и распоряжение им. Личные неимущественные права на соответствующие произведения принадлежат физическим лицам.

В силу абзаца второго п. 1 ст. 1231 ГК РФ личные неимущественные и иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, действуют на территории Российской Федерации в соответствии с абзацем четвертым п. 1 ст. 2 ГК РФ. Согласно данному положению правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, к иностранным лицам применяется национальный режим.

Далее обсудим следующие вопросы.

Признаются ли в Российской Федерации за иностранными авторами – юридическими лицами личные неимущественные права?

4.2. Правовой режим специальных прав авторов музыкальных произведений

Автору произведения принадлежит исключительное право, личные неимущественные права, а также иные права, предусмотренные ГК РФ (ст. 1226, 1255 ГК РФ).

В силу пункта 3 ст. 1263 ГК РФ за авторами музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняется право на вознаграждение при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, аудиовизуального произведения.

При этом в п. 10.4 совместного постановления № 5/29 отмечено, что даже если исключительное право на соответствующее музыкальное произведение в целом принадлежит другому лицу, право на вознаграждение сохраняется за автором музыкального произведения.

Таким образом, если автор музыкального произведения передал свое исключительное право изготовителю аудиовизуального произведения (продюсеру) и получил за это вознаграждение, по российскому закону он все равно сохраняет право на дополнительное вознаграждение в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1263 ГК РФ.

Вместе с тем необходимо определить, имеет ли такое отдельное право на получение вознаграждения у иностранных авторов музыкальных произведений, обнаруженных в иностранном

государстве и использованных в аудиовизуальном произведении.

Представляется, что решение этого вопроса зависит от правовой природы права на такое вознаграждение, которая является спорной.

Очевидно, что данное право – имущественное, но необходимо также установить, является ли оно частью исключительного права или иным правом в смысле ст. 1226, 1255 ГК РФ.

В пункте 10.1 совместного постановления № 5/29 признано, что право на вознаграждение по смыслу положений п. 5 ст. 1229 ГК РФ входит в состав исключительного права.

Вместе с тем это разъяснение касается только п. 5 ст. 1229 ГК РФ о случаях свободного использования результатов интеллектуальной деятельности.

Отличие от этого, положения п. 3 ст. 1263 ГК РФ и связанные с ними положения пункта 10.4 совместного постановления № 5/29 свидетельствуют о том, что право на вознаграждение, предусмотренное этой нормой, существует независимо от исключительного права. В то же время, если право на это вознаграждение является иным правом, не было бы необходимости в указанных разъяснениях, поскольку переход исключительного права не влечет переход иных прав.

Если право на вознаграждение, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, признать иным правом, то оно в силу ст. 1255 ГК РФ признается за автором произведения.

Автором произведения, как отмечено выше, по российскому праву может быть только гражданин.

В связи с этим возникает вопрос о том, признается ли это право на вознаграждение за иностранными юридическими лицами, которые являются авторами по применимому праву.

Если право на вознаграждение, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, является частью исключительного права, то оно может перейти продюсеру или иному лицу по договору об отчуждении исключительного права, если такой переход в отношении этой части исключительного права в отличие от российского права допускается правом соответствующей страны. К договору будет применяться право, выбранное сторо-

нами или определяемое на основании коллизионных норм.

При этом представляется, что если в применимом праве отсутствует аналогичная российской норма о сохранении права на вознаграждение за автором, следует исходить из того, что при отсутствии данных об ином право на такое вознаграждение переходит по умолчанию в составе исключительного права.

Дополнительно по данному вопросу можно отметить следующее.

Российская Федерация является участницей ряда международных многосторонних договоров в сфере авторского права: Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.; Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в г. Париже 24 июля 1971 г.); Договора ВОИС по авторскому праву (заключен в г. Женеве 20 декабря 1996 г.), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.), и положения этих договоров не предусматривают специального права авторов музыкальных произведений, вошедших в состав аудиовизуального произведения, на вознаграждение при использовании аудиовизуальных произведений определенным способом.

С учетом этого во многих странах право на вознаграждение, аналогичное тому, которое закреплено в п. 3 ст. 1263 ГК РФ, не выделяется.

Статьями 1231 и 1256 ГК РФ установлен национальный режим.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что если указанное право на вознаграждение не предусмотрено международными договорами и соответствующим правом страны, гражданином которой является автор музыкального произведения, то вряд ли такой автор мог рассчитывать на получение дополнительного вознаграждения, если это не предусмотрено договором между продюсером и этим автором.

Важно отметить, что если иностранные граждане имеют в Российской Федерации право на дополнительное вознаграждение, а российские в конкретном иностранном государстве – нет, то это приведет к неравному положению российских граждан с учетом объема их прав в этом иностранном государстве и иностранных лиц на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного остается решить следующий вопрос.

Подлежит ли применению п. 3 ст. 1263 ГК РФ к иностранным авторам музыкальных произведений, обнародованных не на территории Российской Федерации и вошедших в состав аудиовизуального произведения, созданного также не на территории Российской Федерации, при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю на территории Российской Федерации данных аудиовизуальных произведений?

VI Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум)



Е.С. Гринь,

*кандидат юридических наук,
доцент, заместитель заведующей кафедрой интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Председатель Оргкомитета IP Форума*

21-22 февраля 2018 г. в МГЮА прошел VI Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум).

Основной лозунг прошедшего Форума – «Мы смотрим в будущее!» – лозунг VI IP Форума.

В этом году Форум организовывался Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с Центром правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания, Суда по интеллектуальным правам, при содействии Российского футбольного союза и Федерации хоккея России и собрал более 1300 гостей!

Кафедре интеллектуальных прав МГЮА в феврале 2018 г. исполнилось 5 лет, а о ее создании было объявлено на первом IP Форуме, поэтому проведение данного Форума стало знаковым для коллектива кафедры.

IP Форум – одно из крупнейших научных мероприятий на территории России и СНГ, посвященное обсуждению и решению вопро-

сов охраны права интеллектуальной собственности в самых разных сферах жизни. Главными темами этого года стали интеллектуальная собственность в спорте, правовая регламентация искусственного интеллекта, правовое регулирование цифровой экономики (блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, ICO), новеллы гражданского законодательства, касающиеся охраны авторских и смежных прав театральные деятели.

Церемония открытия Форума началась с приветственного слова ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктора Блажеева.

Виктор Владимирович отметил важность события, остроумие и актуальность обсуждаемых тем и пожелал участникам продуктивной работы и успехов.

Панельная дискуссия «Интеллектуальная собственность в спорте. 2018 год футбола в России» стала первым мероприятием в рамках Форума. Модераторами площадки выступили Советник Президента Российского футбольного союза Денис Рогачев и арбитр Спортивного арбитража при

Торгово-промышленной палате РФ Ксения Машкова.

Круглый стол «Проблемы этической и правовой регламентации систем искусственного интеллекта (робототехники)» прошел под руководством председателя Суда по интеллектуальным правам Людмилы Новоселовой.

Спикерами в рамках мероприятия выступили представители вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Валерий Карпов, Руководитель направления отдела правового сопровождения IP и технологий ПАО «Сбербанк» Светлана Астафьева и Директор по связям с государственными органами ПАО «МегаФон» Дмитрий Петров.

Еще один круглый стол «Цифровая экономика и право: блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, ICO» состоялся под руководством директора Института бизнес права Екатерины Тягай.

Среди спикеров – директор по правовым вопросам ООО «КИВИ Блокчейн Технологии» Александр Чубурков, член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Российской Федерации Ани Асланян и другие.

Впервые в рамках Форума состоялся круглый стол «День юридической карьеры в сфере интеллектуальных прав», который был организован при поддержке ICC Russia. Модератор круглого стола, советник ЕПАМ Елена Авакян, отметила необходимость проведения данного мероприятия. Перед студентами выступили руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, представители ве-

дущих юридических фирм в сфере интеллектуальных прав и студенты получили возможность задать вопросы по поводу трудоустройства и передать свои резюме работодателям.

Дискуссионные площадки по интеллектуальным правам для студентов отличались многогранностью заявленных тем – от традиционных до насущных.

22 февраля 2018 г. Форум продолжил работу в формате Открытого обсуждения новелл гражданского законодательства, связанных с защитой прав режиссеров-постановщиков.

В мероприятии приняли участие председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина – Александринского театра Валерий Фокин, Заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Ольга Рузакова.

Помимо титульных мероприятий в рамках Форума прошел традиционный студенческий конкурс «Модель суда по интеллектуальным правам», победу в котором одержала команда Уральского государственного юридического университета. Также на площадке мероприятия состоялось подписание соглашения между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (IPChain). Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на всестороннее развитие института интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова:

IP Форум, интеллектуальная собственность, спорт, искусственный интеллект, блокчейн, права авторов, режиссеры-постановщики.

Модель Суда по интеллектуальным правам в рамках VI Международного IP Форума



В.Б. Нагородская,

*куратор конкурса "Модель Суда по интеллектуальным правам" (IP Moot Court),
практикующий юрист,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*

21-22 февраля 2018 г. в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках VI Международного IP Форума состоялся III Международный конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам» (IP Moot Court), собравший 14 команд со всей России и ближнего зарубежья. По правилам конкурса в «Модели Суда» могли участвовать студенты любых юридических вузов или факультетов юридических вузов без ограничений по форме и курсу обучения. Предварительный отборочный этап был проведен вузами самостоятельно. В свою очередь, Оргкомитет «Модели Суда» получил большое количество заявок, из которых были отобраны только первые 14. Команды усердно трудились на протяжении полугода и готовили свои процессуальные позиции по 17 казусам под руководством опытных тренеров (преподавателей юридических вузов и практикующих юристов), осуществлявших общую подготовку команд.

Конкурс проходил в отборочный, полуфинальный и финальный этапы. 21 февраля команды проходили многоэтапные жеребьевки. Так, утром 21 февраля капитаны команд смогли узнать своего оппонента на отборочном туре, а за 30 минут до начала модельного процесса – казус и процессуальную роль.

По результатам жеребьевок в отборочном туре сложились следующие пары:

1 пара: Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород) на стороне истца против Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург) на стороне ответчика;

2 пара: Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) на стороне истца против Тюменского государственного университета (г. Тюмень) на стороне ответчика;

3 пара: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) на стороне истца против Московского государственного института (университета) международных отношений Российской Федерации (г. Москва) на стороне ответчика;

4 пара: Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) на стороне истца против Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург) на стороне ответчика;

5 пара: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) на стороне истца против Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) на стороне ответчика;

6 пара: Белорусский государственный университет (р. Беларусь, г. Минск) на стороне истца про-

тив Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (г. Самара) на стороне ответчика;

7 пара: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (г. Санкт-Петербург) на стороне истца против МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) на стороне ответчика.

Судебные процессы складывались очень динамично, команды показывали высококласную игру. Заслушивание всех дел заканчивалось вынесением решения модельным судом. В первый день участвовали следующие «тройки» судей: **Оськин Павел Павлович** (председательствующий), **Паксимади Екатерина Эдуардовна** и **Бекетова Ольга Сергеевна**; **Осадчая Ольга Александровна** (председательствующий), **Ульянова Екатерина Владимировна** и **Щербаков Кирилл Дмитриевич**. Сами процессы велись не более 30 минут.

Все команды оценивались по ряду критериев жюри конкурса - практикующими юристами, арбитрами, адвокатами, преподавателями. В соответствии с Положением о проведении конкурса критериями оценки являлись аргументированность и логичность позиции, оригинальность позиции, соблюдение профессиональной этики в процессе и соблюдение тайминга. В случае несоблюдения тайминга команды могли быть оштрафованы Жюри.

Состав жюри отборочного и полуфинального этапов конкурса

1. **Михайлов Сергей Михайлович**, к.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Председатель жюри).

2. **Химичев Виктор Афанасьевич**, председатель судебного состава, судья Суда по интеллектуальным правам.

3. **Борисова Юлия Валерьевна**, к.ю.н., прокурор отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

4. **Красавчикова Лариса Ивановна**, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зам. заведующего кафедрой по научной работе;

5. **Зайченко Николай Михайлович**, к.ю.н., партнер Nevsky IP Law.

6. **Малахов Борис Александрович**, старший юрист практики разрешения споров и практики защиты интеллектуальной собственности Lidings .

7. **Засемкова Олеся Федоровна**, к.ю.н., тренер Центра международных правовых конкурсов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), арбитр международных конкурсов по международному частному праву, международному торговому праву и международному коммерческому арбитражу, преподаватель кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

После слушаний отборочного этапа члены жюри подробно обсуждали участников конкурса для того, чтобы выбрать 4 полуфиналиста. Во время оглашения итогов уважаемые члены жюри выразили свое мнение о проведенной игре и **отдельно отметили команды Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия и Санкт-Петербургского морского технического университета**. Куратором конкурса также были выделены команды **Белорусского государственного университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева**.

Председателем жюри отборочного и полуфинального этапов С.М. Михайловым были оглашены 4 полуфиналиста. **Полуфиналистами стали команды Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного института (университета) международных отношений Российской Федерации, Уральского государственного юридического университета и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва)**. Полуфиналисты прошли идентичные жеребьевки и сыграли в еще одном модельном процессе из числа оставшихся казусов. **После полуфинальной игры жюри выбрало финалистов, которыми стали команды Уральского государственного юридического университета и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва)**.

Вечером первого дня финалисты прошли последнюю и итоговую жеребьевку процессуальной роли по финальному казусу. **По ее результатам команда Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» стала заявителем, а команда Уральского государст-**

венного юридического университета - ответчиком.

22 февраля 2018 г. состоялся финальный этап Модели Суда по интеллектуальным правам. Дополнительным оцениваемым критерием на финальном процессе также была грамотность составления процессуальных документов. Если на отборочном и полуфинальном этапе все процессы проходили устно, то для финалистов игра усложнялась и тем, что необходимо было представить заранее подготовленные документы по делу.

Состав жюри финального этапа конкурса:

1. **Богданова Елена Евгеньевна**, д.ю.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Председатель жюри).

2. **Войниканис Елена Анатольевна**, д.ю.н., ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково.

3. **Андреева Татьяна Константиновна**, заслуженный юрист Российской Федерации, к.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

4. **Калятин Виталий Олегович**, к.ю.н., главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»», профессор Российской школы частного права.

5. **Корнеев Владимир Александрович**, к.ю.н., заместитель Председателя Суда по интеллектуальным правам.

6. **Митягин Кирилл Станиславович**, к.ю.н., партнер Nevsky IP Law.

7. **Алимова Яна Олеговна**, к.ю.н., доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Центра международных правовых конкурсов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

По результатам финального процесса победителем Модели Суда по интеллектуальным правам - 2018 была признана команда Уральского государственного юридического университета. Мы выражаем огромную благодарность за блестящую подготовку команды и.о. ректора Ураль-

ского государственного юридического университета **Бублику Владимиру Александровичу** и тренеру команды, к.ю.н., доценту кафедры гражданского права **Новиковой Наталье Александровне**. Невероятное трудолюбие, усердие, отличное знание норм материального и процессуального права особенно выделяли команду. Хотелось бы отметить, что капитан команды **Сергей Сидоров** и тренер команды **Н.А. Новикова** вели команду к победе с основания конкурса в 2016 г.

Победители были награждены стелой победителя Модели Суда по интеллектуальным правам, памятными призами и грамотами, а также сертификатами на прохождение стажировки в ведущих российских и международных компаниях от ICC Russia.

Сергей Сидоров, капитан команды УрГЮУ отметил:

«Команда Уральского государственного юридического университета благодарит Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за проведенные на высоком уровне IP Moot и конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам». Прошедшая «Модель...» запомнится сложными и неоднозначными казусами, над разрешением которых нам пришлось серьезно потрудиться; справедливым жюри; компетентным составом модельного суда; сильными соперниками; квалифицированным и готовым прийти на помощь оргкомитетом.

Достигнутая победа, несмотря на ее значимость, ни в коем случае не остановит членов нашей команды. Наоборот, она поставила новые профессиональные цели, которых мы сможем достичь благодаря тому колоссальному опыту, который приобрели в ходе подготовки и участия в «Модели...».

После проведения конкурса альбом «Модели Суда» был пополнен большим количеством ярких фотографий для добрых воспоминаний. За хорошую подготовку и стремление к победе Суд по интеллектуальным правам направил благодарности руководству вузов команд, участвовавших в конкурсе.

Мы горячо благодарим участников и тренеров за поступившие от них положительные отзывы о проведенном конкурсе и желаем «Модели Суда» дальнейшего развития в будущем.

Ключевые слова:

IP Moot Court; VI IP Форум; модельные судебные процессы.

Проблемы этической и правовой регламентации систем искусственного интеллекта (робототехники): обзор круглого стола IP Форума



Д.В. Огородов,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Обзор круглого стола «Проблемы этической и правовой регламентации систем искусственного интеллекта (робототехники)», организованного кафедрой интеллектуальных прав МГЮА 21 февраля 2018 г. в рамках VI Международного юридического форума (IP Форума).

Приводятся результаты опроса ученых ведущих российских центров правовой науки, проведенного по ключевым правовым проблемам искусственного интеллекта (робототехники).

Ежегодный Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) – визитная карточка кафедры интеллектуальных прав МГЮА. За несколько лет проведения Форум стал одним из основных научных мероприятий в области интеллектуальной собственности и смежных дисциплин на территории России и СНГ.

Организаторы IP Форума уделяют большое внимание актуальности повестки каждого мероприятия, сочетая обсуждение классических институтов интеллектуальной собственности с новой юридической проблематикой.

21 февраля 2018 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках шестого IP Форума

был проведен круглый стол «Проблемы этической и правовой регламентации систем искусственного интеллекта (робототехники)».

Круглый стол носил междисциплинарный характер: в его работе приняли участие как представители правовой науки и различных направлений юридической практики, так и специалисты в области техники – представители профильных для робототехники и систем искусственного интеллекта научно-исследовательских центров, а также высокотехнологичных компаний.

Круглый стол был открыт приветствием модератора – Председателя Суда по интеллектуальным правам, заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, д.ю.н., профессора Л.А. Новоселовой. Во вступительном слове она раскрыла

актуальность тематики круглого стола, задав высокий научный уровень дискуссии.

Также профессор Л.А. Новоселова анонсировала обновленную магистерскую программу кафедры интеллектуальных прав МГЮА – **«Магистр в сфере интеллектуальной собственности и права новых технологий»**. В рамках этой программы наряду с изучением базовых дисциплин будут рассматриваться юридические аспекты новых технологий, включая:

- искусственный интеллект и робототехнику (в частности, беспилотный транспорт и системы автоматизации юридической работы – LegalTech);
- блокчейн-технологии (в том числе «криптовалюты», ICO и «смарт-контракты»);
- новые медицинские и биологические технологии;
- сверхбольшие данные (BigData);
- «интернет вещей» (IoT);
- UBER-технологии и экономику совместного потребления (carsharing);
- технологии «умного города» и новой энергетики;
- дополненную и виртуальную реальность (ARVR);
- киберспорт;
- частное освоение космоса.

Продолжая работу круглого стола, вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта, к.т.н. В.Э. Карпов представил сообщение **«Этика конструирования систем искусственного интеллекта: мировые тенденции и российский подход к проблеме»**.

Докладчик охарактеризовал историю вопроса и текущий мировой уровень техники в области создания систем с элементами искусственного интеллекта и робототехники. На примере деятельности объединения IEEE [1] В.Э. Карпов рассмотрел новейшие мировые тенденции в области стандартизации и выработки технической этики создания систем с элементами искусственного интеллекта (робототехники).

Современные публикации СМИ по вопросам искусственного интеллекта (робототехники) зачастую грешат поверхностным характером, а нередко и вовсе искажают реальные возможности современной техники. На этом фоне сообщение вице-президента Российской ассоциации искус-

ственного интеллекта было воспринято участниками с большим интересом и показало важность междисциплинарного диалога в этой сфере.

Сообщение директора по связям с государственными органами ПАО «МегаФон» Д.Е. Петрова было посвящено **правовой ответственности в сфере искусственного интеллекта и робототехники**. Докладчик отметил интенсивный рост систем LegalTech – технологий автоматизации рутинной юридической деятельности. По оценке Д.Е. Петрова, в ближайшие два года в РФ до 80% юридической деятельности может быть автоматизировано.

В свою очередь, развитие технологий автоматизации юридической работы вызывает вопрос разграничения ответственности за функционирование технологических решений, заменяющих непосредственное присутствие человека-юриста. В какой степени и за что должен отвечать информационный посредник и (или) лицо, осуществляющее техническую поддержку таких систем автоматизации? В этой связи Д.Е. Петров отметил востребованность института страхования ответственности, способного решить ряд озвученных проблем. Сообщение вызвало живой интерес и вопросы участников круглого стола, на которые ответил докладчик.

Выступление руководителя направления центра правовых инноваций ПАО «МТС» Е.Д. Сурагиной было обозначено как **«Робот в праве: концепция правового регулирования программирования и робототехники»**. Изложив комплексный подход ПАО «МТС» к этой непростой проблематике, Е.Д. Сурагина ответила на вопросы участников круглого стола. Завязавшаяся живая дискуссия относительно распределения между владельцем и производителем беспилотного автомобиля ответственности перед третьими лицами показала необходимость поиска сбалансированного решения данного вопроса и выявила большой интерес специалистов к изложенным докладчиком проблемам.

Руководитель направления отдела правового сопровождения IP и технологий правового департамента ПАО «Сбербанк» С.А. Астафьева в своем докладе рассказала о проблеме **охраноспособности результатов «машинного творчества»**. Данная проблема – сугубо гипотетическая в прош-

лом – стала актуальной в результате развития технологий искусственного интеллекта. Примером тому служит Prisma. Эта программа для ЭВМ создана на основе самообучающейся искусственной нейронной сети и за неполных два года приобрела десятки миллионов пользователей. При помощи этой программы не имеющий навыков рисования человек за несколько секунд превращает свои фотографии в картины, стилизованные под шедевры великих художников.

На этом и других примерах С.А. Астафьева обозначила дискуссионные вопросы правовой природы результатов «машинного творчества», рассмотрела зарубежный опыт и недостатки действующей редакции ст. 1261 ГК РФ. Резюмируя свой доклад, С.А. Астафьева сформулировала возможные пути решения правовых проблем «машинного творчества».

Представитель АНО «Робоправо», старший юрист юридической фирмы Dentons, к.ю.н. А.В. Незнамов в рамках своего сообщения «**Регулирование робототехники и искусственного интеллекта: Что? Где? Когда?**» рассказал о зарубежном опыте на примере Эстонии, Японии, США, Южной Кореи, Китая и Европейского Союза. Докладчик изложил предложения по регулированию систем искусственного интеллекта и робототехники, подчеркнув актуальность решения правовых вопросов, связанных с высокоавтоматизированными транспортными средствами и беспилотными летательными аппаратами.

Также А.В. Незнамов ответил на вопросы участников круглого стола по обсуждавшейся проблематике, в частности, на вопрос о непосредственных авторах текста «законопроекта Гришина», подготовленного юристами фирмы Dentons.

Далее прозвучало сообщение доцента кафедры интеллектуальных прав МГЮА, к.ю.н. Д.В. Огородова «**Правовое регулирование систем искусственного интеллекта (робототехники): подход кафедры интеллектуальных прав МГЮА**». Докладчик изложил возможный доктринальный подход к рассматриваемой проблеме [2], подчеркнул важность опоры на классическую правовую науку при решении регулятивных задач в области систем искусственного интеллекта (робототехники). По мнению докладчика, существующая система правовых институтов

и юридических конструкций в целом достаточна. На текущий момент актуальны «точечные» новеллы, главным образом, дополнение ряда нормативных актов о транспорте.

Критически оценив подготовленный юристами фирмы Dentons законопроект о дополнении ГК РФ специальной главой о роботизированных агентах, Д.В. Огородов подчеркнул недопустимость дилетантизма в правотворчестве.

Также докладчик рассказал о результатах опроса ученых-юристов по ключевым правовым проблемам искусственного интеллекта (робототехники), который был проведен в феврале 2018 г. кафедрой интеллектуальных прав МГЮА. Результаты опроса прилагаются к настоящему обзору.

Руководитель практики «Консультационные услуги в области управления юридической функцией» юридической фирмы PwC Legal В.Ю. Арутюнян выступила с сообщением «**Роботизация юридических процессов (LegalTech): незаменимых нет?**». На обширном материале своих исследований в области управления юридической функцией В.Ю. Арутюнян осветила современное состояние и перспективы автоматизации юридической профессии. Согласно данным докладчика, в РФ 84% юридических департаментов корпораций в той или иной мере автоматизируют свою работу. В наибольшей степени автоматизированы такие функции юридических служб, как договорная работа, ведение юридической базы знаний, выдача доверенностей и претензионно-исковая работа. В докладе отмечено, что автоматизация позволяет повысить эффективность юридических служб, предоставляет новые возможности для творчества и профессионального развития юристов, а также вызывает появление новых юридических профессий на стыке права и технологий.

Вместе с тем, как подчеркнула В.Ю. Арутюнян, автоматизация диалектически сопряжена с потенциальными сложностями, а система юридического образования должна уже сегодня готовить юристов будущего, учитывая быстрое развитие систем LegalTech. Доклад вызвал оживленную дискуссию участников круглого стола, показав необходимость дальнейшего обсуждения поставленных в докладе вопросов.

Завершая мероприятие, участники круглого стола поддержали предложение кафедры ин-

теллектуальных прав МГЮА о подготовке научно обоснованных рекомендаций по вопросам законодательного регулирования и правоприменения в области технических систем искусственного интеллекта (робототехники).

С презентациями докладчиков круглого стола можно ознакомиться в разделе «Документы» группы IP Форума по адресу: <https://m.vk.com/ipforum>.

Результаты опроса ученых-юристов по ключевым правовым проблемам систем искусственного интеллекта (робототехники)

Принимая во внимание актуальность темы круглого стола, а также появление инициативных законопроектов о робототехнике [3] вместе с сообщениями в деловой прессе [4] и публикациями в научно-юридических изданиях [5], кафедра интеллектуальных прав МГЮА в феврале 2018 г. провела опрос по ключевым правовым проблемам систем искусственного интеллекта (робототехники).

Опрос на условиях анонимности проводился среди ученых, специализирующихся в сфере материального гражданского (предпринимательского) права и гражданского (арбитражного) процесса.

В опросе приняли участие 32 респондента, представляющих ведущие отечественные центры правовой науки, включая ученых Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, юридического факультета Московского государственного университета, юридического факультета Казанского федерального университета, Высшей школы экономики, международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений, Саратовской государственной юридической академии и Уральского государственного юридического университета.

Перед респондентами было поставлено три вопроса, ответы на которые распределились следующим образом (проценты округлены):

1) какие средства современной автоматизации нуждаются в правовой регламентации?

– 53 % опрошенных (17 респондентов) – как механические, так и программные системы искусственного интеллекта;

– 31 % опрошенных (10 респондентов) – только программные (немеханические) системы

искусственного интеллекта. Например, программы для ЭВМ в составе компьютеров, смартфонов, онлайн-сервисов и социальных сетей, где реализованы элементы искусственного интеллекта включая функции автоматического распознавания лиц и голосов людей;

– 3 % опрошенных (1 респондент) – только механические системы искусственного интеллекта (беспилотные транспортные средства, бытовые роботы-пылесосы, роботы сборочных линий в машиностроении, хирургические роботы в медицине и др.);

– 12 % опрошенных (4 респондента) не выбрали ни одного из трех предложенных вариантов ответа.

2) как Вы оцениваете идею наделения механических роботов (вещей) правосубъектностью и применение к ним в порядке аналогии правил о юридических лицах?

– 75 % опрошенных (24 респондента) – несостоятельная (абсурдная, вредная) для правопорядка идея;

– 3 % опрошенных (1 респондент) – перспективная (взвешенная, полезная) для правопорядка идея;

– 22 % опрошенных (7 респондентов) – иной вариант ответа.

Заметим, что выбравшие свой вариант ответа респонденты, по существу, также не поддержали наделение роботов правосубъектностью. Приведем некоторые из ответов (здесь и далее авторы комментариев не указываются ввиду проведения опроса на условиях анонимности):

«...идея преждевременная до появления полностью автономного, т.н. „сильного“ AI. Реализованный сегодня в отдельных системах „слабый“ AI не обладает автономными интеллектуальными и волевыми качествами (осознавать/руководить), позволяющей независимо от программно-аппаратных средств (алгоритма) вырабатывать и воплощать собственные решения. Правосубъектность юридических лиц всегда „возвращает“ к правосубъектности лиц, наделенных автономными сознанием и волей (органы управления юридического лица состоят в итоге из самостоятельных и самосознующих субъектов, действующих даже в заданных рамках собственной волей). В случае распространения этой фикции на роботизированные системы,

наделенные „слабым“ AI, механизм такой „передачи“ правосубъектности представляется неочевидным: через кого робот будет реализовать свою „фиктивную“ правосубъектность, кто и как будет его „организмом управления“?»;

«...в этом нет необходимости; в отсутствие цели объединения капиталов, характерной для юридических лиц, смыслом правосубъектности механических роботов будет исключительно ограничение ответственности лица, использующего такую вещь; какое-либо обоснование ограничения ответственности владельцев роботов отсутствует или, по крайней мере, до настоящего времени не приведено»;

«...как всякая идея заслуживает обсуждения и организованной дискуссии на примерах того, как наличие/отсутствие правосубъектности механических роботов (вещей) сказывается (-жется) в настоящее время / ближайшей перспективе на реализации текущих потребностей заинтересованных субъектов»;

«...осознанная потребность отсутствует, делать это из праздного любопытства или целей реализации доктринальных амбиций отдельных лиц – неудачный вариант. Проблематика надуманная. Вероятнее всего, инспирирована лицами, начитавшимися Айзека Айзимова и сопоставимых по поднятой проблематике фантастических произведений различного рода (например, фильм „Двухсотлетний человек“);»;

«...интересно, но смешивать объект с субъектом нежелательно»;

«...любая юридическая фикция или презумпция, которая служит защите и реализации прав, хороша как идея до той степени, пока польза от нее конкретному человеку (или группе лиц) превышает возможный вред, издержки (времени, денег человеческих сил) и „социальную цену“. Наша страна сегодня слаба экономически и нестабильна в смысле правовых и социальных институтов, чтобы стать площадкой для слабо прогнозируемого правового эксперимента. Тем не менее, если плюсов явно больше, чем минусов, то я за правосубъектность роботов. Вопрос только, что конкретно мы будем измерять?».

3) какой подход на сегодня оптимален для создания российской нормативной базы систем искусственного интеллекта (робототехники)?

– 75 % опрошенных (24 респондента) – точечное дополнение существующих комплексных нормативных актов в области транспорта, про-

мышленности, медицины, обороны и др. специальными нормами об использовании систем искусственного интеллекта (робототехники) в этих сферах, исходя из их специфики;

– 9 % опрошенных (3 респондента) – создание единого корпуса правовых норм для всех систем искусственного интеллекта (робототехники). Например, дополнение ГК РФ новой главой о роботах либо принятие кодифицированного закона о роботах или заключение международного соглашения о всей робототехнике (включая бытовые роботы-пылесосы и ударные «дроны» военного назначения);

– 16 % опрошенных (5 респондентов) – иной вариант ответа.

В качестве примеров приведем ряд комментариев, которыми респонденты поясняли свои ответы на вопрос о путях совершенствования законодательства в области искусственного интеллекта (робототехники):

«...на современном этапе оптимален вариант 1 (точечное дополнение). Если появится необходимость по мере накопления нормативного и в целом правоприменительного материала, то вариант 2 (создание единого корпуса правовых норм);»

«...необходимо лишь дать определение роботу с точки зрения распределения ответственности между владельцем и пользователем перед другими лицами (например, приравнять эксплуатацию всех или некоторых роботов к деятельности, создающей повышенную опасность, для чего указать работа в п. 1 ст.1079 ГК РФ или даже ограничиться судебным толкованием). Мотивами выбора такого способа регулирования является принцип экономии регуляторных средств, а также отсутствие существенных правовых различий между роботами и имуществом (транспортные средства или животные куда ближе к роботу, чем юридическое лицо, являющееся субъектом, а не объектом права);»

«...специальные средства регулирования частного правового свойства вряд ли необходимы, в законе и так все есть. Достаточно лишь адекватно взглянуть на правовые режимы абсолютных прав (правовые режимы, которые позволяют атрибутировать то или иное имущественное благо конкретному лицу) и вывести это из содержания правил в наличии. Если на торгах „участвует“ робот, это означает, что участвует тот, кто его запустил, а

не какой-то искусственный интеллект. Если уж на это пошло, почему вопрос о животных не обсуждается? Дрессированные животные мало чем отличаются от роботов».

«...для начала нужно определиться, а чего настоящему в регулировании не хватает? Может всего достаточно? Ядро регулирования в любом случае остается тем же – это отношения „чело-

век – человек“ (какая бы фикция за ним не стояла). В этой связи я не вижу острой необходимости в отдельном „Кодексе робототехники“ сегодня. При этом закрепление в международном акте сформировавшихся этических принципов робототехники было бы полезным, как минимум, с точки зрения называния явлений именами (а только поименованное явление может стать объектом управления)».

Ключевые слова:

Ключевые слова: право новых технологий; Гражданский кодекс РФ; искусственный интеллект; робототехника; беспилотный транспорт; цифровая экономика; IP Форум..

Список литературы:

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Институт инженеров электротехники и электроники, международная неправительственная организация, объединяющая специалистов в области техники. IEEE является одним из ведущих мировых центров разработки технических стандартов в области электротехники и радиоэлектроники, включая робототехнику URL: <https://www.ieee.org> (дата обращения: 21 марта 2018 г.).
2. Основные подходы к данной проблеме обсуждалась в МПЮА 20 апреля 2017 г. на совместном круглом столе кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права. Обзор круглого стола и презентации докладов опубликованы в Журнале Суда по интеллектуальным правам URL: <http://ipcmagazine.ru/news/3865-news2659> (дата обращения: 21 марта 2018 г.).
3. Речь идет о так называемом «законопроекте Гришина», подготовленном для известного IT-бизнесмена Дмитрия Гришина юристами фирмы Dentons В.Б. Наумовым и В.В. Архиповым. Одна из версий данного проекта размещена по адресу URL: <http://robopravo.ru/uploads/s/z/6/g/z6gj0kwkwhv1o/file/bESvQz3Y.pdf> (дата обращения: 21 марта 2018 г.).
4. *Серьгина Е., Болецкая К.* Россия может первой узаконить роботов Основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин разработал концепцию закона о робототехнике // Ведомости. 15 декабря 2016 г. URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/15/669703-rossiya-uzakonit-robotov> (дата обращения: 21 марта 2018 г.); Сооснователь Mail.ru Group предложил написать закон о роботах // РБК: Технологии и медиа. 15 декабря 2016 г. URL: <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58524a9d9a7947d0061a78b0> (дата обращения: 21 марта 2018 г.); Закон о робототехнике (интервью с Дмитрием Гришиным) // Эхо Москвы. 18 декабря 2016 г. URL: <http://echo.msk.ru/programs/tochka/1893198-echo/> (дата обращения: 21 марта 2018 г.).
5. *Архипов В.В., Наумов В.Б.* О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. № 5. С. 157-170.

Антимонопольный иммунитет для интеллектуальной собственности в России при построении цифровой экономики: отменить или сохранить?



А.С. Ворожевич,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Автор анализирует возможные проблемы и риски, связанные с отменой антимонопольного иммунитета для действий по осуществлению исключительных прав применительно к цифровым рынкам. В статье высказывается мнение, что реализация подобной инициативы ФАС РФ может создать дополнительные барьеры на динамичном цифровом рынке и повлечь за собой рост издержек при ведении подобного бизнеса. Участникам рынка станет сложнее реализовывать свои разработки посредством лицензионных соглашений.

Как было отмечено в «Стратегии единого цифрового рынка» (Digital Single Market strategy), разработанной Европейской комиссией, глобальная экономика стремительно становится цифровой¹. Информации и коммуникационные технологии – не просто специфический сектор экономики, а основа для всех современных инновационных экономических систем. По прогнозам

американской консалтинговой компании BCG, к 2035 г. объем цифровой экономики в мире достигнет \$16 трлн². Сегодня в странах западной Европы ее доля в ВВП составляет 8,2%, в США – 10,9%, в Китае – 10%. Россия по уровню развития цифровой экономики находится на скромном 39-м месте, доля ее в ВВП России составляет 3,9%. Между тем эксперты констатируют поло-

¹ A Digital Single Market Strategy for Europe - COM(2015) 192 final (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final>).

² Попова М. Цифровой экономике нужна быстрая эволюция // <http://www.rbcpplus.ru/news/5926599a7a8aa974c92899e8>.

жительную тенденцию увеличения объема этого рынка в России³.

В последнее время к цифровому рынку приковано повышенное внимание со стороны государственной власти в России. При этом под эгидой развития такого рынка выдвигаются инициативы, нацеленные на подчинение его жесткому регулируемому воздействию - прежде всего со стороны ФАС РФ.

В настоящее время возможности ФАС РФ по воздействию на цифровой рынок в значительной мере ограничены. Дело в том, что базовым активом на данном рынке являются исключительные права на патентоохраняемые объекты и программы для ЭВМ. Основным механизмом взаимодействия участников рынка выступают лицензионные соглашения. При этом право-реализационная практика в сфере интеллектуальной собственности пользуется иммунитетом от антимонопольного регулирования. Согласно части 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), требования данного закона о запрете на злоупотребление доминирующим положением и ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяются на действия правообладателей по осуществлению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Таким образом получается, что большая часть сделок, заключаемых на цифровых рынках, находится вне сферы контроля ФАС РФ. Это не может устраивать руководство ведомства. Как отметил сам И.Ю. Артемьев относительно нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью, «если мы не будем контролировать эти вопросы, то многие рынки вскоре станут нам неподвластны»⁴. В подобном аспекте закономерными представляются инициати-

вы ФАС РФ об исключении ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 из Закона о защите конкуренции.

Здесь важно обратить внимание на одно обстоятельство. За последние пять лет антимонопольной службой было разработано несколько законопроектов об отмене (существенном ограничении) антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальных прав. При этом каждый раз давались новые пояснения (обоснования) к подобной инициативе. Изначально разработчики не утруждали себя какой-либо аргументацией – в пояснительной записке раскрывалась лишь сущность предлагаемых изменений⁵.

Впоследствии ведомство стало апеллировать к гуманизму и общественным интересам в сфере здравоохранения. Так, в качестве основной проблемы в Сводном отчете к законопроекту, вынесенному на общественное обсуждение в конце 2016 г., значилось: «Злоупотребление правообладателем своим доминирующим положением приводит к отказу от производства или поставки на территорию Российской Федерации социально необходимых товаров (лекарств, изделий медицинского назначения и др.)»⁶. Предлагались две инициативы: 1) расширить основания принудительного лицензирования; 2) распространить Закон о защите конкуренции на действия и соглашения, если они определяют условия обращения товаров, произведенных с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. При этом во всех своих выступлениях представители ФАС РФ делали акцент именно на первое предложение. Второе рассматривалось в качестве само собой разумеющегося. Возможно, за этим стояла определенная стратегия: вызвать критику на первое предложение и относительно незаметно подтолкнуть ко второму. На практике этот проект осуществить не удалось.

³ Ли И. Цифровая экономика увеличит к 2025 г. ВВП России на 8,9 трлн руб. (https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2017/595cbefa9a7947374ff375d4).

⁴ Общественная палата РФ. 2017. 10 окт. URL: <http://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42397>.

⁵ См.: пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»» (<http://sozd.parlament.gov.ru/bill/199585-6>).

⁶ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Гражданский кодекс Российской Федерации», ID - 02/04/02-16/00046586 (<http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#>).

В ноябре 2017 г. ФАС РФ представила новый проект⁷ (далее – Законопроект 2017). Ведомство выступило за полную отмену антимонопольных иммунитетов – исключение из Закона «О защите конкуренции» ч. 4 ст.10 и ч. 9 ст. 11. Как отметил И. Артемьев, «если мы раньше думали более витиевато оформить, что-то сохранять, мы настроены теперь уже радикально»⁸. Примечательно, что в сводном отчете к данному законопроекту нет ни слова про фармацевтическую отрасль. Оказалось, что основные злоупотребления и антиконкурентные соглашения имеют место вовсе не в фармацевтике, а на цифровых рынках.

Анализ Законопроекта ФАС РФ (2017 г.) об отмене антимонопольных иммунитетов, действующих в сфере осуществления исключительных прав

Законопроекты должны отвечать, как минимум, следующим требованиям. Во-первых, - должно быть четкое понимание и описание (в пояснительной записке, сводном отчете) основных проблем, которые необходимо решить за счет данного акта; предмета регулирования. Во-вторых, - предлагаемые изменения должны представлять собой оптимальное решение обозначенной проблемы. При этом они не должны порождать новые более существенные проблемы для конкретных общественных отношений. В-третьих, – предлагаемые нормы не должны содержать чрезмерно абстрактных общих формулировок, в особенности, если речь идет об установлении дополнительных ограничений на субъективные гражданские права. При этом вынесению на обсуждение и тем более принятию законопроекта должен предшествовать «прогнозный анализ возможного социально-экономического эффекта, в том числе косвенных последствий в виде появления дополнительных административных барьеров, роста издержек для хозяйствующих субъектов»⁹.

Соответствует ли данным требованиям Законопроект 2017?

Основываясь на тексте Сводного отчета, можно заключить, что ФАС недостаточно четко ана-

лизирует проблему, которая требует решения посредством отмены антимонопольных иммунитетов. В разделе «краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования» сводного отчета сформулировано два тезиса: 1) нормы ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав; 2) программное обеспечение, базы данных, системы управления признаются результатом интеллектуальной деятельности и защищены законом. Отсюда сделан следующий вывод: в отношении действий по введению в оборот программного обеспечения применяется изъятие из общих правил, предусмотренных Законом о защите конкуренции. Почему это представляет проблему – остается неясным.

В подробном описании проблемы (п. 3.1 Сводного отчета) переплелись утверждения, касающиеся существующего регулирования сферы интеллектуальной собственности без какой-либо критики; особенностей цифровой экономики (в том числе тех, которые напрямую не связаны с предметом законопроекта); зарубежного опыта. Относительно последнего следует сразу отметить, что антимонопольная служба не учла общий политико-правовой контекст; нюансы, связанные с применением антимонопольного регулирования в зарубежных государствах; наличие у антитраст-подхода институциональных альтернатив. Более подробно зарубежный опыт будет проанализирован ниже. Сейчас же рассмотрим остальные аргументы, которые, по мнению антимонопольного ведомства, служат достаточным основанием для ограничения исключительных прав.

Первый аргумент заключается в том, что «по мере цифровизации глобальной экономики возрастает прямое влияние транснациональных корпораций на российских рынках». В чем заключается подобное влияние и почему с ним необходимо бороться посредством антитраст-подхода – ФАС РФ не разъясняет. Отмечено лишь, что «глобальным игрокам» (Google, Apple, Microsoft)

⁷ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"», ID - 02/04/10-17/00074529 (<http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74529>).

⁸ Ведомости. 2017. 18 сент. URL: <https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/17/734177-tsifri-tendentsii>.

⁹ Тихомиров Ю.А. Эффективность закона и экономика // Вопросы государственного и муниципального управления // 2009. № 4. С. 6.

принадлежит программное обеспечение, в том числе операционные системы. В связи с этим, как заключает ФАС РФ, «актуализируется проблема защиты российских компаний и сохранение баланса интересов участников цифровых рынков».

Здесь следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, законопроект подчиняет антимонопольному регулированию абсолютно всех правообладателей, а не только транснациональные компании. Таким образом, российские компании, в интересах которых якобы был разработан законопроект, также могут пострадать. Это значит, что рассматриваемый законопроект следует признать в целом противоречащим интересам правообладателей - как иностранных, так и российских.

Во-вторых, законопроект распространяется на все объекты интеллектуальной собственности, а не только на программное обеспечение, про которое речь идет в сводном отчете. В настоящее время антимонопольные иммунитеты охватывают действия правообладателей как результатов интеллектуальной деятельности, так и средств индивидуализации. В случае полной отмены ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 Закона о защите конкуренции в сфере антимонопольного регулирования будут подчинены все правореализационные практики в сфере интеллектуальной собственности. Это, очевидно, не учитывает специфику объектов интеллектуальной собственности и возникающих в их отношении прав.

Так, например, товарные знаки служат целям индивидуализации товаров (услуг), информирования потребителей об источнике их происхождения и атрибутирования конкретному производителю. Обладание правами на них позволяет управомоченному субъекту удерживать конкурентов от использования сходного обозначения, но не от производства и использования конкурирующего продукта. Следовательно, исключительные права на товарные знаки во всех случаях не способны создать на стороне управомоченного субъекта доминирующего положения, влекущего за собой ограничение конкуренции на товарном рынке.

Следующий важнейший вопрос касается того, могут ли монополизировать рынок правообладатели программ для ЭВМ. Авторско-правовой режим обеспечивает охрану формы, а не содержания объекта. Для разработчиков не составляет особой сложности создать программы-аналоги, при использовании которых не будут нарушаться исключительные права зарубежных разработчиков. Так, в России достаточно активно создается и используется прикладное программное обеспечение, нацеленное на решение конкретных бизнес-задач, например: AmoCRM, «Мегаплан», «Битрикс24» с многочисленными модулями, KeyCollector.

Преобладание на рынке зарубежных программных продуктов связано не со злоупотреблениями такими компаниями своим положением, антиконкурентными соглашениями, а с недостаточностью количества и качества российских продуктов. При этом «вне всяких сомнений, что предлагаемые ФАС изменения не способны активизировать разработку российского софта»¹⁰.

Таким образом, следует констатировать, что предлагаемое ФАС РФ решение не связано с обозначенной проблемой, целями законопроекта (притом, что последние обозначены крайне нечетко).

Второй аргумент, приведенный антимонопольной службой в поддержку своего законопроекта, касается особенностей современного торгового оборота. Как отмечает ФАС РФ, торговая операционная деятельность переместилась в Интернет и приобрела глобальный характер. Важную роль стали играть так называемые агрегаторы - участники, осуществляющие сбор, обработку и визуализацию информации. Появились новые рынки, для которых не существует аналогов.

Остается неясным, как это объясняет необходимость отмены антимонопольных иммунитетов. В одном из своих выступлений руководитель ФАС РФ И.Ю. Артемьев отметил, какие именно нарушения антимонопольная служба выявляет в практике агрегаторов. Речь шла об установлении рядом сайтов (например, Яндекс-такси, Uber) стоимости товара или услуги в зависимости от

¹⁰ Сводка предложений по итогам размещения уведомления о подготовке нормативного правового акта «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”».

предыдущих поисковых запросов, покупок пользователя¹¹. В таких случаях участники оборота действительно использовали новейшие технологии. Между тем, о недобросовестном осуществлении исключительного права в таком случае речи не было. Дискриминация имела место на стадии установления цены конкретной услуги. Таким образом, даже если исходить из того, что подобная недобросовестная практика действительно имеет место - это ничего не доказывает в плане инициатив ФАС РФ. Служба могла воздействовать на участников рынка посредством существующих в Законе о защите конкуренции механизмов.

Третий аргумент ФАС РФ заключается в проведении различий между товаром, произведенным на предприятии без использования интеллектуальных прав, и товаром, произведенным на основе патента. Оборота первого подвергается антимонопольным ограничениям. Второй реализуется без учета антимонопольных требований. В итоге собственник товара, произведенного с использованием исключительных прав, получает необоснованные преимущества.

Очевидно, что ФАС РФ в данном случае переключила свое внимание с программ для ЭВМ на патентоохраняемые разработки. При этом сам по себе сформулированный вывод не представляется достаточно объективным. Во-первых, в таком случае игнорируется принцип исчерпания права. Исключительное право не распространяется на товар, который был введен в оборот правообладателем или с его согласия иным лицом. Таким образом, в обороте правовой режим товаров, произведенных с использованием и без использования результатов интеллектуальной деятельности, уравнивается. При этом до исчерпания права предоставление правообладателю преимуществ является оправданным. За свой вклад в инновационное развитие, научно-технический прогресс субъект получает возможность контролировать использование разработки, в том числе при производстве и реализации конкретного товара. Обычный товар может производить любое физи-

ческое лицо. Товар, основанный на патентоохраняемом объекте, - только правообладатель и уполномоченные им лица.

Отсюда можно заключить, что действительно серьезные обоснования в законопроекте ФАС РФ не содержатся. Ведомству не удалось четко определить те вопросы, которые стоят перед российской экономикой и требуют нормативного реагирования; обозначить ненадлежащие правореализационные практики, которые должны пресекаться на основании правил антитраста. При этом необходимо понимать, что за предлагаемым ФАС РФ исключением двух норм последует наложение существенных ограничений на исключительное право. В данном случае речь идет об установлении абстрактной формулы ограничений, конкретизация которой будет возложена на административный орган. Во-первых, под нее неизбежно подпадут случаи, в которой ограничение не служит интересу публики. Во-вторых, это создаст стимул для поиска ренты со стороны бюрократического аппарата, которому будет поручено это ограничение администрировать.

В доктрине также отсутствуют убедительные обоснования для подобных инициатив. Представители ФАС РФ в своих выступлениях не скрывают, что по их заказу был проведен ряд научных исследований, посвященных вопросам интеллектуальных прав и антимонопольного регулирования. Можно предположить, что речь идет, прежде всего, о работах А.Ю. Иванова. В совместной с А.И. Доценко статье, посвященной антимонопольному регулированию цифровых рынков, он констатировал, что «антимонопольное право может эффективно перезапускать инновационный цикл и расширять «тонкие места» в структуре рынков, мешающие прорастанию нового»¹². Как именно антитраст будет перестраивать инновационный цикл - остается неясным. Весьма показательно, что в попытке обосновать свою позицию ссылками на зарубежных исследователей авторы цитировали главным образом противников антитраста подхода. В частности, авторы призна-

¹¹ *Артемьев И.Ю.* Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: презентация / Расширенное заседание Коллегии ФАС России сентябрь, Великий Новгород (https://fas.gov.ru/upload/mediarchive/presentation/%D0%98%D0%AE%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_.pdf).

¹² *Иванов А.Ю., Доценко А.И.* Антимонопольное регулирование, цифровые платформы и инновации: Дело google и выработка подходов к защите конкуренции в цифровой среде // Закон. 2016. № 3. С.43.

ли, что многие западные исследователи всерьез опасаются того, что применение к отношениям в новой экономике привычных, сложившихся в традиционных отраслях подходов антимонопольного регулирования к анализу рынков может принести больше вреда, чем пользы. Что примечательно, серьезного критического анализа подобной позиции не последовало.

Особенности цифровых рынков и перспективы подчинения их антимонопольному регулированию

Для ответа на вопрос, сохранить или отменить антимонопольные иммунитеты, - необходимо рассмотреть специфику цифровых рынков, оценить возможности и пути влияния отдельных участников на конкуренцию, способность рынка самостоятельно преодолевать провалы рынка.

К цифровым относятся рынки операционных систем (например, Андроид), программных средств и приложений для мобильных устройств, систем продаж, через которые приложения реализуются (AppStore для Apple iOS устройств и Play Store для устройств Androids); социальные сети, предоставление цифрового контента через веб-сайты или программное обеспечение (например, YouTube для видео, Spotify для потоковой передачи музыки).

Такие рынки характеризуются рядом признаков, которые отличают их от традиционных рынков, являющихся предметом последующего антимонопольного контроля.

Первый признак – динамичность рынка, высокие темпы развития, регулярное появление так называемых разрушительных¹⁵ инноваций – разработок, которые вытесняют инновации предшествующего поколения. Компании конкурируют с инновациями и посредством инноваций. Новые участники рынка могут достаточно быстро дестабилизировать положение прежних монополистов на рынке за счет внедрения высоко инновационных продуктов. Так, рынок мобильной техники изменила сначала WAP-технология, затем – технологии GPRS, EDGE.

Высока вероятность того, что любые несовершенства (провалы) таких рынков будут исправ-

ляться спонтанно, сами собой из-за появления новых поколений инноваций. Административное воздействие на участников рынка может лишь дестабилизировать оборот, дестимулировать субъектов к вложению средств в разработку прорывных инноваций.

В то же время традиционные сетевые рынки, такие как телефония, энергетика и железнодорожные перевозки, характеризуются материальной и достаточно статичной инфраструктурой, которая не подвластна быстрым технологическим изменениям и инновациям в такой степени, как на цифровых платформах. Если конкретный субъект обеспечил себе господствующее положение и завоевал инфраструктуру, он в отсутствие государственного вмешательства сможет в течение длительного времени извлекать монопольную прибыль, не подпуская к рынку иных участников.

Второй признак – это комплексный, кумулятивный характер инновационного процесса. Высокотехнологические продукты являются, как правило, достаточно сложными, многоэлементными. С тем чтобы в полной мере удовлетворить потребности пользователей (как производителей устройств, так и конечных потребителей), разработчики вынуждены предлагать пакеты технологий и услуг. В таком пакете, как правило, выделяется базовая технология, к которой присоединяются дополнительные приложения и опции. В качестве подобного инновационного ядра на практике выступают операционные системы (Android, iOS, Windows Phone и др.). Для каждой из них разработан ряд приложений.

Стратегии конкурентной борьбы в таком случае предполагают не только создание прорывных технологий, но и формирование оптимального с позиции потребительских интересов инновационных пакетов, обеспечение эффективного бесперебойного взаимодействия различных технологий. Объединение технологий в данном случае обладает синергетическим эффектом и способствует инновационному процессу. Как отмечается в доктрине, «эволюция программного обеспечения – это постоянный процесс добавление нового функционала к старым продуктам».

¹⁵ Kadar M. European Union competition law in the digital era // Zeitschrift für Wettbewerbsrecht. 2015. № 4. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703062).

При этом относительно взаимовлияния основной разработки и приложений справедливы два утверждения. Привязка к базовой инновации (например, операционной системе) обеспечивает продвижение дополнительных продуктов. В свою очередь, наличие коммерчески привлекательных связанных приложений повышает спрос на базовую технологию. Выстраиваемая с учетом подобной взаимосвязи стратегия конкурентной борьбы является добросовестной, она отвечает как интересам потребителей, так и целям инновационного развития. В юридическом смысле это обуславливает широкое распространение практик пакетного лицензирования, привязки к базовому продукту прав на дополнительные.

На традиционных рынках материальных объектов речь идет либо о нескольких самостоятельных товарах (вещах), совместная реализация которых, по общему правилу, не создает дополнительных выгод для потребителя (в лучшем случае речь идет об упрощенном структурировании сделки купли-продажи). Либо - о главной вещи и ее принадлежности, которая не обладает самостоятельным значением, а лишь обслуживает основную вещь.

Важно при этом учитывать, что цифровые рынки характеризуются, с одной стороны, высокими постоянными издержками, с другой - стремящимися к нулю маргинальными потерями. Расходы, необходимые для разработки цифровой инфраструктуры, могут быть весьма высокими. Между тем затраты на распространение продукта дополнительным пользователям, как правило, достаточно низкие, поскольку на подобных рынках имеет место онлайн-распространение. В таком случае объединение продуктов не предполагает для потребителей дополнительных расходов.

Третий признак цифровых рынков - наличие посредника, который обеспечивает и управляет цифровой платформой, то есть инфраструктурой (например, веб-сайтом, приложением или другим программным обеспечением), которая используется для обеспечения взаимодействия между потребителями и поставщиками разного рода товаров, услуг и информации. Платформами могут быть как устройства (телефоны, планшеты), так и программные продукты (операционные системы, браузеры) или информационные

сервисы (поисковые движки, социальные сети). Цифровые платформы представляют собой многосторонние рынки. Доступ к ним получают различные группы клиентов. Транзакция происходит, когда объединяются представители различных групп. Чтобы управлять дисбалансом между различными группами, операторы платформ иногда получают непропорциональную долю доходов с одной стороны рынка, допуская потери прибыли в отношении другой стороны рынка. Например, потребители ничего не платят за использование поисковой системы Google или социальной сети Facebook. При этом собственники данных продуктов получают существенную прибыль от рекламодателей. Широко распространена практика открытых исходных кодов и лицензионных соглашений, не предусматривающих выплату роялти.

Чтобы оценить добросовестность правореализационной практики конкретного субъекта, недостаточно оценить ее влияние только на одну группу участников рынка. Важно учесть также и интересы иных субъектов, в том числе конечных потребителей. Так, правообладатель пытался навязать пользователям некие дополнительные продукты, что с позиции пользователя может рассматриваться в качестве невыгодного условия. При этом стоимость базовой инновации будет снижена, что повысит ее доступность для потребителей. Традиционные рынки (за редкими исключениями) не перешли к подобной инфраструктуре.

В данном случае те условия соглашений, которые применительно к традиционным рынкам признаются антиконкурентными, в цифровой сфере могут рассматриваться по общему правилу в качестве важного механизма инновационного развития и обеспечения потребительских интересов.

Четвертый признак - цифровые рынки обладают так называемым эффектом «победитель получает все», или эффектом «снежного кома». Как только одна компания достигает пика и строит широкую сеть пользователей, она начинает привлекать все большее число пользователей. Существующим и потенциальным конкурентам становится все сложнее конкурировать с лидером. Таким образом, на подобных рынках монопо-

лизация является вероятным следствием добросовестной конкурентной борьбы, основанной на развитии инновационных технологий¹⁴.

Данный признак должен рассматриваться в неразрывном единстве с еще одним - цифровые рынки отличают прямые или косвенные сетевые эффекты. Прямой сетевой эффект заключается в том, что продукт более ценен для потребителей, чем больше пользователей применяют такой продукт или совместимые с ним продукты. Косвенные сетевые эффекты возникают в тех случаях, где увеличение пользователей с одной стороны платформы приносит пользу другим пользователям. Например, чем больше число потребителей на данной программной платформе, тем выше ценность доступа к этой платформе для разработчиков программного обеспечения. Данный эффект проявляется и в обратную сторону: чем больше разработчиков предлагают совместимое с платформой программное обеспечение - тем популярнее становится платформа у потребителей.

При этом не стоит забывать, что у многих важных продуктов есть альтернативы. На цифровых рынках многие инновации охраняются в качестве программ для ЭВМ. В особенности это характерно для российского рынка. Как уже было отмечено, подобные объекты являются легко изменяемыми и заменяемыми. Исключительные права на них легко обойти в рамках процессов рефакторинга и обфускации. В настоящее время широкое распространение получил так называемый альтернативный софт - как правило, бесплатное программное обеспечение, которое способно заменить охраняемые программы. Господство правообладателей на рынке сохраняется до тех пор, пока они предлагают выгодные для новых пользователей условия присоединения.

Таким образом, на цифровых рынках правообладатели существенно сдерживаются в связи с особенностями самого рынка. Сетевой эффект требует от них считаться с интересами пользователей, предлагать выгодные условия к присоединению. Между тем на традиционных рынках мо-

нополизация, как правило, влечет за собой повышение цен, навязывание потребителям иных невыгодных условий для сделок.

Таким образом, в отсутствие внешнего воздействия цифровой рынок развивается по следующим законам. Участники рынка стремятся обеспечить себе преимущество посредством разработки прорывных инноваций. После создания подобной разработки они пытаются, во-первых, присоединить к ней наибольшее число субъектов. Во-вторых, - поддерживать и расширять свою долю на рынке посредством дополнения разработки новыми функциями и приложения. При этом, в силу действия сетевого эффекта и при учете того, что у многих продуктов существуют альтернативы, такие субъекты стремятся максимально упростить доступ пользователей к их разработке, поддерживают в целом разумные условия для использования их разработки.

В такой ситуации на рынке обеспечивается инновационное развитие, стимулируется разработка новых технологий, активная коммерциализация разработки. Парадокс заключается в том, что конкуренция в целях получения монополии является важной формой конкуренции. Чем больше защиты от конкуренции получает компания, нацеленная на установление монополии, тем больше конкуренции будет за монополию. В антимонопольном регулировании в такой ситуации нет необходимости. Государственное вмешательство может лишь дестабилизировать рынок, что в конечном итоге негативным образом скажется на потребителях.

Основной целью антимонопольного регулирования доктрина называет защиту потребителей от антиконкурентного поведения - поведения, которое создает для субъекта рыночную власть и передает богатство от потребителей или мелких поставщиков без предоставления им предоставить компенсационных выгод¹⁵. При этом ключевой проблемой для антитраста является рост цен на коммерчески привлекательные товары, вызванные различными антиконкурентными стратегиями. Он поддерживает практику, которая

¹⁴ Shapiro C., Varian H. Information Rules. Boston, 1999. Harvard Business School Press. P. 174.

¹⁵ Kirkwood J. The essence of antitrust: protecting consumers and small suppliers from anticompetitive conduct // Fordham Law Review. 2013. Vol. 81. (<https://ssrn.com/abstract=2205175>).

нацелена на снижение цен вплоть до себестоимости, вытеснения избыточной прибыли из экономики.

На традиционных рынках реализация подобной цели требует выхода на рынок новых субъектов и дублирования товаров. В связи с этим антимонопольное ведомство исходит из того, что чем больше фирм предлагают конкретный товар, тем более конкурентными будут их цены. На цифровых рынках же подобный подход может оказаться не только неэффективным, но и вредным. В борьбе за господствующее положение компании могут взимать минимальные платы или вовсе продавать свой продукт бесплатно для отдельных участников рынка. Особенно это актуально для цифровых платформ. Антимонопольным ведомствам и судам в таком случае крайне сложно отличить проконкурентную и антиконкурентную деловую практику в таких случаях. При этом существует значительный риск возможности вмешательства повредить инновационному развитию и интересам потребителей.

Условия лицензионных соглашений, которые могут признаваться неправомерными, в случае принятия Законопроекта ФАС РФ

При продвижении своих инициатив по отмене антимонопольных иммунитетов ФАС РФ не учитывает специфику лицензионных соглашений. Так, в случае принятия рассматриваемого законопроекта под пристальным контролем ведомства окажутся, в первую очередь, различные ограничительные условия лицензионных соглашений. Например: устанавливающие ограничения на продажу лицензиатом товаров, создаваемых на основе патентоохраняемого объекта по географическому признаку, кругу потребителей, виду и объему поставляемой продукции; условий, касающихся цены продажи таких товаров. Во вторую - связывающие условия - обязательства лицензиата приобрести в дополнение к правам на основную разработку права на иные интеллектуальные объекты, материальные носители. Вполне вероятно также, что антимонопольная служба будет применять к лицензионным соглашениям правила о недопустимости необоснованного отказа либо уклонения от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), дискриминации отдельных участников оборота; установлении монополично высоких цен.

Здесь необходимо отметить следующее.

Во-первых, само по себе предоставление правообладателем лицензии автоматически ставит лицензиата в привилегированное положение по сравнению с другими участниками рынка, которые такой лицензией не обладают. Нет смысла требовать от правообладателя не дискриминировать всех иных желающих субъектов и предоставить лицензии и им тоже.

Во-вторых, лицензионные соглашения, как правило, предусматривают определенные ограничения на использование разработки лицензиатом. Гражданское законодательство прямо указывает на необходимость четкого установления в договоре конкретных способов (существенное условие) использования объекта, предоставляет возможность лицензиатам определять территорию использования лицензиатом объекта. При отсутствии у правообладателя подобной возможности – установить ограничения на использование объекта лицензиатом, – так как он рискует потерять стимулы к лицензированию.

Рассмотрим пример. Сам правообладатель производит и продает с использованием результата интеллектуальной деятельности некий продукт. В таком случае он может быть заинтересован в предоставлении лицензии в отношении той сферы (территории, продуктов, способов), где он сам бизнес не осуществляет. Выдача лицензии с соответствующим ограничением позволит ему получать дополнительную прибыль от лицензионных платежей. При этом у него не возникнет конкурента на том рынке, где он сам функционирует.

Другой пример: правообладатель разработал некое коммерчески привлекательное приложение. Он готов предоставить лицензию на него производителям устройств (например, смартфонов). Но при этом устанавливает ограничения – производители вправе использовать данное приложение только в устройствах, работающих на основе базовой платформы правообладателя.

Если правообладателя лишить возможности установления подобных ограничений, он может отказаться в выдаче лицензии (это вероятнее всего произойдет в первом описанном случае) либо существенным образом повысить цену за доступ к объекту (может произойти во втором случае).

В результате эффективной коммерциализации разработки не произойдет. Пострадают интересы пользователей и конечных потребителей.

Подобные лицензионные практики экономически целесообразны и соответствуют функциям исключительных прав. Между тем в случае принятия Законопроекта ФАС РФ они вполне могут быть признаны антиконкурентными.

Отдельное внимание следует обратить на связывающие соглашения (*tying arrangements*). На традиционных рынках такие соглашения рассматриваются в качестве антимонопольного нарушения в тех случаях, когда продавец объединяет (условием продажи одного является покупка другого) два самостоятельных продукта. Подобный подход не может быть применен к сфере интеллектуальных прав. Границы конкретных инновационных продуктов могут быть весьма нечеткими. Благодаря современным технологиям изобретения, программное обеспечение можно комбинировать или разделять так, что это приведет к изменению числа продуктов.

Как отмечается в западной доктрине, «применительно к динамическим технологическим рынкам ошибочно и вредно с позиции максимизации общественной полезности делать акцент на вопросе – являются ли продукты А и В самостоятельными. Рассмотрение технологий с позиции (не) самостоятельности возможно лишь при квалификации их в качестве статических, а не динамических»¹⁶.

Как было отмечено выше, цифровым рынкам присущ комплексный характер инновационных продуктов. Максимальному удовлетворению интересов пользователей служит объединение нескольких совместимых между собой программ и сервисов. В таком случае им не придется думать о совместимости продуктов, вести переговоры с другими правообладателями. Они сразу по правилу одного окна получают совокупность значимых для них разработок. Примечательно, что компании – пользователи программного обеспечения в качестве одного из основных требований, предъ-

являемых к подобным продуктам, называют наличие у них возможности модификации и адаптации под потребности компании, наличие нестандартных для рынка сервисов¹⁷.

Так, например, включение в операционную систему тесно связанных с Интернетом функций и возможностей делает операционную систему лучшим продуктом для поставщиков интернет-услуг и потребителей. Большинство современных программ для обработки текстов дополнены графическими компонентами, которые позволяют пользователям конвертировать данные в форме динамической электронной таблицы в секторную диаграмму и другую графику. В таких случаях с потребителей взимается единая цена за продукт и дополнения к нему, даже если прежняя версия продукта не включала подобных черт.

Практика пакетного лицензирования, связывания нескольких продуктов является оправданной также с позиции инновационного развития как основной функции института исключительных прав. Разработчики стремятся создать новые эффективные приложения и сервисы не только потому, что это обеспечит им прибыль от лицензирования такого продукта. Главное – это должно способствовать продвижению их базовой разработки. Данный тезис можно повернуть и в обратном направлении. Правообладатели продвигают свою основную разработку (платформу) с тем, чтобы успешно коммерциализовать дополнительные приложения и программы. Подобное продвижение при этом предполагает, как правило (здесь в действие вступает описанный выше сетевой эффект), снижение цены на такой продукт и повышение его доступности для пользователей.

Предположим, что спрос на продукт В увеличивается, если потребители получают также продукт А. Если компания производит оба продукта, она может снизить цену продукта А, чтобы стимулировать продажи продукта В (это предполагает, что спрос и эластичность затрат таковы, что прибыль, потерянная из-за снижения цены А меньше, чем прибыль, полученная в результате увели-

¹⁶ *Sidak G. An Antitrust Rule for Software Integration // Yale Journal on Regulation. 2001. Vol. 18:1. P. 26.*

¹⁷ Российское ПО в офисах компаний – текущие реалии и перспективы, мнения и опыт экспертов: <https://habrahabr.ru/post/317718/>.

¹⁸ *Sidak G. An Antitrust Rule for Software Integration // Yale Journal on Regulation. 2001. Vol. 18:1. P. 19.*

чения продажи В)¹⁸. У компании может быть стимул предлагать продукт А бесплатно при некоторых условиях.

На традиционных рынках связывание действительно нередко приводит к негативным для конкуренции последствиям. Но даже в таком случае оно может служить максимизации общественной полезности - стимулировать монополиста к повышению выпуска продукта до социально оптимального уровня, что может снизить потери от монополевой ценовой стратегии. В случае с программным обеспечением дополнительные издержки, связанные с присоединением продукта низкие. Это позволяет компаниям проводить выгодную для потребителей стратегию в данной сфере.

Признание связывающих соглашений на цифровых рынках в качестве антиконкурентной практики станет серьезной помехой для инновационного развития. Это может коснуться главным образом российских компаний. У крупных западных корпораций пользователи будут продолжать приобретать как базовые разработки, так и дополнительные предложения. Относительно новым участникам рынка станет сложнее продвигать свой продукт. Здесь важно учитывать также, что на цифровых рынках (особенно, если речь идет о продуктах новых участников) пользователи действуют в условиях ограниченной информации - продукт здесь носит неочевидный и неинтуитивный характер¹⁹. Для некоторых продуктов, - прежде всего новых брендов, потребитель не может точно знать, насколько сильно он заинтересован в продукте. Одновременно производитель не способен точно определить ценовую эластичность спроса на новую систему, и, как следствие, - установить оптимальную стоимость. Потребитель может только полностью оценить полезность, только уже используя систему. В рамках стратегий связывания подобные риски минимизируются.

Связывание может также использоваться для обеспечения надлежащей производительности основной разработки и контроля качества, исключения случаев использования потребителями неполноценных или в полной мере несовместимых продуктов конкурентов. Подобная функция контроля особенно важна в тех случаях, когда потребитель

имеет ограниченное понимание того, как работает система, и, следовательно, может ошибочно обвинить производителя система в ее неисправности. При этом проблема на самом деле заключалась в неполноценном или несовместимом приложении.

Таким образом, при снятии иммунитетов правообладатель будет находиться под постоянной угрозой привлечения к ответственности, поскольку в подавляющем большинстве случаев осуществление исключительного права способно повлечь ограничение конкуренции.

Антимонопольное регулирование, исключительные права и стимулирование инноваций

Антимонопольное законодательство с его акцентом на цены, равные возможности для конкурентов не может быть достаточно чувствительным к процессам, происходящим в инновационной сфере, выбору правообладателем той или иной правореализационной практики.

Важно также обратить внимание на принципиальное различие между действиями по осуществлению субъективным правом и злоупотреблением доминирующим положением, что не осуществляется в рамках подхода к пределам осуществления исключительных прав с позиций конкурентного законодательства. Доминирующее положение характеризует фактическое положение субъекта на конкретном рынке, обусловленное спецификой осуществляемой им деятельности, эффективностью ведения конкурентной борьбы. В то же время с установлением и последующим осуществлением субъективного права связывается реализация функций конкретной правовой системы, обеспечение заложенных в ее основе правомерных интересов. Поэтому если для оценки действий доминирующего субъекта достаточно оценить лишь тот вред, который они причиняют конкуренции, то в случае с субъективным правом важно определить соответствовала ли избранная правореализационная модель институциональному назначению такого права, которое в любом случае определяется шире, чем просто обеспечение конкуренции.

Исключительное право служит реализации значимых не только с позиции частного, но и публичного интереса функций: вознаграждения

¹⁹ Ibid P. 9.

субъекта за его вклад в научно-техническое развитие; стимулирования создания новых объектов интеллектуальной собственности и их коммерциализации, а также - эффективного рынка интеллектуальных прав.

Проблемы возникают тогда, когда правообладатель реализует свое право в противоречии с подобным назначением – блокирует посредством исключительного права инновационного развитие. Примером подобной практики является прежде всего отказ в предоставлении на разумных и справедливых условиях лицензии в отношении объекта, необходимого для производства комплексного инновационного продукта. Иные участники рынка в таком случае не могут эффективно использовать собственные разработки, так как для их воплощения в конечном продукте необходимо объединить с разработками недобросовестного правообладателя. Потребители в конечном итоге лишаются привлекательного продукта. При этом сам правообладатель в отсутствие взаимодействия с иными участниками рынка не может предложить им подобный продукт. В таком случае действительно необходимо воздействовать извне (со стороны судебной системы) на поведение патентообладателя. Вмешательство антимонопольной службы в данной ситуации исключено. Задача заключается в том, чтобы оценить действия правообладателя с позиции назначения исключительного права, определить различные интересы в конкретном объекте интеллектуальной собственности и восполнить волю правообладателя по взаимодействию с иными участниками рынками. Наиболее удобным механизмом воздействия в таком случае является принудительная лицензия, выдаваемая судом. Данный механизм бесспорно нуждается в усовершенствовании. Между тем само по себе это не означает необходимости обращения к нормам антимонопольного законодательства.

Другой пример – правообладатель не использует в должном объеме свою разработку. При этом он предъявляет иск о запрете на использование такой разработки эффективным инноватором, рассчитывая на то, что последний предпочтет откупиться от иска и заключить лицензионное соглашение на крайне невыгодных условиях. В таком случае суд должен проанализировать

цели предъявления иска, взвесить претерпеваемые истцом и ответчиком тяготы от нарушения исключительного права и наложения запрета, оценить общественный интерес. Если все говорит в пользу нарушителя, то в иске о наложении запрета может быть оказано на основании ст. 10 ГК РФ. При этом убытки / компенсации могут быть взысканы. Российская судебная практика не знает примеров применения ст. 10 ГК РФ к действиям правообладателей патентоохраняемых объектов и программ для ЭВМ. Между тем это не означает, что нужно передавать контроль над недобросовестными правореализационными практиками антимонопольной службе.

Важно подчеркнуть, что монополизация инновационных рынков далеко не всегда противоречит инновационному развитию. В случае с цифровыми компаниями основным инструментом получения преимуществ на рынке выступают новые прорывные технологии. Именно их посредством лидирующие компании добиваются укрепления своего господства на рынке, а догоняющие – передела рынка, что обеспечивает прогресс в отрасли. При этом наличие исключительных прав на патентоохраняемые объекты и программы для ЭВМ по общему правилу не препятствует изобретательской деятельности иных субъектов. Исключения составляют необходимые для производства комплексного продукта разработки (применительно к зарубежным правовым порядкам речь идет о стандарт-необходимых патентах). Для пресечения ненадлежащей практики правообладателей подобных объектов существуют специальные гражданско-правовые механизмы. В зарубежных правовых порядках такие объекты не появляются сами по себе – они включаются в стандарты с согласия правообладателя и при условии принятия им обязательства лицензировать их на условиях FRAND.

В целом, создавая особого рода монопольное право, ГК РФ предусмотрел и инструменты, обеспечивающие надлежащий механизм реализации такого права: его границы в случае свободного использования, принудительное лицензирование, принцип исчерпания прав, общие нормы ст. 10 ГК РФ. Законопроект ФАС РФ предполагает изменить установленный гражданским законодательством правовой режим, вводя запрет прямо

разрешенных гражданским законодательством действий. Согласно пункту 1 ст. 1229 ГК РФ, ограничения распоряжения исключительным правом могут быть установлены только Гражданским кодексом Российской Федерации²⁰.

Кроме того следует иметь в виду, что распространение в полном объеме антимонопольного регулирования на сферу интеллектуальной собственности также может повлечь за собой замену судебного контроля, предусмотренного ст. 10 ГК, на административный контроль.

Зарубежный опыт борьбы с антиконкурентной практикой правообладателей

В западных правовых порядках за последние несколько лет проблема антимонопольного регулирования цифровых рынков действительно приобрела особую актуальность. Другой вопрос – идет ли в данном случае речь об осуществлении исключительных прав.

В 2015 г. для Комитета по экономике и финансовой политике Европейского Парламента было подготовлено исследование «Вызовы для конкурентной политики в цифровой экономике»²¹. Авторы обозначили десять основных проблем, существующих в данной сфере, проиллюстрировав их конкретными делами. В числе прочего были названы такие практики, как: геоблокировка²²; слияние и поглощение с целью блокирования потенциальных конкурентов; использование собранной информации о клиентах для целей, противоречащих их интересам, в том числе установления дискриминационных цен; установление поисковиками приоритета для оплачиваемой информации; налоговая оптимизация.

В данном случае очевидно, что все эти актуальные для цифровых рынков проблемы никак не связаны с осуществлением исключительных прав, ненадлежащей лицензионной практикой. Авторы обозначили, хотя и с существенны-

ми оговорками, лишь две характерные цифровым рынкам антиконкурентные практики, реализуемые посредством интеллектуальных прав.

Во-первых – связывающие соглашения, заключаемые правообладателем доминирующей цифровой платформы. Важно обратить внимание, что речь идет не обо всех связывающих лицензионных договорах, а только о тех, где предоставляется доступ к доминирующей цифровой платформе. Исходя из этого можно предположить, что ограничивающиеся и связывающие соглашения обычных правообладателей не должны подвергаться антимонопольному воздействию.

При этом, как подчеркнули авторы, нужно быть крайне осторожными с квалификацией соглашений правообладателей цифровых платформ в качестве противоправных. Участники цифровых рынков конкурируют посредством интегрирования сервисов и платформ для получения синергетического эффекта. Многие цифровые монополии являются естественными инноваторами и, когда они используют платформу в целях получения опоры на рынках иных продуктов, – конкурируют добросовестно, по существу. Данные рынки развиваются по принципу «Победитель получает все». В любой момент рынок может легко измениться и конкретный инноватор получит существенные преимущества. Компания может рассчитывать захватить рынок за счет своих инноваций, что очевидно выгодно для общества.

В качестве второй ненадлежащей практики, сопряженной с осуществлением исключительных прав, авторы назвали блокирование доступа к необходимым для стандарта патентоохраняемым объектам, отказ предоставить лицензию в отношении таких разработок на условиях FRAND (справедливых, разумных, недискриминационных).

Под стандарт–необходимыми патентами в таком случае понимаются технические решения, при

²⁰ На это было обращено внимание еще в заключении на законопроект ФАС об отмене антимонопольных иммунитетов 2012 г. Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту поправок Правительства РФ к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» от 23 декабря 2013 г. (протокол № 125-1/2013); Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту поправок Правительства РФ к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» от 21 октября 2013 г. (протокол № 122-2/2013).

²¹ Van Gorp N., Batura O. Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy: Study for the ECON Committee. 2015.

²² Геоблокировка – практика предотвращения доступа пользователей к контенту на основе их местонахождения.

отсутствии прав на которые невозможно производить и продавать продукты, соответствующие стандарту. Как отметил окружной суд при рассмотрении дела *Motorola v. Microsoft*²³, патент является существенным для стандарта, если его использование требует нарушение данного патента, в том числе и в тех случаях, когда доступные альтернативы патента прописаны в стандарте.

Если обратиться к правоприменительной практике (как в ЕС, так и США), то нетрудно установить, что ограничения исключительных прав на цифровых рынках со ссылкой на конкуренцию допускаются в отношении правообладателей цифровых платформ и правообладателей существенных для стандарта патентов²⁴.

Важно при этом учесть следующие моменты.

Связывающие и ограничительные соглашения правообладателей цифровых платформ далеко не всегда признаются антиконкурентными нарушениями. Анализ лицензионной практики таких субъектов не сводится к рассмотрению ее последствий для конкурентов. Суды оценивают действия правообладателя с позиции целей и функций исключительных прав (прежде всего - стимулирования инновационного развития), интересов пользователей и конечных потребителей. Реализуется достаточно гибкий, комплексный подход.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте дело *United States of America, Appellee v. Microsoft Corporation*²⁵. Суд первой инстанции признал действия Microsoft по связыванию операционной системы и браузера нарушением Закона Шермана. При этом он исходил из следующего.

Операционная система и браузер являются двумя разными продуктами. Связав их, правообладатель, имеющий рыночную власть на рынке связывающего продукта, лишил потребителей выбора. Суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом, но сделал вывод о том, что в условиях быстро меняющихся рынков информационных технологий антимонопольные запреты должны не применяться автоматически в логике традиционных отраслей, а учитывать динамику

разрушающих технологических изменений. На суде также было отмечено: «На рынках с сетевыми эффектами один продукт или стандарт стремится к доминированию, потому что «удобство, которое получает пользователь от потребления продукта, повышается с числом других пользователей этого продукта»». Как только продукт или стандарт получает широкое признание, он становится доминирующим. Конкуренция в таких отраслях идет скорее «за рынок», а не «на рынке».

Другой показательный пример – дело *Feitelson et al v. Google Inc.*²⁶ Поводом к данному разбирательству послужили условия соглашений о распространении мобильных приложений.

Компания *Google* безвозмездно лицензировала *Android OS* производителям мобильных устройств. В числе прочего соглашения они предусмотрели, что если производитель желает установить такие приложения, как *YouTube* и *Google Play*, то он должен сделать *Google* поисковой системой для всех точек доступа. Он должен также предварительно загрузить весь пакет *Google Apps* и предоставить этим приложениям главное экранное пространство.

Заявители в данном споре утверждали, что *Google* заставлял производителей смартфонов и планшетов на *Android* устанавливать свои приложения по умолчанию, что нарушает конкуренцию на рынке поисковиков.

Суд встал на сторону *Google*, отметив, что заявители не доказали негативное воздействие ответчика на конкуренцию и инновационную деятельность конкурентов. Истцам также не удалось продемонстрировать связь между принуждением *Google* к подписанию производителями ограничивающих контрактов и ростом цен на смартфоны и *Android*. Как подчеркнула судья Б. Фриман, «выводы заявителей об ограничении потребительского выбора и инноваций являются голословными и спекулятивными»²⁷.

Что касается антиконкурентных практик по осуществлению прав на стандарт–необходимые

²³ *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

²⁵ *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) ; Case No COMP/M.6381 - GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY; Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).

²⁶ См.: *Feitelson et al v. Google Inc.*, U.S. District Court, Northern District of California, Case No. 14-cv-02007-BLF, Filed 20.02.2015.

²⁷ *Ibid.* P. 6.

патентоохраняемые разработки, то к ним анти-монопольное законодательство не применяется. Действия правообладателя рассматриваются с позиции принятых им на себя обязательств FRAND – заключать лицензионные соглашения со всеми заинтересованными лицами на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. Кроме того, учитывается (при установлении условий использования объекта) стимулирующая функция патентов, как к изобретательской деятельности, так и к включению разработки в стандарт. Определяет оптимальная с позиции баланса интересов правообладателя и пользователей модель взаимодействия по поводу конкретного патентоохраняемого объекта. Механизмом воздействия здесь выступает принудительная лицензия.

Важно обратить внимание еще на один момент – у антитраст-механизмов в зарубежных правовых порядках (главным образом американском) есть серьезные институциональные альтернативы, посредством которых правоприменители воздействуют на поведение правообладателей. Помимо уже приведенной в статье принудительной лицензии недобросовестные правореализационные практики могут пресекаться на основе принципа исчерпания права, эстоппеля и доктрины злоупотребления правом. Последняя в рассматриваемом аспекте заслуживает особого внимания.

Изначально данный инструмент сформировался в патентном праве.

Одним из первых споров, заложивших основу доктрины патентного злоупотребления, явилось дело *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*²⁸. По требованию лицензиара – *Motion Picture Patents Co.* – в лицензионном соглашении было предусмотрено, что кинопроектор как запатентованный объект может использоваться только с киноплёнкой, изготовленной патентообладателем. Все последующие покупатели проектора уведомлялись о подобном ограничении посредством закрепленной на приборе дощечки.

Апелляционный суд постановил, что поведение патентообладателя является связыванием (*tying*) и нарушает закон Клейтона²⁹. Основываясь на антимонопольном законодательстве, суд констатировал, что рассматриваемое условие соглашения не должно обладать юридической силой в рамках иска о нарушении исключительного права.

Вместе с тем Верховный суд США счел оправданным рассмотреть спор с принципиально иных позиций. Отказывая в применении антимонопольного законодательства, он отметил, что лицензионное соглашение должно рассматриваться на основе патентного законодательства. Исключительные права патентообладателя ограничиваются формулой запатентованного изобретения. Таким образом, попытки контролировать продукты, не охватываемые изобретением, представляют собой недопустимое расширение сферы действия патента – злоупотребление правом.

Начиная с 90-х гг. прошлого столетия доктрина злоупотребления правом стала применяться и для пресечения ненадлежащих способов осуществления прав на программное обеспечение.

Впервые доктрина злоупотребления правом применительно в сфере авторского права была применена в деле *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*³⁰. Истец – компания *Lasercomb* – правообладатель программного обеспечения для компьютеров – предоставил лицензию на использование такого объекту ответчику. В противоречие с установленными договором ограничениями ответчики обошли технические меры защиты программного обеспечения и стали использовать его на дополнительных компьютерах. Впоследствии они стали производить и продавать программы, представляющие собой точную копию продукта истца. *Lasercomb America* предъявили иск о нарушении исключительного права. Несмотря на то что факт незаконного использования программного обеспечения

²⁸ См.: *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

²⁹ Закон Клеймана – акт о дополнении существующих законов против ограничений и монополий, принятый конгрессом США в 1914 г. в добавление к федеральному антистретовскому законодательству; назван по имени автора законопроекта Г. Клейтона.

³⁰ *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

был доказан, суд вынес отрицательное решение. Он признал, что истец злоупотребил своими авторскими правами, когда установил в лицензионном соглашении условие о невозможности ответчика выходить на рынок истца в течение девяностодевяти лет.

В деле *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies*³¹ суд констатировал, что истец пытался использовать свои авторские права с тем, чтобы получить патентоподобную монополию на коммутационную карту, которая не являлась объектом патентной охраны. Alcatel разработал программное обеспечение для работы коммутатора. После этого он предоставил лицензию на использование данной программы при условии, что лицензиаты не будут использовать коммутационные платы, произведенные конкурентами Alcatel. Компания DGI – конкурент Alcatel – производила коммутационную плату, которая может использоваться в телефонных коммутаторах Alcatel. С тем чтобы удостовериться, что ее продукты совместимы с последними, компания воспроизвела программное обеспечение компании Alcatel. Alcatel подал иск о нарушении его авторских прав. Опираясь на доктрину злоупотребления правом, окружной суд отказал ему в удовлетворении требования. При этом было отмечено: «Истец пытался получить патентоподобную защиту на свое программное обеспечение – коммутационную плату – посредством обращения с требованием о нарушении авторских прав на программное обеспечение».

Ключевые слова:

лицензионные договоры, патентоохраняемые объекты, программы для ЭВМ, антитраст, конкуренция, антимонопольные иммунитеты.

Список литературы:

1. Иванов А.Ю., Доценко А.И. Антимонопольное регулирование, цифровые платформы и инновации: Дело google и выработка подходов к защите конкуренции в цифровой среде // Закон. 2016. № 3.

Итак, подведем некоторые итоги.

Предложенные ФАС РФ законодательные изменения по отмене антимонопольных иммунитетов для сферы осуществления исключительных прав не являются обоснованными и целесообразными. Принятие соответствующего законопроекта создаст дополнительные барьеры на динамичном цифровом рынке, что повлечет рост издержек для ведения подобного бизнеса – как для зарубежных, так и российских компаний, и может негативно сказаться на темпах инновационного развития.

Особенности цифровых рынков («разрушающий характер инноваций», сетевой эффект, комплексный характер разработок и др.) не позволяют применять к ним характерные для традиционных рынков антимонопольные механизмы воздействия.

Ненадлежащие правореализационные практики должны пресекаться на основании гражданско-правового инструментария: принудительного лицензирования, института злоупотребления правом, принципа исчерпания права. Целесообразность подобного подхода подтверждает, в том числе, зарубежный опыт. Следует оговориться, что хотя ЕС и США в целом допускают применение антитраст-регулирования в сфере осуществления прав, – многие правовые конфликты в цифровой сфере разрешаются посредством альтернативных инструментов. Даже в тех делах, где суды применяли антимонопольное регулирование, учитывались также ценности и функции права интеллектуальной собственности.

³¹ *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies* 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999) [Alcatel].

2. Тихомиров Ю.А. Эффективность закона и экономика // Вопросы государственного и муниципального управления // 2009. № 4.
3. Kadar M. European Union competition law in the digital era // Zeitschrift für Wettbewerbsrecht. 2015. № 4. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703062).
4. Kirkwood J. The essence of antitrust: protecting consumers and small suppliers from anticompetitive conduct // Fordham Law Review. 2013. Vol. 81. (<https://ssrn.com/abstract=2205175>).
5. Van Gorp N., Batura O. Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy: Study for the ECON Committee. 2015.
6. Sidak G. An Antitrust Rule for Software Integration // Yale Journal on Regulation. 2001. Vol. 18:1.
7. Shapiro C., Varian H. Information Rules. Boston, 1999. Harvard Business School Press.

Секьюритизация как эффективный способ коммерциализации интеллектуальной собственности



К.Д. Глазунова,

магистрант кафедры Интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

ведущий юрист по интеллектуальной собственности Гражданско-правового департамента Юридической фирмы «Клифф»

В статье рассматривается один из современных способов коммерциализации интеллектуальной собственности – секьюритизация. Автор освещает основные положения и сущность секьюритизации, приводит наиболее известные примеры успешной секьюритизации интеллектуальной собственности, анализирует правовые и коммерческие риски и способы их минимизации.

В современной экономике интеллектуальная собственность все чаще признается в качестве основного бизнес-актива. В таких компаниях, как Apple, IBM, Microsoft, интеллектуальная собственность является основным источником дохода и составляет существенную долю в общей стоимости активов компании.

Интеллектуальная собственность имеет существенное значение в масштабах мировой экономики и экономики отдельных государств. По данным ВОИС, опубликованным в докладе 2017 г. о положении в области интеллектуальной собственности в мире «Нематериальный капитал в глобальных цепочках создания стоимости» (WIPR 2017) в США в период 2000–2014 гг., на нематериальный капитал приходилось в среднем 30,4 процента стоимости всех реализованных промышленных товаров. Общий доход от нематериальных активов за этот период вырос на 75 процентов в реальном выражении, составив в 2014 г. 5,9 трлн долл. США [1].

Таким образом, управление интеллектуальной собственностью как нематериальным активом, в том числе для финансирования предпринимательской деятельности, теперь считается основой стратегии развития. Кроме того, со стороны большинства владельцев интеллектуальной собственности растет желание превратить ее из стоимости компании в центр прибыли. В настоящее время существует множество инструментов коммерциализации интеллектуальной собственности, и одним из них является секьюритизация.

Секьюритизация (от англ. *securities* – «ценные бумаги») – это одна из форм привлечения финансирования, которая обычно относится к объединению различных финансовых активов и к выпуску новых ценных бумаг, подкрепленных этими активами. В свою очередь такие активы, как правило, генерируют стабильные денежные потоки, то есть это могут быть любые претензии, которые имеют разумно предсказуемые потоки наличности [2].

Секьюритизация интеллектуальной собственности – это новое явление даже для развитых стран и встречается довольно редко. До того как интеллектуальная собственность начала приобретать значение ценного нематериального актива, наиболее стабильными источниками денежных потоков считались такие активы, как обязательства по ипотечным кредитам, лизинговые активы, коммерческая недвижимость и др. Этому было логичное объяснение. Однако по мере роста ценности интеллектуальной собственности в экономике стало расти доверие банков и бизнеса к такому активу. Значение секьюритизации интеллектуальных прав подчеркивалось и Международной торговой палатой – Всемирной организацией бизнеса (ICC) [3].

Суть кредитования под активы интеллектуальной собственности заключается в получении банком или иной организацией, выпустившей ценные бумаги, стабильного дохода от использования исключительных прав на тот или иной результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) для обеспечения этих ценных бумаг.

Возможность интеллектуальной собственности обеспечивать стабильный поток денежных средств связана прежде всего с монопольным характером исключительных прав. Эта монополия обеспечивается тремя правомочиями владельца исключительных прав на РИД:

– правообладатель вправе использовать права на РИД по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

– правообладатель вправе распоряжаться правами на РИД по своему усмотрению;

– правообладатель вправе запрещать всем третьим лицам использовать права на РИД, а также – разрешать использовать права на РИД определенным образом.

Таким образом, монополия обеспечивает уникальность РИД, а с этим и его ценность.

Преимуществом секьюритизации интеллектуальной собственности является и то, что инвестор обретает возможность получения более быстрого дохода, чем от вливаний в сам бизнес через IPO или другие виды финансирования.

Процесс секьюритизации начинается с выявления интеллектуальной собственности, от которой можно ожидать стабильный денежный по-

ток. Затем в дело вступает финансирующая сторона, выплачивающая владельцу некоторую часть прогнозируемой стоимости актива и получающая право на регулярные выплаты роялти. Проведя ряд подобных сделок, финансирующая сторона группирует эти активы и ищет инвесторов, впоследствии покупающих в них доли [4].

Как уже было отмечено, секьюритизация является одним из способов распоряжения правами на РИД и их использования с целью привлечения финансирования. Причем сама секьюритизация может иметь различные правовые формы. Так, например, секьюритизация возможна для будущей уплаты роялти по лицензионным договорам. В целом сделки секьюритизации можно разделить на два вида:

1) сделки, в которых в качестве актива выступают уже существующие потоки роялти, поддающиеся достаточно точной количественной оценке,

2) сделки секьюритизации активов, роялти по которым ожидаются в будущем. В этом случае используются такие РИД, которые еще не были выпущены на рынок, но их потенциальная коммерческая ценность дает основания ожидать достаточные денежные потоки. Логично, что такие сделки являются более рискованными.

Предметом секьюритизации при этом могут являться права на запатентованное техническое решение (изобретение, полезная модель, промышленный образец), на товарный знак, а также на объекты авторских и смежных прав.

Однако не каждый РИД способен иметь необходимую обеспечительную силу. Так, вероятнее всего более надежным в этом смысле будет уже известный на рынке бренд, нежели зарегистрированный товарный знак, не используемый ранее на рынке и еще не известный потребителю.

Секьюритизация интеллектуальной собственности получила признание, в особенности в США. Один из первых и самых известных случаев секьюритизации РИД связан с выплатой роялти за использование песен рок-музыканта Дэвида Боуи, которая началась еще в 1997 г. и принесла певцу доход в размере 55 млн долларов США. В 2002 г. кинокомпания DreamWorks получила около 1 млрд долларов США благодаря секьюритизации исключительных прав на фильмы, проведенной с целью рефинансирования невыплаченных креди-

тов. В 1993 г. секьюритизация известного во всем мире бренда женской и мужской одежды и аксессуаров Calvin Klein принесла правообладателю доход в размере около 58 млн долларов США. Это один из ярчайших примеров успешной секьюритизации исключительных прав на товарный знак [5].

Права на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания легли в основу секьюритизации будущих лицензионных доходов от портфеля контрактов Гран-при Формулы-1 в 1999 г., которая принесла правообладателю доход в размере 1,4 млрд долларов США.

Фармацевтический сектор является, пожалуй, наиболее перспективным направлением в области секьюритизации прав на РИД. Связано это прежде всего с тем, что разработка того или иного фармацевтического продукта и его вывод на рынок требует огромных финансовых затрат, связанных в том числе с преодолением различных административных барьеров. Одним из способов возмещения этих затрат является заключение лицензионных договоров и получение по ним платежей (роялти), в том числе с целью секьюритизации активов. В качестве примера можно привести секьюритизацию, проведенную компанией Pharma AG в 2003 г., путем получения роялти по лицензионным договорам на несколько наиболее популярных фармацевтических продуктов. Однако стоит отметить, что круг потенциальных субъектов секьюритизации в данном секторе будет существенно ограничен. Фактически в ней смогут участвовать только крупнейшие фармацевтические компании, что создаст затруднения для менее крупных участников рынка.

Несмотря на все случаи успешной секьюритизации интеллектуальной собственности, такой способ распоряжения правами на РИД до сих пор не используется активно даже в странах с развитой экономикой и правопорядком. В некоторых странах, например Люксембурге, Испании и Японии, были разработаны специальные изменения в национальное законодательство, касающиеся секьюритизации интеллектуальной собственности. Однако их потенциал так и не был реализован.

В России часто о секьюритизации говорят в контексте залога прав на РИД, однако между этими двумя способами распоряжения интеллектуальной собственностью есть существенные раз-

личия. Секьюритизация – это более сложная схема использования, нежели залог, сутью которого является лишь обеспечение исполнения обязательств одного лица перед другим по гражданско-правовому договору. При этом стоит отметить и сходство, связанное прежде всего с тем, что и залог, и сделки в рамках секьюритизации создают обременения исключительного права на РИД. В отношении определенных РИД, в частности объектов патентных прав, товарных знаков, обременения, возникающие в результате заключения тех или иных сделок, подлежат обязательной регистрации в Роспатенте.

Причиной непопулярности такого способа распоряжения исключительным правом на РИД являются особенности объектов интеллектуальной собственности как таковых, в связи с этим секьюритизация прав на РИД связана с целым рядом коммерческих рисков.

Во-первых, поскольку интеллектуальная собственность представляет собой нематериальный актив, то есть основная ценность здесь связана не с каким-то объектом, а с правами на него, – такой актив подлежит оценке. В настоящее время нет эффективных методик оценки интеллектуальной собственности, поскольку ее рыночная стоимость может значительно превышать фактические затраты. В связи с этим представляет сложность оценить потенциальную обеспечительную силу прав на тот или иной РИД.

Во-вторых, необходимо проводить глубокий правовой анализ РИД (Due diligence), который включает проверку правоустанавливающих документов на предмет их соответствия закону, установление правовых оснований обладания исключительным правом, выявление существующих обременений с целью устранения рисков нарушения чьих-либо прав, в том числе прав авторов РИД.

В-третьих, риски связаны и с территориальным характером исключительных прав на РИД. Территориальность заключается в том, что права на тот или иной РИД признаются и охраняются только в том государстве, к которому он относится в силу регистрации или иных обстоятельств. В настоящее время не существует какой-то системы мирового патентования или регистрации товарных знаков. Для охраны прав на такие РИД требуется регистрация в каждом отдельном государ-

стве, где планируется его использование. Если права на РИД в силу каких-либо обстоятельств имеют отношение к нескольким юрисдикциям, это также создает дополнительные риски, которые могут повлечь и дополнительные затраты.

В-четвертых, поддержание ценности интеллектуальной собственности как нематериального актива может быть связано с высокими административными издержками. В них могут входить расходы, связанные с продлением срока действия исключительного права или поддержанием в силе патента (патентные и иные пошлины), связанные с регистрацией и депонированием РИД, а также расходы, связанные с защитой прав на РИД (судебные издержки).

В-пятых, некоторые РИД имеют свойство устаревать и в связи с этим терять свою коммерческую ценность. Такие риски относятся прежде всего к патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые имеют определенный срок охраны. А в условиях быстрого развития экономики в области инноваций устаревание может произойти и раньше истечения этого срока.

Помимо устаревания можно также говорить о так называемой моде. Это явление относится к таким РИД, как произведения и иные объекты авторских прав, товарные знаки. За довольно короткий промежуток времени мода на тот или иной бренд (а наравне с ним можно применить и термин «тренд») может пройти, в результате чего тот или иной РИД

обесценивается. Для того чтобы этого избежать, необходимы дополнительные расходы на новые разработки, продвижение продукта, рекламу и иные способы поддержания интереса потребителей [6].

В России также существует проблема, связанная с активным участием государства в процессе создания РИД. Причем зачастую такие РИД имеют высокую коммерческую ценность, а на их разработку были потрачены огромные средства. Однако чаще всего после патентования такого РИД не осуществляется его эффективная коммерциализация. В результате этого средства, затраченные на разработку, не возвращаются, а сам РИД постепенно устаревает.

Следует отметить, что обозначенные риски и недостатки свойственны именно интеллектуальной собственности и не встречаются при секьюритизации более традиционных видов активов. Однако прошлые успехи секьюритизации прав на РИД показали, что все указанные сложности преодолимы, и по мере роста значения интеллектуальной собственности в экономике и эффективности законодательства в данном направлении возрастет доверие банков и бизнеса к такому виду активов. Представляется, что в ближайшие годы такой способ распоряжения правами на РИД станет более популярным и доступным не только представителям крупного бизнеса, а количество сделок, связанных с секьюритизацией интеллектуальной собственности, существенно увеличится.

Ключевые слова:

интеллектуальная собственность, секьюритизация, нематериальный актив, коммерциализация интеллектуальной собственности.

Список литературы:

1. В новом исследовании ВОИС впервые приводятся данные о «нематериальном капитале», воплощенном в промышленных товарах // URL: http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2017/article_0012.html (дата обращения: 10 января 2018 г.).
2. Секьюритизация активов интеллектуальной собственности – новая тенденция // URL: http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/finance/securitization.htm (дата обращения: 10 января 2018 г.).
3. Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. Выпуск № 11, 2012 г.
4. IP-секьюритизация: инструкция по применению // URL: <http://pbwm.ru/articles/ip-sekyuritizatsiya-instruktsiya-po-primeneniyu> (дата обращения: 10 января 2018 г.).
5. Solomon & Bitton – Intellectual Property Securitization // URL: <http://www.cardozoelj.com> (дата обращения: 10 января 2018 г.).
6. Nigel Jones, Ann Hoe. IP-backed securitisation: realizing the potential // Building and enforcing intellectual property value, 2006.

Пародия в США: подходы, выработанные в судебной практике



А.М. Зайцев,

Юрист группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов Делойт СНГ, аспирант ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», магистр юриспруденции Российской школы частного права.

В представленной статье автор анализирует судебную практику США в спорах о правомерности использования пародии на объекты интеллектуальной собственности. Автор настоящей статьи призывает читателей не воспринимать изложенный материал на веру и обращаться к первоисточникам, на которые он ссылается.

Пародия как случай свободного использования произведения появилась в России с 2008 г. в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ. За это время суды успели столкнуться с трудностями касательно критериев правомерно созданной пародии. Для исследования подобной практики обратимся к опыту судов США в части рассмотрения споров о пародии.

Юридическое определение пародии

Перед изложением материала следует отметить, что в США пародия рассматривается как основание для свободного использования не только произведений, но и товарных знаков: такая возможность прямо предусмотрена законодательством¹. Это позволяет ученым и судьям применять аналогичные подходы в спорах при рассмотрении пародии на произведение и на товар-

ный знак. Например, в этих категориях споров используется определение пародии, сформированное Верховным судом США².

Соответствующее определение было сформулировано в решении по делу по делу *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) в 1994 г.: «Использование некоторых элементов авторской работы для создания новой, которая, как минимум в части, комментирует оригинальную работу»³. Пародии Верховный суд США противопоставлял сатиру. В отличие от пародии сатира, используя элементы оригинального произведения, прямо не комментирует его; сообщение сатиры прямо не относится к оригинальной работе. Таким образом, сатира может использовать любое произведение, не обязательно оригинальное, чтобы автор смог донести свое сообщение⁴. Из-

¹ 15 U.S. Code § 1125, Section (c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment, part (3) Exclusions, para (ii) URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>.

² The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law — Can Satire Ever Be a Fair Use? Juli Wilson Marshall, Nicholas J. Siciliano. URL: https://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf.

³ *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*, 510 U.S. 569 (1994), Para. 580.

⁴ *Ibid*: «Parody needs to mimic an original to make its point, and so has some claim to use the creation of its victim's (or collective victims') imagination, whereas satire can stand on its own two feet and so requires justification for the very act of borrowing».

вестные специалисты в области права интеллектуальной собственности США Майкл Лемли и Стейси Дуган отмечают, что Верховный суд США предположил, что и пародия и сатира подлежат охране как произведения, созданные в соответствии с доктриной добросовестного использования, действующей в США - *fair use*. На этом основании, в авторском праве США развитие института свободного использования производных произведений могло быть в значительной степени расширено по сравнению с российским правом.

Однако нижестоящие суды восприняли дихотомию между сатирой и пародией в спорах о защите прав на произведения как четкую грань, позволяющую разделить правомерное использование от неправомерного. Это было хорошо показано в решении Апелляционного суда США по девятому федеральному округу по делу *Dr. SeussEnters. L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F. 3d 1394, 1405-06 (9th Cir. 1997). Апелляционный суд девятого округа США в решении по этому делу отметил, что сатира на товарные знаки и на произведения не охраняется правом, а ответчику было необязательно использовать работу автора для целей раскрытия своего замысла, поскольку производная работа не содержит комментариев в отношении оригинальной⁵.

Вопрос о применимости выработанных определений пародии/сатиры в американской практике может также возникать при создании пародии и на товарный знак.

Марк Лемли и Стейси Дуган полагают, что создание юмористических произведений на товарные знаки может обходиться и без применения подходов о разделении сатиры и пародии. По утверждению авторитетных специалистов, непонятно, что правообладатель товарного знака в отличии от правообладателя произведения

имеет сильную потребность в пресечении сатиры с использованием его объекта интеллектуальных прав⁶. Запрет использования произведения в сатире еще можно как-то объяснить исходя из сути самого исключительного права на произведение – как права на запрет неправомерного воспроизведения авторской работы (т.е. создание потенциальной возможности доведения произведения до аудитории). Возможно и не совсем ясно, почему третье лицо воспроизводит в своей сатире работу автора, когда оно может взять и использовать для сатиры другое произведение⁷.

Но в отличие от авторского права, которое предоставляет наиболее полный контроль правообладателя над использованием его произведения (сродни праву собственности), право на товарный знак предоставляется только для охраны связи обозначения с маркируемой им продукцией в сознании потребителей⁸. По мнению Лемли и Дуган, причины полагать, что пародия и сатира действительно воздействуют на такую связь между брендом и товаром, практически отсутствуют.

Более, того, в некоторой степени сатира и пародия на товарные знаки даже увеличивают популярность оригинального бренда или пародируемой рекламной компании. В своей работе Лемли и Дуган даже приводят исследования, которые доказывают, что действия, направленные на причинение вреда репутации бренда (*tarnishment*), на самом деле усиливают связь между брендом и товаром в сознании потребителей (иначе говоря, не бывает плохого пиара)⁹. Причин же полагать, что сатира будет воздействовать на такую связь в более негативном ключе, чем пародия на товарный знак, - нет¹⁰. Некоторые из американских ученых считают, что

⁵ «[T]he claim of parody is no defense 'where the purpose of the similarity is to capitalize on a famous mark's popularity for the defendant's own commercial use».

⁶ *Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A. Parody as Brand* (November 2, 2012). Stanford Public Law Working Paper No. 2170498. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2170498> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2170498>, P. 499.

⁷ *M. Lemley, S. Dougan. Op. cit.* P. 501.

⁸ Верховный суд США верно подметил, что если лицо не использует работу автора, то используя работу других потенциальных истцов и также может нарушить чьи-то права, поэтому стоит рассмотреть возможность создания и сатиры как случая свободного использования. См. Подробнее *M. Lemley. S.Dougan. Op. cit.* P. 501.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Barton Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 1143, 1150-51 (2006); *Desai, From Trademarks to Brands*, *supra* note 58, at 1007-08; *Heymann, The Law of Reputation*, *supra* note 96, at 1341.

право не должно защищать интересы правообладателей товарных знаков в том случае, если посредством действий ответчика (например, создания пародии) может измениться поведение или предпочтения потребителей (например, они перестанут считать модным тот или иной продукт и не будут более его покупать). В числе таких ученых также находится и сам Марк Лемли¹¹.

В судебной практике США встречаются решения, в которых суды не разграничивают пародию и сатиру на товарный знак для целей признания отсутствия нарушения права на товарный знак.

Например, окружной суд Нью-Йорка в 2000 году признал правомерным использование товарного знака Priceless («Бесценно»), принадлежащего транснациональной корпорации Mastercard, в политической компании одного из кандидатов в Президенты США Ральфа Надера¹². Такое использование совершенно не относилось к компании-правообладателю или ее деятельности, а потому являлось сатирой в соответствии с подходом Верховного суда США.

Важно отметить, что разграничить между собой пародию на товарный знак и сатиру для судов и потребителей также достаточно сложно. По мнению Марка Лемли и Стейси Дуган это хорошо было продемонстрировано в решении по делу Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588, F.3d 97, 113 (2d Cir. 2009). Суд в этом деле констатировал, что он видит в названии Charbacks, использованном ответчиком, «в большей степени сатиру на известный товарный знак Starbucks». Лемли и Дуган предположили, что суд увидел в названии кофейни ответчика отсылку к пережаренным кофейным бобам (от слова charm – обгоревший, сгоревший). Между тем ответчик мог иметь намерение использовать такое название, ссы-

лаясь на чересчур расточительное поведение покупателей продукции Starbucks, которые тратят огромные суммы денег на покупку ненужных кофейных кружек известной сети кофейен (от слова Charity – благотворительность).

Все это увеличивает транзакционные издержки для потенциальных ответчиков в спорах о пародии, поскольку они должны будут фиксировать свои намерения каким-либо образом для случаев будущих судебных разбирательств и использовать ограниченные средства для выражения своей идеи¹³.

Эта проблема связана и с другими важными вопросами: **насколько необходимо устанавливать первоначальное намерение ответчика спародировать истца? Может ли ответчик сослаться на пародию в суде апелляционной инстанции или кассационной, если до этого его стратегия защиты не была связана со ссылками на пародию?** Так, например, в приведенном ранее деле Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)¹⁴ ответчик не ссылался на то, что его переработка произведения являлась пародией вплоть до кассационной (высшей) инстанции. Поскольку американская процессуальная система, так же как и российская, по общему правилу не позволяет рассматривать в кассации вопросы **факта**¹⁵, **то вопрос отнесения чего-либо к пародии становится вопросом права, а не вопросом факта.**

Всегда ли необходимо пародии быть смешной? Пародия как форма социального комментария

Подход к пародии как форме социального комментария позволил американским судам отойти от анализа юмористической составляющей в спорах, что существенно сократило издержки судов. Таким образом, суды в спорах о пародии не обладают дискрецией при определении того, какое произведение

¹¹ M. Lemley, S. Dougan. Op. cit. P. 501-502.

¹² Lemley, Mark A. and McKenna, Mark P., Irrelevant Confusion. Stanford Law Review, Vol. 62, January 2010; Stanford Public Law Working Paper No. 1407793. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1407793>, P. 448-453.

¹³ M. Lemley, S. Dougan. Op. cit. P. 496.

¹⁴ Стоит также отметить, что это первое дело, в котором Верховный суд США признал пародию как случай свободного использования произведения.

¹⁵ С. Будылин. Вопрос права или вопрос факта? Проект статьи. https://zakon.ru/blog/2014/7/3/vopros_prava_ili_vopros_fakta_proekt_stati

является смешным, а какое - нет, ведь чувство юмора у всех является различным. Вывод о том, что в связи с использованием определения пародии Верховного суда США нижестоящим инстанциям больше не нужно анализировать и выявлять смешной элемент в пародии, был наглядно продемонстрирован в деле *Suntrust v. Houghton Mifflin Co.*, 252 F. 3d 1165 (11th Cir. 2001). В этом споре иск был предъявлен фондом наследников Маргарет Митчелл, писательницы романа *Gone with The Wind* - «Унесенные ветром». Фонд требовал признать автора производного произведения *The Wind Done Gone* - «Ветер стих» нарушающим право на роман «Унесенные ветром». Иск был мотивирован тем, что в производном романе были использованы сюжет и черты персонажей оригинальной работы. Несмотря на то что имена персонажей основного романа не использовались в производном романе, а были только заменены на заглавные буквы, читатели пародии встречались в повествовании с теми же сценами, что и в оригинальном произведении: момент, когда Скарлетт убивает солдата северян, оказавшегося в ее усадьбе, а также эпизод помешательства Рэта Баттлера, когда он не разрешает похоронить свою умершую от трагической случайности маленькую дочь и т.д.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ответчица обращалась к фонду-правообладателю для того, чтобы получить право на написание сиквела, но ей было отказано. Тогда она опубликовала книгу с пометкой на обложке *unauthorised parody* - несанкционированная пародия (имелось в виду, что роман являлся несанкционированной пародией на книгу «Унесенные ветром»). В судебном заседании истец предоставил заключения специалистов о том, что сиквел не является пародийным или сатирическим произведением. В свою очередь ответчик отметил, что юмористический элемент его книги заключается в том, что сиквел посвящен страданиям темнокожих героев романа «Унесенные ветром», рассказывает о переживаниях и трудностях жизни чернокожего населения того времени. На фоне их жизни переживания и ветреные мысли белокожих персонажей оригинального романа кажутся просто смеш-

ными. При этом сиквел продвигает общественную полемику и представляет собой критику действий героев основного романа.

По итогам рассмотрения дела суд отклонил иск, несмотря на то что не нашел сиквел смешным, но заметил, что кому-то из читателей может показаться забавным изложение идей ответчика. Таким решением суд утвердил позицию, что пародия как произведение, создаваемое в целях комментирования основной работы, не требует при рассмотрении дела анализа его юмористической составляющей.

Средства выразительности пародии: возможно ли создание пародии без внесения творческой составляющей?

Творческий вклад при создании пародии на произведение может быть незначительным и формальным, однако такая пародия все равно может признаться правомерной. Это правило было сформулировано в деле *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners*, 682 F.3d 687, 692 (7th Cir. 2012). Спор касался использования произведения - переигранного юмористического ролика на Youtube в эпизоде сатирической телепередачи *South Park*. Ответчик утверждал, что использование им произведения покрывается пародией как случаем свободного использования. Истец настаивал на том, что ответчик полностью скопировал манеру исполнения истца и воспроизвел песенку устами одного из мультипликационных персонажей шоу точь-в-точь, как сам истец. Таким образом, никакого творческого элемента в пародию привнесено не было. Ответчик же отметил, что такое воспроизведение было необходимо, чтобы зрители узнали ролик истца, поскольку намерения ответчика были направлены на высмеивание людей, готовых совершать любые поступки, как истец, чтобы прославиться в Интернете. В итоге суд поддержал ответчика.

Приведенная практика показывает лишь некоторые аспекты, которые могут быть проанализированы в спорах о пародии. Судебная практика США позволяет в определенной степени осветить следующие вопросы:

1) является ли определение пародии вопросом права или вопросом факта;

2) необходимо ли выделять специальное юридическое определение пародии¹⁶;

3) должна ли пародия быть смешной, и если да, то как анализировать суду пародию с этой позиции;

4) каким творческим вкладом должна обладать правомерная пародия? Возможно, что какие-то из перечисленных подходов могут быть приняты и в российской судебной практике.

Ключевые слова:

пародия, свободное использование, товарные знаки, произведения.

Список использованной литературы и судебных актов:

1. *Mark Lemley & McKenna, Irrelevant Confusion*
2. *Dr. SeussEnters. L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F. 3d 1394, 1405-06 (9th Cir. 1997).
3. *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners*, 682 F.3d 687, 692 (7th Cir. 2012).
4. *Suntrust v. Houghton Mifflin Co.*, 252 F. 3d 1165 (11th Cir. 2001).
5. *Dr. SeussEnters. L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F. 3d 1394, 1405-06 (9th Cir. 1997).
6. *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588, F.3d 97, 113 (2d Cir. 2009).
7. *Lemley, Mark A. and McKenna, Mark P. Irrelevant Confusion*. *Stanford Law Review*, Vol. 62, January 2010; *Stanford Public Law Working Paper No. 1407793*.
8. *Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A. Parody as Brand* (November 2, 2012). *Stanford Public Law Working Paper No. 2170498*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2170498> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2170498>.

¹⁶ Некоторые российские юристы полагают, что пародия по смыслу ГК РФ имеет общеупотребимое значение, а необходимость в специальном понятии отсутствует. См. А.Е. Сухарева, Р.Э. Туркин. Правовые проблемы пародии в авторском праве РФ. Журнал суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipcmagazine.ru/asp/legal-problems-of-parody-in-copyright-law-of-the-russian-federation>.

Некоммерческие организации: путь к правовой защите наименования



А.А. Шамшина,

юрист Коллегии адвокатов города Москвы «Барцевский и Партнеры»,
магистрант ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

В статье рассматривается проблема отсутствия в действующем законодательстве положений, позволяющих защититься имеющим известность некоммерческим организациям от так называемых НКО-клонов. Автор анализирует громкое дело о защите наименования Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» и другие схожие споры, а также предлагает к обсуждению альтернативные способы разрешения назревшей проблемы.

Неотъемлемым атрибутом любого юридического лица как субъекта гражданско-правовых отношений является его наименование. Применительно к организациям, осуществляющим коммерческую деятельность, гражданское законодательство оперирует термином «фирменное наименование», которое по смыслу положений ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и материалов судебной практики служит средством индивидуализации юридического лица как участника гражданского оборота и субъекта публично-правовых отношений¹.

В доктрине фирменное наименование также определяется как обозначение, служащее для индивидуализации юридического лица – коммерческой организации, под которым последняя

выступает в гражданском обороте². Исторически развитие товарно-денежных отношений и появление торговых товариществ³ обусловили необходимость индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности, со временем оформившуюся в объективную потребность коммерческого оборота, которая получила реализацию в предусмотренных положениями ст. 1474 ГК РФ исключительном праве коммерческой организации на использование своего фирменного наименования. Более того, гражданским законодательством прямо предусмотрен механизм защиты указанного права, который заключается в возможности противостоять незаконному использованию фирменного наименования иными лицами посредством заявления требования о

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. № 7570/98 по делу № А76-5161/97-25-17; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе».

² Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 436.

³ Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Российское агентство по патентам и товарным знакам. Российский институт интеллектуальной собственности, 1998. С. 47.

прекращении такого незаконного использования либо изменении тождественного или схожего до степени смешения фирменного наименования (п. 4 ст. 1474)⁴.

Обращает на себя внимание отличный от изложенного характер регулирования прав некоммерческих организаций на использование своего наименования. Очевидно, что термин «фирма», служащий основой рассматриваемого средства индивидуализации, строго говоря, не применим к организациям, не преследующим в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли. Несмотря на то что специальное законодательство, а именно п. 1.1. ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях», устанавливает, что некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования⁵, молчание ГК РФ по поводу способов защиты такого исключительного права порождает отсутствие в судебной практике единообразия подходов к разрешению споров о защите права некоммерческой организации на использование своего наименования.

В свете принятия Верховным Судом РФ Определения от 11 июля 2017 г. № 53-КГ17-12 заслуживает обсуждения вопрос о том, подлежит ли защите право некоммерческой организации на наименование, и если да, то к каким средствам защиты может прибегнуть такая организация. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в рамках указанного дела рассматривала требования Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ», зарегистрированного в качестве НКО с 27 ноября 2006 г., к некоммерческой организации Благотворительный фонд «Подари жизнь», зарегистрированной в городе Красноярске 30 января 2015 г., о запрете использования словосочетания

«подари жизнь» в наименовании некоммерческой организации, обязанности внести в учредительные документы сведения об изменении наименования и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на наименование некоммерческой организации⁶. Позиции нижестоящих судов и мнение высшей судебной инстанции по указанному вопросу разошлись. Первые посчитали заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу того, что защита фирменного наименования обусловлена нормами о конкуренции среди коммерческих организаций, в связи с чем организация некоммерческая не вправе требовать прекращения использования наименования. Оно в данном случае не является средством индивидуализации, и, соответственно, такая организация не может предъявлять требования о правовой охране указанного наименования.

Стоит отметить, что суды в своих рассуждениях последовательно применяют сформулированную еще Конституционным Судом РФ и поддержанную впоследствии высшими судебными инстанциями⁷ позицию о том, что право на фирменное наименование по замыслу законодателя возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией, из чего следует, что на наименования некоммерческих организаций правила параграфа 1 главы 76 ГК РФ, в том числе предусматривающие средства защиты исключительного права на фирменное наименование, не распространяются. Более того, Конституционный Суд РФ дополнительно отмечает, что п. 1 ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» не предполагает защиту некоммерческой организацией установленного в нем права с использованием механизма, закрепленного в ГК РФ, который предусматривает защиту права на фирменное наименование юридического лица – коммерческой организации⁸.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/>.

⁵ Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/10105879/>.

⁶ Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 53-КГ17-12. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1564012.

⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г.

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/1790777/>.

⁸ Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 244-О-О. Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/1791027/>.

Проанализировав судебную практику по рассматриваемому вопросу за период после появления соответствующей позиции Конституционного Суда РФ, нетрудно было заметить единообразия, царившего в умах правоприменителей до недавнего времени. В частности, Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривая в 2012 г. требования ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» к ООО «Байкал-Инком» о запрете использования наименования «Байкальский заповедник» для индивидуализации товаров, отказал в передаче жалобы на рассмотрение в Президиум. Обоснование судебного акта сводилось к тому, что право на фирменное наименование для некоммерческих организаций не предусмотрено. В связи с этим наименования НКО не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 названного кодекса⁹. Учрежденный в 2013 году Суд по интеллектуальным правам также применял изложенную позицию, и большинство судебных процессов, в рамках которых рассматривались требования о предоставлении защиты от недобросовестного использования наименования некоммерческой организации, завершались отказом в удовлетворении исковых требований со схожей мотивировкой. Заявители в подобных спорах вынуждены были столкнуться с тем, что Суд по интеллектуальным правам безусловно признает, что некоммерческая организация имеет исключительное право использования своего наименования, но такое наименование не обладает признаками объекта интеллектуальной собственности. Следовательно, право на него не может защищаться способами, которые предоставлены правообладателям фирменного наименования¹⁰.

Интересное, на наш взгляд, дело было рассмотрено СИП в 2016 г. Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Ар-

мии» (под всем известным сокращенным наименованием «ЦСКА») просило суд запретить Некоммерческой организации союз «Центральная специализированная коллегия адвокатов» использование в сокращенном наименовании словесного обозначения «ЦСКА» и обязать внести соответствующие изменения в учредительные документы. Суды всех трех инстанций, в том числе Суд по интеллектуальным правам не посчитали возможным удовлетворение заявленных требований. На момент создания Спортивного клуба, как было отмечено судами, действовало Постановление Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 г. «О введении в действие Положения о фирме», из содержания которого следует, что право исключительного использования фирменного наименования принадлежало как коммерческим, так и некоммерческим организациям. Однако указанный документ утратил силу с 1 января 2008 г. – момента введения в действие части четвертой ГК РФ, предоставившей право на фирменное наименование и соответствующие правомочия защиты от его незаконного использования исключительно коммерческими организациям. Дальнейшее обоснование невозможности удовлетворения заявленных требований сводится к стандартным формулировкам, которые нами уже рассматривались¹¹.

Вместе с тем, такой сложившийся в судебной практике подход беспелеционно лишает некоммерческую организацию, в частности благотворительный фонд, имеющий всероссийскую известность и определенную репутацию в сфере благотворительной деятельности, возможности защитить свое исключительное право на наименование и пресечь незаконное и недобросовестное его использование иными лицами. Справедливо ли это? Представляется, что не совсем, а значит, правопорядок должен предложить пути разрешения указанного спорного вопроса.

Вернемся к Постановлению СНК СССР «О введении в действие Положения о фирме». Этот документ можно смело назвать долгожителем, по-

⁹ Определение ВАС РФ от 6 сентября 2012 г. № ВАС-8760/12 по делу № А19-15965/2011.

¹⁰ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 г. № С01-268/2013 по делу № А40-173939/2012; Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 года № СИП-310/2014; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2014 г. № С01-1034/2014 по делу № СИП-310/2014.

¹¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2016 г. № С01-813/2016 по делу № А60-47048/2015.

сколько именно он регулировал вопросы правовой защиты наименования фирмы на протяжении, ни много ни мало, более восьми десятков лет. В интересующем нас контексте стоит обратить внимание на п. 11 указанного Положения, согласно которому *«всякий, кто на основании настоящего Постановления обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения»*. При этом под правом на фирму, исходя из п. 8 Положения, подразумевается право исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке и т.п.¹². Таким образом, отсутствие в прошлом четкого деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие позволяло рассчитывать, что правопорядок предоставит защиту от незаконного использования наименования фирмы и тем и другим. С введением в действие части четвертой ГК РФ ситуация изменилась. Положение о фирме утратило силу, при этом никакого переходного документа между указанными нормативными актами не принималось. В результате по сложившейся в гражданском законодательстве системе классификации юридических лиц некоммерческие организации с точки зрения возможностей защиты права на наименование оказались «за бортом». Вместе с тем стоит признать, что сегодня настало время пересмотреть сформировавшуюся парадигму. Появление рассматриваемой нами позиции Верховного Суда РФ в отношении наименования Благотворительного фонда «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» – тому подтверждение.

Так, в качестве одной из альтернатив предлагаем проанализировать возможность расширительного толкования ст. 1474 ГК РФ и применения к некоммерческим организациям правил о фирменном наименовании по аналогии. В указанном

случае в арсенале любого юридического лица, выступающего правообладателем своего наименования, будет право требовать прекращения незаконного использования такого (тождественного или сходного до степени смешения) наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем¹⁵. Однако возникают опасения, что подобное общее правило способно породить увеличение количества аналогичных споров, что применительно к некоммерческим организациям, в деятельности которых вопрос конкуренции не стоит столь остро, зачастую неоправданно. Кроме того, трудно не согласиться с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в названном выше Определении № 244-О-О, в той ее части, что законодатель намеренно пошел по пути закрепления исключительных прав на фирменное наименование, носящих имущественный характер, только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями. В связи с этим применение аналогии закона в данном случае неуместно в силу объективно различного характера отношений, складывающихся в процессе функционирования коммерческих организаций и организаций, не преследующих в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли, а применение аналогии права будет противоречить замыслу законодателя, что также не свидетельствует об оптимальности данной альтернативы в целях разрешения рассматриваемой нами проблемы.

В контексте изложенного представляется интересным также обсудить вопрос о целесообразности пресечения действий по незаконному использованию уже существующего тождественного наименования некоммерческой организации на этапе государственной регистрации юридического лица. Более того, законодатель такую возможность допускает. В частности, из подп. 2 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» следует, что в государственной регистрации некоммерческой организации может быть отказано, если ранее зарегистрирована не-

¹² Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 22 июня 1927 г. «О введении в действие Положения о фирме». Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/181266/>.

¹⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/>.

коммерческая организация с таким же наименованием¹⁴. В анализируемом Определении Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ толкует указанную норму как установленное законом требование о недопустимости создания некоммерческих организаций с одинаковым наименованием, поскольку наличие таких юридических лиц в пределах одной территории может помешать нормальному ходу гражданского оборота¹⁵. Вместе с тем представляется, что подобное толкование носит излишне императивный характер, и допущенная законодателем формулировка «может быть отказано» наводит на мысль о необходимости определения неких критериев, при наличии которых регистрация юридического лица, а значит, его существование под предложенным наименованием в целом не будет являться целесообразным. Возможно, имеет смысл обратиться к критерию общеизвестности, предложенному законодателем при установлении основ правового регулирования такого средства индивидуализации, как товарный знак. В частности, п. 1 ст. 1508 ГК РФ в качестве условий признания того или иного товарного знака общеизвестным выделяет интенсивность использования и широкую известность на конкретной территории среди соответствующих потребителей. Почему бы не применить схожую логику, пытаясь ограничить создание так называемых НКО-клонов, ведущих очевидную паразитическую деятельность за счет использования наименования широко известных на федеральном уровне некоммерческих организаций? Представляется, что пресечение деятельности организаций, чье наименование в силу тождественности с общеизвестным наименованием иной некоммерческой организации, обладающей определенной репутацией в конкретной сфере деятельности, способно ввести участников гражданского оборота в заблуждение, достойно более детального обсуждения на законодательном уровне.

Если все же организации с тождественными наименованиями были зарегистрированы, и между ними возник спор относительно незаконного использования такого наименования организацией, прошедшей регистрацию позже, – полагаем, что определяющее значение при разрешении аналогичной категории споров должно отдаваться оценке деятельности организации-ответчика на предмет ее добросовестности. В данном контексте ссылка высшей судебной инстанции на положения ст. 10 ГК РФ представляется более чем логичной. Стоит обратить внимание, что целесообразность такого подхода обсуждалась и ранее. В частности, в «Справке о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции», утвержденной Постановлением Президиума СИП от 4 сентября 2015 г. № СП-23/25, отмечалось, что в случае использования третьими лицами узнаваемого и широко известного наименования некоммерческой организации не исключено применение ст. 10 ГК РФ или статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 г.¹⁶

Безусловно, если действия ответчика были направлены на намеренное создание у участников гражданского оборота ложного представления о наличии юридической связи указанной организации с организацией-истцом; в частности, если, как в рассматриваемом деле, ответчик в правоотношениях с третьими лицами представлялся филиалом истца, – правопорядок должен пресекать дальнейшую деятельность такой некоммерческой организации под соответствующим наименованием.

Судебная коллегия по гражданским делам в рамках анализируемого судебного акта также обосновывает необходимость предоставления некоммерческой организации возможности защиты

¹⁴ Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/10105879/>.

¹⁵ Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 53-КГ17-12. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1564012.

¹⁶ Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утвержденная Постановлением Президиума СИП от 4 сентября 2015 г. № СП-23/25. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-chronicle/some-issues-arising-from-the-application-of-the-provisions-of-paragraph-1-of-chapter-76-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>.

своего исключительного права на наименование ссылкой на ст. 12 ГК РФ, согласно которой защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения¹⁷. Указанную позицию Верховного Суда РФ также следует поддерживать. Однако основная функция, которую правопорядок должен обеспечивать, предоставляя пути разрешения рассматриваемой категории споров, – превентивная. Перед судом стоит задача – восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного права конкретной некоммерческой организации на использование своего наименования, и, что не менее важно, – пресечь деятельность НКО-клонов, паразитирующих на имени и репутации иных некоммерческих организаций, ведущих аналогичную деятельность. При этом необходимо понимать, что само по себе существование некоммерческих организаций с тождественными наименованиями при условии, что права указанных организаций не нарушаются и не затрагиваются деятельностью друг друга, не должно признаваться нарушением закона. Указанное толкование Верховного Суда РФ положений подп. 2 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» представляется спорным. Обращение суда, разрешающего подобный спор, к положениям ст. 10 и 12 ГК РФ целесообразно ис-

ключительно с учетом анализа обстоятельств конкретного дела и оценки действий ответчика на предмет их соответствия принципу добросовестности.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что отсутствие четкого законодательного регулирования вопроса предоставления некоммерческим организациям возможности защиты исключительного права на использование своего наименования требует поиска оптимальных путей восполнения указанного пробела с целью обеспечения интересов участников гражданского оборота и недопущения умаления репутации уже зарегистрированных и активно функционирующих организаций.

Представляется, что помимо верной по своей сути траектории разрешения рассматриваемой категории споров через применение положений ст. 10 ГК РФ и обращение к способам защиты нарушенного права, изложенным в ст. 12 ГК РФ, стоит задуматься о необходимости совершенствования законодательства; в частности – путем введения нормы, запрещающей регистрацию некоммерческих организаций под общеизвестным наименованием, используемым иной некоммерческой организацией, пользующейся широкой известностью в той или иной сфере деятельности.

Ключевые слова:

средства индивидуализации; фирменное наименование; некоммерческие организации; средства правовой защиты; незаконное использование наименования; добросовестность.

Список литературы:

1. Орлова В.В. Соотношение прав на фирменное наименование и товарный знак: Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: Российское агентство по патентам и товарным знакам. Российский институт интеллектуальной собственности, 1998.
2. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.
3. Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции, утвержденная Постановлением Президиума СИП от 4 сентября 2015 г. № СИП-23/25. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/some-issues-arising-from-the-application-of-the-provisions-of-paragraph-1-of-chapter-76-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>.

¹⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Правовая система Гарант. URL: <http://base.garant.ru/10164072/b89690251be5277812a78962f6302560/>.

Использование гиперссылок (в том числе *embed* и *framing*) в сети «Интернет»



А.Р. Мухгалин,
магистрант факультета права НИУ ВШЭ

*В статье анализируется проблема использования технологий встраивания объектов интеллектуальной собственности посредством *embed* и *framing*. Кроме того, в статье рассматривается российская и зарубежная практика по использованию гиперссылок в сети «Интернет». Автор приходит к выводу, что квалификация *embed*, *framing* и гиперссылок в качестве способа использования произведения возможна при наличии определенных критериев.*

В последние годы Интернет стал одним из важнейших каналов коммуникации и распространения контента – текстового, визуального, музыкального и т.д.

Распространение и обмен таким контентом в цифровую эпоху обусловлен использованием современных средств донесения потенциально значимой информации до пользователя посредством *embed*, *framing* и гиперссылок. Однако такое повсеместное использование данных технологий средствами массовой информации (СМИ), медиахолдингами, блогерами и обычными пользователями сети «Интернет» ставит перед исследователями и юристами проблему правовой квалификации *embed*, *framing* и гиперссылок, а также требует изучения вопроса законности использования гиперссылок при ис-

пользовании объектов интеллектуальной собственности.

Для определения правовой природы технологий *embed* и *framing*, на наш взгляд, целесообразно сперва обратиться к определению термина «гиперссылка», а также выделить виды гиперссылок.

В российском и зарубежном законодательстве дефиниция понятия «гиперссылка» отсутствует. Однако российская судебная практика, в частности, практика арбитражного суда г. Москвы, определяет термин «гиперссылка» как указание на место в сети Интернет, где находится объект интеллектуальной собственности¹. Аналогичной позиции придерживается и В.О. Калятин, отмечая, что гиперссылка – это «сообщение информации о месте размещения ресурса»².

¹ См., например, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 марта 2011 г. по делу N А40-139835/10-26-1143, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 6 июня 2011 г. по делу N А40-8197/11-26-57.

² Протокол № 16 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 16 июнь 2017 г. С. 13-29.

Стоит отметить, что в зарубежных доктринальных трудах по праву информационных технологий все гиперссылки делятся на определённые виды, классификация которых зависит от использования словесных элементов, изображений и т. д.

В частности, все гиперссылки в сети «Интернет» подразделяются на следующие группы и виды:

1) простые гиперссылки (simple hyperlinks):

а) *surface linking* – вид гиперссылки, по которой пользователь переходит на «домашнюю», или главную страницу. Как правило, такая страница содержит основные сведения об организации, новости юридического лица, использующего веб-сайт, логотип компании и т. д. В зарубежной технической литературе этот вид ссылок иногда именуется как HREF links³;

б) *deep linking* – «глубокая ссылка», т. е. ссылка, по которой пользователь в пределах одного веб-сайта осуществляет переход на какую-либо внутреннюю страницу, минуя просмотр главной страницы информационного ресурса;

2) inlining or embedded links (встроенные ссылки) – гиперссылки, позволяющие отображать определенную информацию и объекты интеллектуальной собственности с другого информационного ресурса на собственном веб-сайте. Как правило, обычный пользователь сети «Интернет» не знает, что тот или иной объект интеллектуальной собственности встроен и импортирован с другого веб-сайта посредством *embed*. Стоит также отметить, что в силу специфики *embed* подобная технология позволяет пользователям встраивать объект авторского права без необходимости совершения операции по копированию объекта интеллектуальной собственности. Данная технология широко используется различными веб-сервисами, например: *Instagram, Youtube, Coub* и т. д.;

3) framing – специальное окно, позволяющее полностью отображать на информационном ресурсе содержимое стороннего веб-сайта и объекты интеллектуальной собственности правообла-

дателя, как правило, в уменьшенном виде, т. е. своеобразное «окно в окне». Также в зарубежной доктрине данная технология определяется как способ организации визуального отображения информации⁴, а сам принцип работы технологии аналогичен с *embed*. Это значит, что механизм встраивания визуального контента посредством *framing* позволяет отображать на сайте информацию со стороннего информационного ресурса, при этом не осуществляя переход на ресурс, где первоначально были размещены объекты авторского права. Механизм размещения информации путем *framing* впервые был использован в 1996 г. компанией *Netscape* во второй версии веб-браузера *Navigator*⁵. С юридической точки зрения последствия размещения объектов авторского права путем *framing* и *embed* равнозначны. Основное же отличие *framing* и *embed* продиктовано техническими особенностями функционирования, а именно, *framing* разделяет всю страницу информационного ресурса на маленькие кадры и окна, которые функционируют независимо – пользователь при такой технологии может просматривать одновременно столько веб-страниц, сколько имеется кадров и окон.

Активное использование перечисленных видов гиперссылок вызывает дискуссии и споры в доктрине и в судебной практике относительно правовой квалификации гиперссылок в сети «Интернет». Справедливости ради отметим, что количество дел в российских судах, где рассматривалась правовая природа гиперссылок, ничтожно мало. В целом при определении правовой природы гиперссылок выделяют несколько подходов к понятию «гиперссылка»: **1) способ использования произведения; 2) средство адресации, указание на место в сети Интернет; 3) способ использования произведения при определенных обстоятельствах.**

Рассмотрим подробно каждый подход.

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать про-

³ *Deveci, A.H.* Hyperlinks oscillating at the crossroad. *Computer and Telecommunications Law Review*. 2014. P. 14-16.

⁴ *Arezzo E.*, Hyperlinks and Making Available Right in the European Union – What Future for the Internet After Svensson?, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. 2014. P. 524.

⁵ *Ibid.*

изведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ.

Согласно пункту 2 ст. 1270 ГК РФ, к способам использования произведения, в частности, относятся: воспроизведение произведения и доведение произведения до всеобщего сведения, т. е. сообщение произведения широкому кругу лиц таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по своему выбору⁶. Как следует из положений ст. 1270 ГК РФ, перечень способов использования произведения является открытым (неисчерпывающим) и «позволяет вводить иные способы использования произведения с учетом развития технологий»⁷.

Исходя из содержания такого способа использования, как доведение произведения до всеобщего сведения, гиперссылки (в том числе *framing* и *embed*), с одной стороны, могут быть квалифицированы как способ использования произведения. Подтверждением такой точки зрения является правовая позиция Арбитражного суда Волгоградской области⁸, в которой суд указал, что размещение произведения посредством технологии *embed* на собственном информационном ресурсе является способом использования произведения, и, следовательно, нарушает исключительное право правообладателя. Примечательно, что в данном деле суд описал технологию функционирования *embed*, указав, что страница ответчика разработана с применением языка гипертекстовой разметки *html*, которая позволяет осуществлять воспроизведение аудиовизуального произведения, фактически опубликованного на сайте *Youtube.com*. Кроме того, как указал суд, – «на страницу внедрен компонент-плеер *Youtube.com/embed*. Этому компоненту в качестве аргумента передается идентификатор видеоролика, физически размещенного на

сайте *Youtube.com*. При этом видеоролик хранится на сайте *Youtube.com*»⁹.

На наш взгляд, квалификация гиперссылок, в том числе *framing* и *embed*, исключительно в качестве способа использования произведения, не учитывает технические особенности функционирования рассматриваемых технологий в силу следующего. Во-первых, сеть «Интернет» состоит из множества объединенных компьютерных сетей и гипертекстовых документов, через которые пользователь осуществляет переход с одного веб-сайта на другой. Но квалификация гиперссылки как доведение произведения до всеобщего сведения во всех случаях может серьезно воспрепятствовать функционированию поисковых систем и всего интернета в целом. Во-вторых, гиперссылка – это лишь способ адресации в сети «Интернет», так как такая гиперссылка указывает на место, где размещен объект интеллектуальной собственности в конкретный период времени. Также гиперссылка «не создает какую-либо связь между сайтом, на котором она размещена, и самим объектом, поскольку по адресу, содержащемуся в ссылке, может находиться совершенно другой объект»¹⁰. В-третьих, само по себе размещение гиперссылки на информационном ресурсе в сети «Интернет» не приводит к появлению копии объекта авторского права. В-четвертых, применительно к технологиям *framing* и *embed* необходимо учитывать, что технически воспроизведение произведения не осуществляется, так как первоначально объекты авторского права расположены на стороннем информационном ресурсе, с которого осуществляется «показ» произведения. Более того, доведение произведения до всеобщего сведения посредством *framing* и *embed* обусловлено лишь техническим взаимодействием информационных ресурсов с сетью «Интернет».

В свою очередь, применительно к гиперссылкам интересен подход со стороны Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации

⁶ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный)/С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др. Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с.

⁷ Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.

⁸ Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22 июля 2015 г. по делу N A12-21407/2015.

⁹ Там же./

¹⁰ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 марта 2011 г. по делу N A40-139835/10-26-1143.

к средствам массовой информации. В частности, Роскомнадзор в своих разъяснениях указывает, что размещение гиперссылок, содержащих нарушение ст. 15.3. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – это способ распространения контента, в случае «если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста», так как «размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке»¹¹. Кроме того, размещение гиперссылок средствами массовой информации, по мнению Роскомнадзора, также может нарушать положения ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». В качестве иллюстрации данного положения можно привести следующий пример. Так, в ноябре 2017 г. Роскомнадзор составил протоколы в отношении сетевых изданий, на информационных ресурсах которых были размещены ссылки на видеофрагменты о завершении баттла Oxxxumiron и американского рэпера Dizaster¹².

Тем не менее, несмотря на дискуссии о возможности квалификации гиперссылки в качестве способа использования произведения, в зарубежной доктрине существует третий подход, согласно которому размещение гиперссылок, которые нарушают исключительные права правообладателей, будет считаться способом использования произведения при определенных критериях. Такое гибкое понимание, на наш взгляд, обусловлено применением методологии экономического анализа права, восстановлением нарушенного права, а также установлением баланса интересов между пользователями, поисковыми системами и государством. По нашему мнению, именно квалификация гиперссылок, в том числе технологий *framing* и *embed*, в качестве способа использова-

ния произведения при определенных критериях является наиболее правильной.

В данном контексте представляется верным обратиться к зарубежному опыту, который основывается на Директиве Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г. № 2001/29/ЕС о гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе¹³.

Так, например, в знаменитом деле *Nils Svensson v Retriever Sverige AB*¹⁴, рассмотренном Судом Европейского союза, часть шведских журналистов во главе *Nils Svensso* предъявили иск к компании *Retriever Sverige AB*, которая разместила на своем веб-сайте гиперссылки на авторские статьи журналистов. Истцы утверждали, что понесли убытки, так как ответчик разместил гиперссылки на статьи журналистов без их разрешения. В свою очередь, представители компании *Retriever Sverige AB* возражали против удовлетворения иска, аргументируя тем, что гиперссылки на статьи не нарушают авторские права журналистов, поскольку ссылки не передавали содержание статей, а указывали только на адрес в сети «Интернет», где статьи истцов могут быть найдены.

Разрешая данный спор, Суд Европейского союза основывал свою позицию на ст. 3(1) Директивы, в частности, указав, что гиперссылки – это акт коммуникации (доведение произведения), который необходимо понимать в широком смысле, т. е. независимо от технических средств и механизмов, используемых для их передачи. Суд ЕС в данном деле также отметил, что если произведение правообладателя было первоначально правомерно размещено для неограниченного круга лиц, то такое размещение гиперссылок не является нарушением авторских прав.

Тем не менее, в деле *Nils Svensson v Retriever Sverige AB* суд ЕС постановил, что размещение гиперссылки на произведение, защищенное автор-

¹¹ Разъяснения в связи с публикациями СМИ об ограничении доступа к Интернет-ресурсам с материалами организаций, признанных в России нежелательными - URL: <https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news53226.htm> (дата обращения 13 января 2018 г.).

¹² Шесть сетевых СМИ будут оштрафованы за использование видео рэп-баттла с нецензурной бранью - URL: <https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49034.htm> (дата обращения 13 января 2018 г.).

¹³ Директива N 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» [рус., англ.]. Принята в г. Брюсселе 22 мая 2001 г.

¹⁴ Case C-466/12 *Nils Svensson v Retriever Sverige AB*, Request for a preliminary ruling from the Svea hovrätt (Sweden), lodged on 18 October 2012 - URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=736182> (дата обращения 5 января 2018 г.).

ским правом – это доведение произведения до всеобщего сведения. Однако такое размещение гиперссылки должно быть направлено на привлечение новой аудитории (англ. *new public*), т. е. на определенный круг лиц, который правообладатель не учитывал при размещении произведения. Кроме того, по мнению суда ЕС, если произведение правообладателя отсутствует в свободном доступе (ограничено техническими средствами), то размещение гиперссылок, которые позволяют обойти технические ограничения, установленные правообладателем, нарушают авторские права.

В другом деле, *More Entertainment AB v Linus Sandberg*¹⁵, шведская компания *More Entertainment AB* после оплаты доступа к коммерческим материалам предоставляла собственным клиентам возможность просмотра хоккейных матчей. Гражданин *Linus Sandberg*, зная об условиях лицензионного соглашения, а также обходя технические ограничения правообладателя, бесплатно разместил в сети «Интернет» гиперссылки на трансляции хоккейных матчей правообладателя. Подобное размещение ссылок суд посчитал нарушением авторских прав.

В деле *GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker*¹⁶ суд указал, что квалификация гиперссылки как способа использования произведения должна определяться на основе четко выработанных критериев для каждого конкретного случая. В данном деле суд постановил: 1) если гиперссылка предоставляет пользователю контент, который был технически ограничен правообладателем; 2) пользователь знал (или должен был знать), что произведения правообладателя незаконно размещены в сети «Интернет»; 3) размещение гиперссылки преследует коммерческие цели; то такое размещение гиперссылки является способом использования произведения, и, соответственно, нарушает права правообладателя.

Показательным также представляется дело *BestWater International GmbH v Michael Mebes and Stefan Potsch*, в котором были затронуты вопросы *framing*¹⁷. Суть дела заключается в том, что ответ-

чик-конкурент на собственном информационном ресурсе разместил аудиовизуальное произведение о загрязнении воды, права на которые принадлежат *BestWater*. Произведение *BestWater* было использовано ответчиком путем встраивания произведения с *YouTube* на собственный веб-сайт посредством использования технологии *framing*, без согласия и разрешения правообладателя. Суд, разрешая данное дело, сослался на критерии, названные в деле *Nils Svensson v Retriever Sverige AB*, а также указал, что произведение *BestWater* было доступно широкому кругу лиц на *YouTube*. Соответственно, такое размещение аудиовизуального произведения посредством технологии *framing* не является нарушением авторских прав.

Однако вышеназванное дело по *framing*, в отличие от других дел по гиперссылкам, подверглось в немецкой доктрине критике по следующим причинам: во-первых, суд не стал рассматривать аргумент *BestWater* (истца) о том, что произведение правообладателя было размещено на *YouTube* без согласия; во-вторых, суд уклонился от исследования технологии *framing* и ее отличий от гиперссылки, так как гиперссылка – это всего лишь технический инструмент и способ адресации, тогда как *framing* заметно отличается от гиперссылки тем, что конечный пользователь воспринимает встроенное (импортированное) произведение как часть просматриваемого информационного ресурса. Кроме того, пользователь при использовании *framing* не перенаправляется на веб-страницу, где первоначально был размещен объект авторского права. В-третьих, технический критерий ограничения доступа не был рассмотрен судом.

В канадском же деле *Century 21 Canada Ltd. Partnership v. Rogers Communications*¹⁸ суд указал, что встраивание произведения путем технологии *framing* не является способом использования произведения. Следовательно, не нарушаются авторские права, если произведение было размещено непосредственно правообладателем, а также если условия лицензионного соглашения не устанавливают ограничения или запрет

¹⁵ Case C-279/13 C *More Entertainment AB v Linus Sandberg*.

¹⁶ Case C-160/15GS *Media BV v Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker*.

¹⁷ Case C-348/13 *BestWater International GmbH v Michael Mebes and Stefan Potsch*.

¹⁸ *Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc.*, 2011 BCSC 1196 (CanLII).

по встраиванию произведения посредством *framing*.

Вместе с тем в немецком законодательстве можно встретить более привлекательное решение¹⁹, согласно которому размещение фотографий посредством использования технологии *embed* является нарушением авторских прав, так как использование произведения осуществляется без согласия автора, а доступ к произведению со стороны третьих лиц на собственном ресурсе создает дополнительную аудиторию.

Как следует из рассмотренных дел, европейские суды пытаются выработать единые критерии и подходы при рассмотрении вопросов квалификации гиперссылок в качестве способа использования произведения, а также при рассмотрении проблемы размещения гиперссылок (в том числе *framing* и *embed*) на нелегальный контент.

На наш взгляд, несмотря на критику судебных решений в зарубежной доктрине, опыт европейских судов является позитивным и может быть использован российскими судами при разрешении споров о нарушении исключительных прав.

Ключевые слова:

embed, *framing*, гиперссылки, интернет, авторское право.

Список литературы:

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный)/ С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др. Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с.
2. Глонина В. Использование гиперссылок на контент, размещенный в сети Интернет в нарушение авторского права // Авторское право и смежные права. 2017. № 9.
3. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.
4. Arezzo E. Hyperlinks and Making Available Right in the European Union – What Future for the Internet After Svensson?, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014. P. 524.
5. Deveci A.H. (2014), Hyperlinks oscillating at the crossroad. Computer and Telecommunications Law Review. P. 14-16.
6. Papadaki E. Hyperlinking, making available and copyright infringement: lessons from European national courts", in European Journal of Law and Technology, Vol 8, No 1, 2017.

¹⁹ Decision I-20 U 42/11 Dusseldorf Court of Appeal 8 October 2011.

О некоторых вопросах установления нарушений авторских прав в праве Великобритании и США¹



В.О. Калятин,
кандидат юридических наук,
профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации,
Старший научный сотрудник научно-учебной Международной лаборатории по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности Научного исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Право Великобритании и США содержит ряд специальных инструментов, позволяющих облегчить защиту прав на интеллектуальную собственность. Однако их применение может быть достаточно сложным, в особенности для иностранного юриста. В данной статье описывается, как в странах англосаксонской системы права определяется нарушение авторских прав и какие последствия это может повлечь за собой на практике.

Говоря о защите прав в той или иной стране, нужно всегда помнить, что особенности защиты, а в конечном счете и ее эффективность зависят не только от применяемых инструментов, но и от того, как определяются нарушения соответствующих прав и выстраивается их общая система, а также - какие вопросы при этом требуют установления в судебном процессе.

Английское право включает в себя систему мощных средств защиты правообладателя. Однако следует иметь в виду, что они сконструированы таким образом, чтобы защищать не только и не столько интересы отдельного автора или его правопреемника, сколько определенные сфе-

ры коммерческого оборота в целом, активно воздействуя на него. Такой подход традиционен для английского права: «Признавая и используя факт, что закон поддерживает точку зрения, согласно которой автор создавал имущество, которое может получить финансовую ценность, появилась возможность сместиться от частного к коммерческому патронажу»².

В английском праве различаются *основное нарушение* (primary infringement) и *вторичное нарушение* (secondary infringement).

Основное нарушение имеет место не только в случае совершения запрещенного законом действия (например, несанкционированного воспроиз-

¹ Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

² Feather J. The Significance of Copyright History, в книге Privilege and Property. Essays on the History of Copyright, OpenBook Publishers, Cambridge, 2010. P. 364.

ведения произведения), но и при наличии «уполномочия» (прямого или косвенного) другого лица на совершение таких действий³. Здесь стоит отметить различие в этом отношении с американским правом, где санкционирование действий, нарушающих авторское право, признается вторичным нарушением.

Как отмечают исследователи Г. Дворкин и Р. Тейлор, термин «уполномочить» может интерпретироваться очень широко, в результате чего как «уполномочие» будут рассматриваться случаи, когда лицо санкционирует, одобряет, поддерживает совершение нарушения другим лицом или просто дает возможность другому лицу совершить нарушение. Но суды иногда предпочитают и более узкую трактовку и настаивают на том, что лицо может нести ответственность за действия другого лица, только если оно обладает определенным контролем над нарушителем или заявляет о предоставлении нарушителю права совершить соответствующее действие. Суды обычно избирают второй подход⁴.

Важнейшим прецедентом в этом отношении стало дело *Moorhouse v. University of New South Wales*, в котором рассматривался вопрос об ответственности университета за предоставление студентам копировальной техники. Уведомление студентам о необходимости соблюдать законодательство в данном споре было признано недостаточно ясным⁵, однако сам подход позволяет университетам не рассматриваться в качестве «уполномочивающей» стороны в случае предоставления соответствующей техники студентам и преподавателям при правильно подготовленном уведомлении о недопустимости использования этой техники для совершения нарушений.

В другом деле судья указал, что уполномочие может исходить только от того, кто имеет или претендует на обладание соответствующими полномочиями. Уполномочия нет в случае если акт

просто дает возможность, или помогает, или поощряет другое лицо осуществить соответствующее использование произведения, но не претендует на наличие у него каких-либо полномочий, которые он может предоставить для оправдания совершенного акта⁶.

Здесь важно обратить внимание, что если лицо действовало в порядке выполнения своих обязанностей в качестве работника компании или ее руководителя, само по себе это не позволяет ему избежать ответственности за совершенное нарушение⁷.

Вторичное нарушение совершают лица, вступающие в коммерческие отношения с правонарушителем в связи с уже изготовленными экземплярами произведения. При этом такое лицо должно знать, что речь идет о контрафактных копиях.

Такое нарушение может проявляться в разных формах. В частности, Закон Великобритании об авторском праве, дизайнах и патентах признает нарушителем лицо, которое без наличия лицензии: а) владеет в ходе осуществления бизнеса; б) продает или передает в аренду, или предлагает, или выставляет на продажу или в аренду; в) в ходе осуществления бизнеса осуществляет публичный показ или распространение произведения; г) распространяет иначе, чем в ходе осуществления бизнеса, до степени, когда можно говорить о причинении ущерба обладателю авторского права, объекты, являющиеся контрафактными (и он знает об этом или имеет основания полагать, что это именно так)⁸.

Считается «вторичным» нарушением также изготовление, импорт, владение в ходе осуществления бизнеса, аренда, предложение или выставление для продажи или аренды устройств, специально сконструированных или адаптированных для изготовления копий произведения, если есть основания полагать, что оно будет использоваться для изготовления контрафактных копий⁹. Это

³ Пункт 2 ст. 16 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (далее – «CDPA»).

⁴ *Dworkin G, Taylor R.D.* Blackstone's Guide to the Copyright, Designs & Patents Act 1998; Oxford University Press, New-York, 2002. P. 66.

⁵ *Moorhouse v. University of New South Wales* [1976] RPC 151 [HC Australia].

⁶ *CBS Inc. Ames Records & Tapes Ltd* [1982] Ch 91.

⁷ *C. Evans & Sons Ltd. V. Spritebrand Ltd.* [1985] F.S.R. 267 at 271.

⁸ Статья 23 CDPA.

⁹ Статья 24 CDPA.

положение особенно важно в отношении цифрового копирования произведений, осуществление которого возможно без влияния на качество изготавливаемой копии. Таким образом, нормы о запрете преодоления технических средств защиты частично реализованы в Великобритании в рамках норм о «вторичных» нарушениях, позволяя привлекать к ответственности лиц, оказывающих содействие в совершении нарушения, например, в части преодоления технических средств защиты авторских и смежных прав.

В настоящее время предоставление оборудования для публичного исполнения звукозаписи, показа кинофильма, получения изображения или звуков, передаваемых с помощью электронных средств, в случае если лицо, предоставляющее такое оборудование, знает (или имеет основания предполагать), что оно будет использоваться для нарушения авторских прав, также рассматривается как вторичное нарушение¹⁰. Интересно, что ответственность будет нести и лицо, разрешившее разместить в соответствующем помещении оборудование, если это лицо знает (или имеет основания предполагать), что оборудование будет использоваться для нарушения авторских прав¹¹. Таким образом, к ответственности можно привлечь арендодателя помещения, например, используемого для размещения сервера, на котором произведения находятся с нарушением авторских прав. Ответственность за нарушение авторских прав несет и лицо, предоставившее помещение для публичного исполнения произведения¹².

Одним из ключевых вопросов при использовании норм о вторичных нарушениях является степень их предвидимости нарушителем. В подобных случаях суд обычно пытается определить, насколько велика вероятность прийти к соответствующим выводам обычному человеку. Ссылки на наличие обстоятельств, заставляющих человека подозревать наличие нарушения, недостаточно. Кроме того, ему потребуется достаточное количество времени для оценки всех факторов. При этом данное лицо должно иметь достаточ-

ные основания, а не одни только подозрения, что действия будут являться нарушением; а также должно получить уведомление о соответствующем факте и предварительно предоставленную информацию, позволяющую идентифицировать произведение¹³. Необходимость защиты оборота заставляет возложить обязанность доказывания на истца, так как продавец зачастую не будет знать, что приобретенный им товар является контрафактным.

Американская модель нарушений в сфере интеллектуальной собственности построена несколько иначе. Здесь также проводится разделение на первичное, или основное нарушение, и вторичное, но по другому критерию.

Предоставляя авторам и их правопреемникам общий контроль за использованием произведения, законодательство рассматривает каждого, кто осуществляет использование произведения без согласия правообладателя (или случаев, определенных законом) в качестве нарушителя. Так, согласно № 501 (А) Закона об авторском праве¹⁴ любой, кто нарушает какое-либо исключительное право или импортирует экземпляры или фонограммы в Соединенные Штаты без согласия правообладателя, является нарушителем прав правообладателя или автора. Вторичным нарушением являются действия, которые в той или иной мере содействуют основному нарушению.

Обычно выделяют три вида вторичных нарушений: *vicarious infringement* (действия лица, контролирующего нарушителя), *contributory infringement* (соучастие в нарушении) и *inducing infringement* (склонение к совершению нарушения).

Vicarious infringement существует в случае, когда лицо, имеющее право и возможность контролировать другое лицо, являющееся нарушителем, не предпринимает действий для пресечения нарушения и, более того, получает каким-либо образом финансовую выгоду от нарушения. Важно заметить, что ответственность за такое нарушение может наступать и при отсутствии знания об име-

¹⁰ Пункт 2 ст. 16 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (далее – «CDPA»).

¹¹ Пункт 2 ст. 26 CDPA.

¹² Статья 25 CDPA.

¹³ *Vermaat and Powell v. Boncrest Limited* [2002] F.S.R. 21.

¹⁴ Copyright Act of 1976 (далее – «ЗоАП»).

ющем место нарушении. Это позволяет при определенных условиях привлекать к ответственности лиц, контролирующими соответствующие ресурсы, с помощью которых совершается правонарушение; например владельца оборудования, на котором его сотрудники выпускают контрафактные диски с программным обеспечением, или владельца ресурса, с помощью которого обеспечивается функционирование файлообменной сети.

Contributory infringement по сути представляет собой содействие в совершении правонарушения. Здесь знание о нарушении становится обязательным. Именно в совершении *contributory infringement* обвинялась компания Sony в известном деле *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*¹⁵, когда правообладатели пытались доказать незаконность выпуска видеомagneтофонов, позволяющих осуществлять домашнюю запись телепрограмм.

Ссылка на *contributory infringement* часто используется и в спорах с организаторами файлообменных сетей. Так, например, в деле *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*¹⁶ организатор файлообменной сети, компания Napster, была признана совершившей как *contributory*, так и *vicarious infringement*. Napster не только позволяла пользователям сети загружать со своего сайта специализированное программное обеспечение, предназначенное для работы в сети, но и поддерживала базу данных о музыкальных файлах, находящихся на компьютерах пользователей сети и доступных для скачивания. При таких обстоятельствах можно было доказать, что Napster имела информацию о нарушениях авторских прав и не только не боролась с ними, но оказывала содействие в их совершении. Кроме того, в силу получения Napster значительных доходов от рекламы, размещенной на сайте, суд признал наличие у компании финансовых выгод, что привело и к признанию наличия *vicarious infringement*.

Использование ссылок на третью форму вторичного нарушения - *inducing infringement* получило распространение сравнительно недавно. Обра-

щение к ней судов было обусловлено, в частности, совершенствованием защитных механизмов, используемых файлообменными сетями. Новое поколение файлообменных сетей уже не поддерживало единую базу данных, как Napster; вместо этого применялась распределенная база данных, находящаяся на компьютерах пользователей сети. При таких обстоятельствах привлечь к ответственности организатора сети в деле *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*¹⁷ оказалось непросто задачей. Доказать, что ответчик сознательно помогал в нарушении исключительных прав, было невозможно. Но, основываясь на желании ответчиков компаний Grokster и StreamCast удовлетворить требованиям рынка, состоящего из бывших пользователей Napster, отсутствию попыток блокировать нарушения и наличие существенных доходов от рекламы, размер которой зависел от количества пользователей сети, суд признал, что ответчики стимулировали пользователей сети к нарушению.

Такое расширение ответственности, безусловно, выгодное правообладателям, создает существенные опасности для технологических компаний, прежде всего работающих в сфере сетевых коммуникаций. Для снижения рисков такие компании будут вынуждены вводить системы мониторинга пользовательской активности даже в случае, когда деятельность компании напрямую не связана с очевидной возможностью нарушения исключительных прав.

Как английский, так и американский подходы направлены на расширение возможностей по защите интеллектуальных прав, однако упор они делают на разных аспектах: английский – на пресечении действий, совершаемых с экземплярами произведений, американский – на борьбе с содействием нарушению. Конечно, в обоих случаях так или иначе охватываются оба аспекта, но дело в том, какой из них важнее с практической точки зрения; и, соответственно, акцент на нем оправдан. Представляется, что в условиях, когда электронные формы использования становятся основным вариантом эксплуатации произведения,

¹⁵ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984).

¹⁶ *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).

¹⁷ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005).

американский вариант оказывается более удобным, хотя и нельзя не отметить, что возможность привлечения ответчика к ответственности на его основе во многом определяется решением суда.

В таких обстоятельствах особую важность приобретают инструменты, позволяющие несколько конкретизировать требования к представляемым доказательствам.

По общему правилу в США истец в делах о нарушении авторских прав должен позаботиться о наличии у него доказательств трех обстоятельств:

- принадлежности ему соответствующих прав на произведение;
- копирования ответчиком произведения;
- неправомерности присвоения произведения нарушителем (*improper appropriation*).

Содержание обязанности доказать принадлежность соответствующего права в целом ясно и не требует пояснений в рамках данной статьи.

Рассматривая вторую группу доказательств, следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев доказать, что копирование совершено именно конкретным лицом, может быть очень сложно, если не практически невозможно. В этой связи в пользу истца устанавливается особая презумпция осуществления копирования лицом, использующим произведение, в случае, если можно установить а) наличие доступа у ответчика к произведению истца и б) наличие сходства между двумя работами. При этом при рассмотрении наличия доступа также учитывается не только фактическое наличие экземпляра произведения у ответчика, но и потенциальная доступность произведения такому лицу.

Очевидно, что в случае широкого распространения произведения доказать наличие у ответчика доступа к произведению не представляет труда. Например, в споре между компанией Playboy Enterprises и оператором электронной доски объявлений, предоставлявшим возможность своим пользователям размещать и скачивать изображения из журнала Playboy, истцу было достаточно сослаться на количество экземпляров журнала, выпускаемых каждый месяц, чтобы на-

личие доступа было признано судом¹⁸. Несомненно, что истцам - малоизвестным авторам доказать доступность произведения ответчику может быть значительно сложнее. Затрудняет доказывание и существенный разрыв во времени между распространением произведения истца и действиями ответчика. Однако в этом случае полезной для истца может оказаться доктрина подсознательного копирования (*subconscious copying*), позволяющая признать наличие копирования даже в случае, когда можно предположить, что произведение лишь могло быть воспринято ответчиком когда-то в прошлом. В этом случае добросовестность действий ответчика хотя и принимается во внимание судом, однако не является основанием для освобождения от ответственности.

Еще одна доктрина, важная для доказательства наличия доступа к произведению, называется «доктрина корпоративного доступа». Если произведение было передано определенному юридическому лицу, то предполагается, что его сотрудники получили доступ к данному произведению. В то же время при данных обстоятельствах истец должен хотя бы продемонстрировать основания полагать, что создатель схожего произведения действительно воспринял это произведение. Такое уточнение особенно важно в случае, когда в нарушении исключительных прав обвиняют сотрудника крупной компании, работающей в сфере использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности¹⁹.

В некоторых случаях истец может избежать необходимости доказывать наличие у ответчика доступа к произведению. Это возможно при наличии «поражающего сходства» (*striking similarities*) двух произведений, что имеет место, например, когда случайное сходство двух произведений практически исключено (в частности, если речь идет о сравнении двух больших компьютерных программ).

При анализе двух произведений учитывается как наличие буквальных совпадений, так и общее сходство и сходство неохранных элементов (идей, концепций, фактов и т.д.). На практи-

¹⁸ Playboy Enters., Inc. v Frena, 839 F. Supp. 1552 (D.C. Fla. 1993).

¹⁹ См., напр., Jones v. Blidge, 558 F.3d 485 (6th Cir. 2009).

ке используются и специально разработанные модели сравнения произведений. Так, например, для сравнения программного обеспечения часто применяется тест под названием *abstraction-filtration-comparison test*²⁰, который предполагает раздельное сравнение частей двух программ; при этом исключаются не охраняемые элементы и сравниваются только охраняемые составляющие программы (оценивается как буквальное, так и общее сходство).

«Неправомерность присвоения» (третье обстоятельство, которое нужно доказать) по сути существует в случаях, когда, не имея на то соответствующих правовых оснований, лицо использует охраняемый объект таким образом, что обычный представитель публики воспринимает использу-

емый объект как существенно схожий с произведением истца. Для определения «неправомерного присвоения» практически нужно выполнить анализ, сходный с анализом, произведенном на предыдущем этапе. По сути это рассмотрение тех же вопросов, только в юридическом контексте. В этой связи суды часто объединяют исследование второго и третьего указанных обстоятельств.

Таким образом, привлечение к ответственности нарушителя прав интеллектуальной собственности требует учета многих обстоятельств и является непростым делом. Судебная практика выработала целый ряд доктрин, которые позволяют облегчить выполнение этой задачи, но их применение может быть осложнено различными факторами.

Ключевые слова:

Интеллектуальная собственность, авторское право, нарушение авторского права, система общего права.

Список литературы:

1. *Dworkin G., Taylor R.D.* Blackstone's Guide to the Copyright, Designs & Patents Act 1998; Oxford University Press, New-York, 2002.
2. *Feather J.* The Significance of Copyright History, в книге *Privilege and Property. Essays on the History of Copyright*, OpenBook Publishers, Cambridge, 2010.

²⁰ Впервые применен в деле *Computer Associates Int'l, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693 (2d Cir.1992).

Медиация как легитимный способ урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности в России



Н.Ю. Сергеева,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Российской государственной академии интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС)

В статье рассматриваются следующие вопросы. В чем состоит процедура медиации? Каковы ее преимущества в сфере интеллектуальной собственности в России, и почему она не столь популярна сегодня? В связи с чем конфликтующие стороны предпочитают судебный процесс процедуре медиации? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить внедрение медиативной практики при разрешении правовых конфликтов в сфере интеллектуальной собственности?

Научный¹[1,2] и практический интерес²[3] к медиации как легитимному способу урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности неуклонно растет.

Почему ученые и специалисты проявляют внимание к данной процедуре? Ответ прост. Споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности согласно классификации категорий споров

по критерию их правовой сложности³, относятся к сложным делам. В этой связи их разрешение с помощью примирительных процедур с участием посредника видится весьма эффективным механизмом не только «разгрузки» судов, но и разрешения правовых конфликтов в наиболее короткие сроки.

Важно отметить, что в настоящее время: «Суд по интеллектуальным правам активно реализует

¹ См., напр., Новоселова Л.А., Серго А.Г. О перспективах использования медиации для урегулирования конфликтов, связанных с интеллектуальной собственностью // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 6. С. 21 // <https://cyberleninka.ru/article/n/o-perspektivah-ispolzovaniya-mediatsii-dlya-uregulirovaniya-konfliktov-svyazannyh-s-intellektualnoy-sobstvennostyu>; Серго А. Медиация в спорах об интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 1.

² Так, например, 6 декабря 2017 г. в Центре международной торговли Москвы состоялся круглый стол «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» // <http://tpprf.ru/ru/news/eksperty-za-kruglym-stolom-obsudili-problemy-mediatsii-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti-v-rossii-i218284/>.

³ Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 1 июля 2014 г. № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации» // <http://base.garant.ru/70701674/>.

совокупность мер организационного характера, основным предназначением которых выступает, во-первых, популяризация в российской правовой практике процедуры медиации в качестве основной альтернативы судебному разрешению правовых споров, во-вторых, обеспечение доступности института медиации для всех заинтересованных лиц»⁴[1]. Подчеркнем, что на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС) создан и функционирует Национальный центр медиации по интеллектуальной собственности, занимающийся «внедрением и распространением альтернативных методов разрешения споров (АРС) и медиации»⁵. В его работе принимают участие ведущие эксперты - специалисты в области интеллектуальной собственности.

Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее время процедуре медиации уделяется достаточно внимания для обеспечения ее развития, но до настоящего времени устойчивая медиативная практика в сфере интеллектуальной собственности пока не сложилась.

В чем же состоит упомянутая процедура, и почему она не столь популярна сегодня? Каковы ее преимущества и есть ли они? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы усилить внедрение медиативной практики при разрешении правовых конфликтов в сфере интеллектуальной собственности?

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, необходимо отметить, что основным нормативным правовым актом, посвященным существованию данного института в России, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон). Вслед за ним необходимые изменения были внесены в ГПК РФ, АПК РФ, а также ФЗ от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Кроме того, применительно к

теме настоящей статьи следует упомянуть некоторые судебные акты, в частности Справку о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 г., утвержденную Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г.⁶ (далее - Справка).

Таким образом, можно говорить о наличии в Российской Федерации необходимого правового фундамента для развития и применения процедуры медиации.

В чем же состоит упомянутая процедура, и почему она не столь популярна сегодня?

Предпримем попытку разобраться.

По смыслу ст. 2 Закона процедура медиации является способом урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими обоюдно принятого взаимоприемлемого решения. Медиаторы - это независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников для урегулирования спора и нахождения оптимального решения по существу вопроса. Статья 3 данного нормативного акта указывает, что процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. В результате проведения данной процедуры стороны заключают медиативное соглашение, которое по смыслу ст. 2 Закона является соглашением, достигнутым сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.

Из приведенных законодательных норм следует вывод, что механизм государственного принуждения в данном случае отсутствует. Стороны должны проявить заинтересованность в исполнении достигнутого взаимоприемлемого решения самостоятельно.

⁴ Новоселова Л.А., Серго А.Г. О перспективах использования медиации для урегулирования конфликтов, связанных с интеллектуальной собственностью. С. 21//<https://cyberleninka.ru/article/n/o-perspektivah-ispolzovaniya-mediatsii-dlya-uregulirovaniya-konfliktov-svyazannyh-s-intellektualnoy-sobstvennostyu>.

⁵ <http://rgiis.ru/centr-mediacii/>.

⁶ <http://legalacts.ru/doc/spravka-o-praktike-primenenija-sudami-federalnogo-zakona/>.

В связи с чем конфликтующие стороны предпочитают судебный процесс процедуре медиации?

Причины низкой популярности примирительных процедур, по смыслу ранее упомянутой Справки⁷ можно разделить на организационные, экономические и субъективные (психологические).

Так, среди организационных причин судом отмечаются: относительная новизна процедуры, отсутствие медиаторов, отсутствие распространенной практики использования медиации и пр. Среди экономических указаны высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов, отсутствие стремления у судебных представителей к примирению сторон, поскольку это существенно снижает размер оплаты их услуг, процессуальную пассивность сторон при разрешении гражданских споров, нежелание нести дополнительные финансовые затраты.

Между тем наибольший интерес, на наш взгляд, представляют субъективные (психологические) причины.

В числе субъективных (психологических) причин судом рассматриваются следующие: высокая степень конфликтности отношений в обществе; неосведомленность сторон о медиации; отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров; недоверие к медиатору; стремление лица, право которого нарушено, любыми способами привлечь к ответственности нарушителя субъективного права; неучастие в судебных заседаниях руководителей, которые вправе принимать решения, в том числе и в отношении предмета спора; восприятие судебного решения как более «ценного» судебного акта по сравнению с определением о прекращении производства по делу; нежелание брать ответственность за разрешение конфликта на себя, разрешение спора в судебном порядке является отсрочкой исполнения своих обязательств перед контрагентами для недобросовестных лиц, низкий уровень правовой культуры.

Почему перечисленные субъективные причины представляются наиболее важными в рассматриваемой ситуации?

Дело в том, что психология нашего общества на данный момент такова, что именно указанные обстоятельства в большинстве случаев являются препятствием и отталкивают стороны разрешать споры в медиативном порядке. Их цель состоит в принудительном, а не взаимоприемлемом решении. Как показывает практика, участники спора редко настроены на мирное урегулирование конфликта и стремятся любыми способами привлечь к ответственности нарушителя. Фраза: «Это бизнес и ничего личного!» в России не работает. В результате стороны, вместо того, чтобы с помощью посредника договориться по целому ряду вопросов, который, как правило, невозможно разрешить в ходе одного судебного процесса, продолжают идти в суд. А между тем в данном случае именно медиативная практика могла бы стать в большинстве случаев наиболее приемлемым и перспективным решением. Очень точно сформулировал суть спора директор Центра ВОИС по Арбитражу и Медиации Эрик Уилберс: «Когда вы спорите в суде – это спор о прошлом, а когда договариваетесь в медиативном порядке – взгляд в будущее»⁸[3]. Данное мнение как нельзя лучше отражает перспективы развития медиации как одного из приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных интеллектуальных прав.

Итак, есть ли преимущества процедуры медиации и каковы они?

Преимущества разрешения конфликта с помощью посредника в сфере интеллектуальной собственности очевидны.

Во-первых, как уже отмечалось, это решение правового конфликта в наиболее короткие сроки, следовательно, с наименьшим количеством финансовых затрат. Согласно пункту 3 ст. 13 Закона, «срок проведения процедуры медиации не дол-

⁷ Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 г., утвержденная Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г. // <http://legalacts.ru/doc/spravka-o-praktike-primenenija-sudami-federalnogo-zakona/>.

⁸ Уилберс Эрик. Дискуссия в рамках круглого стола Центра международной торговли Москвы: «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г.

жен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней». Напомним для сравнения, что согласно п. 1 ст. 152 АПК РФ срок рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанцией не должен превышать трех месяцев, и он в соответствии с п. 2 ст. 152 АПК РФ может быть продлен до шести месяцев председателем арбитражного суда на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело. Кроме того, стороны в большинстве случаев обжалуют принятое решение, в связи с чем не исключено, что судебный процесс может принять затяжной характер.

Во-вторых, это сохранение конфиденциальности информации. В соответствии с п. 1 ст. 5 упомянутого закона «при проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином». Следовательно, у сторон нет причин волноваться о том, что информация о деталях конфликта станет известна лицам, в нем не участвующим.

В-третьих, заключение медиативного соглашения не исключает в дальнейшем возможного партнерства между сторонами, а также одновременного разрешения сразу нескольких правовых конфликтов, которые могут возникать в том числе вне российской юрисдикции.

Таким образом, преимущества разрешения конфликта с помощью посредника в сфере интеллектуальной собственности, безусловно, есть.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы внедрить медиативную практику при разрешении конфликтных ситуаций в сфере интеллектуальной собственности в России?

Как было отмечено в рамках круглого стола «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» заведующим кафедрой «Ме-

диация и Право» ФГБОУ Института развития дополнительного профессионального образования А.М. Макаровым, для этого необходимо: «Расширение сферы применения, обучение коммуникации в трудных ситуациях, управление эмоциональным состоянием, повышение конфликтологической компетенции, наработка урегулирования споров, обучение специалистов для урегулирования споров»⁹[3]. Отметим, что среди перечисленных шагов основной упор делается именно на разрешение субъективных (психологических причин). В этой связи представляется, что для того чтобы интеграция данной процедуры проходила более успешно, медиативную практику следует сделать обязательной при решении конфликтных ситуаций в сфере интеллектуальной собственности, и определенные шаги в этом направлении в России уже сделаны¹⁰.

Итак, подводя итог сказанному, можно сделать несколько выводов.

1. Научный и практический интерес к медиации как легитимному способу урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности неуклонно растет. Вместе с тем, несмотря на то что в Российской Федерации разработан достаточный правовой фундамент для развития и применения данной процедуры, устойчивая медиативная практика пока не сложилась.

2. В настоящее время судами отмечается, что причины низкой популярности примирительных процедур можно разделить на организационные, экономические и субъективные (психологические). Наиболее важными представляются из них последние, поскольку психология нашего общества на данный момент такова, что в большинстве случаев цель сторон конфликта состоит в получении принудительного, а не взаимоприемлемого решения.

3. Между тем преимущества разрешения спора в сфере интеллектуальной собственности с помощью посредника очевидны. К ним следует отнести и решение правового конфликта в наибо-

⁹ Макаров А.М. Подведение итогов круглого стола: Чего не хватает для развития медиации в сфере ИС. Какие шаги нужно предпринять в дальнейшем. Круглый стол Центра международной торговли Москвы: «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г.

¹⁰ См. проект Федерального закона № 290871-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования медиативной практики» // <http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290871-7>.

лее короткие сроки с наименьшим количеством финансовых затрат, и сохранение конфиденциальности информации, и возможное дальнейшее партнерство между сторонами.

4. Для того чтобы интеграция института медиации в деловой оборот, правовую культуру и общественную жизнь современной России проходила наиболее успешно, необходимо сделать ее

обязательной досудебной процедурой, что в дальнейшем, вполне вероятно, повлечет за собой решение некоторых субъективных (психологических причин) ее низкой популярности в настоящее время.

3. Материалы круглого стола: «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г.

Ключевые слова:

медиация; интеллектуальная собственность; урегулирование споров; досудебный порядок.

Список литературы:

1. Новоселова Л.А., Серго А.Г. О перспективах использования медиации для урегулирования конфликтов, связанных с интеллектуальной собственностью // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 6.
2. Серго А. Медиация в спорах об интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 2017. № 1.
3. Материалы круглого стола: «Медиация в сфере интеллектуальной собственности в России» от 6 декабря 2017 г.

Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт США и России



И.Д. Ходаков,
аспирант кафедры патентного права и
правовой охраны средств индивидуализации РГАИС,
Юрист юридической фирмы Lidings

Статья посвящена проблеме свободного использования товарных знаков без согласия правообладателя. Проанализированы подходы к свободному использованию товарных знаков в праве США и России.

В российском законодательстве отсутствуют нормы о свободном использовании товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателей. Поэтому имеет смысл обратиться к уже сложившимся подходам, сформированным в законодательстве и судебной практике США (trademark fair use - доктрина добросовестного использования). Также проанализируем российскую судебную практику на предмет наличия аналогичных случаев признания или отрицания возможности свободного использования товарных знаков третьими лицами.

Первые подходы к свободному использованию товарных знаков возникли в законодательстве и судебной практике США. В соответствии с законодательством США (Lanham act, § 33(b)(4))¹ допускается использование товарных знаков третьими ли-

цами в описательных целях (descriptive use)². Доктрина свободного использования товарных знаков в описательных целях заключается в том, что слово в одном случае может использоваться как описательный термин или нарицательное существительное, а в другом случае обладать различительной способностью для определенных видов товаров [1]. В таком подходе отражаются ограничения исключительного права на товарный знак в части описательного значения слова, но при этом являющегося охраноспособным в силу второго или третьего значения слова, используемого в товарном знаке. Очевидно, что в силу регистрации товарного знака зарегистрированное слово не теряет своего описательного значения и его использование в письменной речи не может быть ограничено правообладателем словесного товарного знака.

¹ *That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin* // URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1115>.

² Законодательный подход был инкорпорирован из общего права. См. дело William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924) // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/265/526/case.html>.

Поэтому в судебной практике США использование товарных знаков в описательных целях не является нарушением исключительного права при соблюдении трех условий. Используемое слово или выражение:

- 1) не индивидуализирует товар, то есть не используется в качестве товарного знака;
- 2) используется добросовестно;
- 3) используется только для описания своего товара или услуги.

В таком случае используемое слово или выражение не играет роль товарного знака, а является характеристикой товара.

В деле *Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак.³

Поскольку довод об использовании товарного знака в описательных целях применяется для защиты от иска о незаконном использовании товарного знака, в судебной практике возник вопрос о необходимости доказывания ответчиком отсутствия вероятности смешения [2]. Данный спор был разрешен в 2004 г. в деле *K.P. Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, в котором Верховный суд США постановил, что бремя доказывания отсутствия вероятности смешения не возлагается на ответчика. Кроме того также возлагается на правообладателя, поскольку именно он принял решение идентифицировать свой товар словом, имеющим известное описательное значение в языке.

Другим классическим примером судебного подхода к свободному использованию товарных знаков является **номинативное использование** (nominative use). Впервые критерий номинатив-

ного использования был введен в 1992 г. в деле *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*⁴, в котором ответчики использовали название популярной музыкальной группы New Kids on the Block, которое также являлось товарным знаком, для проведения социологического опроса о популярности группы, что невозможно без упоминания названия.

Для установления номинативного использования и отсутствия смешения товаров или услуг на рынке были сформулированы 3 критерия.

1. Товар или услуга не могут быть однозначно идентифицированы без использования товарного знака.

2. Товарный знак используется только в том объеме, в котором он необходим для идентификации товара или услуги.

3. Ответчик не должен предпринимать каких-либо действий, которые создают впечатление о наличии связи с правообладателем в виде спонсорства или согласия правообладателя на такое размещение товарного знака.

Таким образом, номинативное использование товарного знака предполагает упоминание товара; непосредственно обращение; ссылку на товар, маркированный товарным знаком в новостной статье; комментарии.

К разновидности номинативного использования относится **сравнительная реклама** (comparative advertising) – сравнение собственного товара с другим товаром путем указания на товарный знак.

Первым известным делом о сравнительной рекламе с использованием товарного знака является дело 1910 г. (*Saxlehner v. Wagner*). В нем ответчик публично заявлял, что производит минеральную воду, аналогичную товару истца. Верховный суд США разрешил использовать товарный знак истца с целью обращения к товару конкурента и добросовестного сравнения товара ответчика с аналогичным товаром истца.

Такое сравнение в рекламе считается допустимым до тех пор, пока оно не является лож-

³ The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense. // URL: <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm>.

⁴ New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) // URL: https://www.law.berkeley.edu/files/New_Kids_on_the_Block_v_News_America.pdf.

ным, не наносит вред деловой репутации правообладателя или не «размывает» товарный знак (dilution) [3].

Поэтому сравнительная реклама должна соответствовать как номинативному использованию товарного знака, так и нормам, регулирующим добросовестную рекламу [4].

Пародирование товарных знаков (trademark parody) – такое использование товарных знаков, в котором они должны восприниматься потребителями в качестве шутки.

К одному из наиболее известных дел о пародировании товарных знаков относится дело *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*⁵. В рамках обстоятельств дела компания-производитель кукол Barbie обратилась с иском о незаконном использовании товарного знака к звукозаписывающей студии группы Aqua, которая выпустила одноименный сингл Barbie girl. Суды признали песню пародией, а использование товарного знака подпадающим как под номинативное использование, так и под Первую поправку к Конституции США.

Данный вид свободного использования – самый неоднозначный. Некоторые исследователи полагают, что в суде основанием для освобождения от ответственности является не сама пародия, а отсутствие вероятности смешения в связи с успешным пародированием товарного знака [5].

К тому же пародирование товарных знаков может являться нарушением в отношении известных товарных знаков, что мотивируется концепцией «размывания» товарного знака (dilution) [6]. Например, в деле *Kraft Food Holdings, Inc. v. Helm*, ответчик использовал на своем сайте обозначение VelVeeda, схожее с известным товарным знаком сыра Velveeta. На сайте размещались изображения сексуального характера, а также изображения употребления наркотиков. Такое использование товарного знака не является пародированием и было признано нарушающим исключительное право правообладателя в форме дискредитации оригинального товарного знака.

Рассмотренные выше виды свободного использования товарных знаков именно потому не

являются нарушением исключительного права на товарный знак, что такое использование не может вызывать смешения товаров в глазах рядовых потребителей.

Примеры свободного использования товарных знаков в США дают почву для размышлений о том, в каких случаях российские суды могут признавать законным использование товарных знаков без согласия правообладателя.

В соответствии с российской судебной практикой допускается использование товарных знаков третьими лицами, если они применяются не в целях индивидуализации товаров, а в информационных и/или описательных целях. Однако единообразного мнения, что именно следует понимать под использованием в информационных и описательных целях, пока не существует.

Так, изображения товарных знаков на упаковке для описания свойств товаров признается нарушением исключительного права на товарный знак. Например, использование на упаковке бургеров выражения «С ПЫЛУ, С ЖАРУ»⁶ было признано нарушением исключительного права, несмотря на то что, согласно доводам ответчика, товарный знак истца был выполнен мелким шрифтом и расположен на боковой упаковке товара ответчика, а также размещены другие товарные знаки ответчика «Макдоналдс», «ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ», «БИГ ТЕЙСТИ», стилизованная буква «М», очевидным образом индивидуализирующие правообладателя, что свидетельствовало, по мнению ответчика, об использовании товарного знака истца не в целях индивидуализации товара, а в целях описания его свойств. Однако данная правовая позиция не была поддержана Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ.

Также выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» на упаковке зубной пасты было признано незаконным использованием товарного знака «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Ответчик пытался доказать, что выражение «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ» в русском языке имеет значение «крепкое здоровье». Суд по интеллектуальным правам не принял позицию ответчика и постановил⁷: «Вы-

⁵ См. дело *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* // URL: <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1260576.html>.

⁶ Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11.

⁷ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу N А40-183877/2015.

вод об описательном характере спорного обозначения не имеет правового значения для разрешения настоящего спора». Аналогичный вывод был установлен в деле об использовании в описательных целях выражения «НЯМ-НЯМ» на упаковке паштетов⁸.

Данные примеры свидетельствовали об отсутствии у ответчиков намерения использовать товарные знаки в целях индивидуализации своих товаров. Но суды установили, что цель нанесения тех или иных слов/выражений на упаковку не имеет правового значения. В приведённых спорах для установления нарушений исключительного права на товарный знак судам было достаточно установить: 1) нанесение товарного знака истца на упаковку (т.е. установить использование), 2) тождество или сходство обозначений до степени смешения; 3) однородность товаров.

Вместе с тем, по нашему мнению, суды помимо указанных выше критериев должны исследовать «возникает ли вероятность смешения при использовании товарного знака», что соответствует п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а соответственно – устанавливать, имеется ли ассоциативная связь между используемым выражением и правообладателем товарного знака.

Свободное использование товарного знака в информационных и описательных целях на упаковках товаров не допускается. Единственным решением для ответчиков остается признание такого товарного знака недействительным в связи с отсутствием различительной способности обозначения, что возможно сделать только путем обращения в Роспатент (Палату по патентным спорам) в отдельном производстве. Согласно абзацу 2 п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» до аннулирования товарного знака в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, правообладателю не может быть

отказано в его защите. Соответственно, с учетом указанных правовых позиций использование товарного знака на упаковках товаров без согласия правообладателя в информационных и описательных целях недопустимо до признания товарного знака недействительным в порядке, установленном законом.

Свободное использование товарного знака возможно при его использовании иным способом, чем на упаковке товара.

В Постановлении по делу № А40-128923/2015 Суд по интеллектуальным правам постановил, что «не является использованием товарного знака упоминание слова, хотя и зарегистрированного в качестве товарного знака, но употребляемого в статьях в описательных или информационных целях»⁹. В данном деле Суд по интеллектуальным правам признал, что не является нарушением размещение фирменного наименования и товарного знака в статье на сайте, не связанной с осуществлением коммерческой деятельности и предложением к продаже товаров и услуг.

Позиция о свободном использовании товарных знаков в описательных или информационных целях без цели индивидуализации товара была отражена в ряде других судебных актов по следующим товарным знакам:

«Дискатор»¹⁰, размещенный в интервью генерального директора на сайте ответчика, в котором слово «дискатор» дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов разных типов, используемых для обработки почвы. В деле по этому товарному знаку Высший арбитражный суд РФ сформулировал позицию, что «словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием [товарного] знака».

«Изосайдинг»¹¹, использованный в статье как общеупотребимое название декоративных облицовочных панелей.

«Флюкостат»¹² – в сравнительной рекламе, наравне с препаратом Ответчика.

⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2017 г. по делу N А11-11283/2015.

⁹ Постановление суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

¹⁰ Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. по делу № А45-15761/2008.

¹¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 по делу № А32-7400/2013.

¹² Определение ВАС РФ от 27 февраля 2012 № ВАС-17774/11 по делу № А40-108056/10-19-956.

«ЖелДорЭкспедиция»¹³ – в статье, связанной с пропажей груза ответчика, воспользовавшегося услугами истца.

«FESTIVAL gallery» и «Галерея ФЕСТИВАЛЬ»¹⁴ – на сайтах для указания в информационных целях контактных данных лица, нарушающего исключительное право на товарный знак.

«Палочки облизнешь»¹⁵ – в рекламном сообщении на телевидении только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара без цели индивидуализации товара.

«МадамМУ»¹⁶ – при использовании словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет.

Отсюда можно сделать вывод, что российские суды признают свободное использование товарного знака без согласия правообладателя в двух случаях: использование без целей индивидуализации в общеупотребительном значении слова при условии, что такое обозначение не нанесено на упаковку товара (отсутствуют доказательства маркировки продукции ответчиком), а также при номинативном использовании товарных знаков третьими лицами. Но-

минативное использование товарного знака не является нарушением именно потому, что в нем нет самого факта использования товарного знака по п. 2-3 ст. 1484 ГК РФ.

По мнению М.А. Кольздорф [7], суды признают вышеописанные случаи использования товарных знаков правомерными исходя из толкования понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и способов его использования (ст. 1484 ГК РФ). По смыслу указанных положений закона размещение товарного знака для информационных целей не является использованием товарного знака.

Представляется, что до устранения законодательного пробела подходы к свободному использованию товарных знаков могут развиваться именно через системное толкование п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Суды должны при оценке наличия нарушения устанавливать – используется ли обозначение в целях индивидуализации товаров и (или) услуг, то есть имеется ли факт использования товарного знака, а не слова/выражения в общепринятом значении, действует ли ответчик добросовестно, влияет ли использование обозначения на возможность смешения товаров и (или) услуг на рынке.

Ключевые слова:

товарные знаки; свободное использование; использование в описательных целях; номинативное использование; пародирование; критерий вероятности смешения.

¹³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/2015.

¹⁴ Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г. по делу № А40-139596/2013.

¹⁵ Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2016 г. № А40-47872/2015.

¹⁶ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2013 г. по делу № А40-164436/2012.

Список литературы:

1. *Patrick J. Flinn*. Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies. New York: Wolters Kluwer, Gaithersburg [Md.] : Aspen Law & Business, 2000.
2. *John McDermott*. Permitted Use of Trademarks in the United States, 2009 // URL https://www.ipaj.org/english_journal/pdf/5-4_Mcdermott.pdf.
3. *Baila H. Celedonia, Kieran G. Doyle*. Trademark Parody, Statutory and Nominative Fair Use Under the Lanham Act., 2007 //URL: http://www.cll.com/clientuploads/pdfs/Statutory_and_Nominative_Fair_Use_Under_the_Lanham_Act-_KGD_March_9th_2007.pdf.
4. *Leslie J. Lott*. Intellectual property issues in comparative advertising // URL: <http://lottfischer.com/articles/IP%20Issues%20in%20Corporate%20Advertising.pdf>.
5. *Juli Wilson Marshall, Nicholas J. Sicilianno*. The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law— Can Satire Ever Be a Fair Use? – P. 9 URL: http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf.
6. *Афанасьева Е.Г.* Пародирование товарных знаков: «руки прочь от святынь» или «надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. 2014, № 2. С. 38 - 45.
7. *Кольздорф М.А.* Проблемы разграничения правомерного и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2017, № 15С. 65-71.

Принцип исчерпания права на товарный знак и параллельный импорт в России: настоящее и будущее



А.А. Анишин,
магистрант Кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



А.В. Хромов,
магистрант Кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В статье рассматриваются перспективы введения международного принципа исчерпания исключительных прав на товарные знаки в российский правовой порядок. Поводом послужил проект о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, а также рассмотрение Конституционным Судом РФ дела о проверке конституционности, в том числе ст. 1487 ГК РФ. Авторы анализируют различные точки зрения в отношении параллельного импорта. Отдельно приводится опыт стран, где он законодательно не запрещен.

Впервые исчерпание исключительного права было рассмотрено в научной доктрине немецким цивилистом Йозефом Колером в конце XIX в. применительно к сфере патентного права [1]. В России сущность этого принципа наиболее точно описала в своей монографии В.В. Пирогова. По её утверждению, «данное ограничение (исключительного права) направлено на защиту общественных интересов в смысле обеспечения свободной конкуренции хозяйствующих субъектов за счет предотвращения создания искусственных препятствий для

передвижения товаров и услуг при помощи исключительных прав» [2].

Хотя в сфере промышленной собственности часто встречаются примеры, когда в одном товаре принцип исчерпания права реализуется комплексно, затрагивая различные объекты интеллектуальной собственности, предметом исследования в данной статье является исчерпание права на товарный знак.

В сфере регулирования товарных знаков оно понимается как принцип, согласно которому исключительное право на товарный знак подле-

жит исчерпанию (прекращению), если товар, на котором он размещен, введен в гражданский оборот самим правообладателем либо иным лицом с его согласия. В доктрине и на практике в зависимости от территориального характера сложились три существенно различающихся режима исчерпания права: международный, национальный и региональный. Каждому из них присущи свои особенности, положительные и отрицательные черты. Очень важно, что ст. 6 Соглашения ТРИПС не предусматривает ограничений в выборе странами-членами ВТО того или иного режима, предоставляя возможность регулирования указанного вопроса на уровне внутригосударственного законодательства исходя из национальных интересов.

В конце 2002 г. были внесены изменения в ст. 23 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», установившие национальный принцип исчерпания права. Часть четвертая Гражданского кодекса закрепила данное нормативное положение в ст. 1487. По мнению начальника Отдела права Евразийского патентного ведомства В.И. Еременко, сделано это было для «укрепления позиции правообладателей, что, несомненно, способствовало повышению инвестиционной привлекательности нашей страны» [3]. С 1 января 2012 г. Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в странах - участниках Таможенного союза, в том числе и в России, был введен региональный принцип исчерпания права [4]. Указанное Соглашение прекратило своё действие в связи со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС), в котором также закреплён и по настоящий момент действует региональный режим [5].

Между тем в России регулярно поднимается вопрос об изменении регулирования исчерпания права и возможности установления международного принципа в отношении отдельных категорий товаров. Иными словами, предлагается снять запрет на параллельный импорт определенных товаров. Само легальное понятие параллельного импорта отсутствует, но его можно определить как ввоз законно введенных в гражданский оборот товаров, маркированных правообладате-

лем товарного знака, на территорию другой страны без согласия последнего в целях последующей реализации. Отечественная судебная практика за некоторыми исключениями [6] исходит из того, что лицо, ввозящее на территорию РФ товар без согласия правообладателя, осуществляет таким образом несанкционированное использование чужого товарного знака и, следовательно, является нарушителем, даже если само не наносило его на товар [7].

Одно из многочисленных дел, связанных с исчерпанием права на товарный знак, прошло все судебные инстанции [8], после чего ответчик по первоначальному спору — ООО «ПАГ» — обратился с жалобой в Конституционный суд РФ. 14 декабря 2017 г. в открытом заседании было рассмотрено дело о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. 1, 2 и 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ. Российская компания ссылалась на положения закона, согласно которым товар является контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак. Однако, по мнению заявителя, закупленная бумага — оригинальный товар, официально произведённый компанией SONY, следовательно факт незаконного размещения товарного знака отсутствует. ООО «ПАГ» также заявило о нарушении конституционных принципов правовой определённости, справедливости и неприкосновенности частной собственности в связи с тем, что указанные нормы действующего законодательства допускают применение одинаковых санкций как к подделкам, маркированным чужим товарным знаком и реализованным без согласия правообладателя, так и к оригинальным товарам, законно введенным в гражданский оборот другой страны правообладателем или его официальным дистрибьютором, но ввезенным в Россию параллельным импортером.

Интересно, что выступившие на заседании по указанному делу представители государственных органов сошлись во мнении о соответствии оспариваемых норм Конституции РФ, однако отметили необходимость выявления их конституционно-правового смысла, прежде всего, для корректировки правоприменительной практики. Можно оценить данное обстоятельство как шаг государства навстречу параллельным импортерам. Так, по мнению полномочного представителя Прези-

дента России в Конституционном суде М.В. Кротова, «...вопрос дистрибуции и конкуренции не пересекается с вопросом защиты товарного знака. Здесь прослеживается рассогласованность гражданского законодательства. Производитель, продав свой товар ... уже получил прибыль, и зачем его защищать в процессах перепродажи и импорта. Считаю, что оспариваемые нормы конституционны, но правоприменительная практика с арестами и конфискациями подлежит корректировке» [9].

Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по данному делу 13 февраля 2018 г. [10]. Но уже по итогам декабрьского заседания стало понятно, что нормы Гражданского кодекса будут признаны не противоречащими Конституции. Поэтому основной интерес представляют иные выводы и толкование, данное Судом. Как указано в Постановлении, «глобализация мировой торговли, введение экономических санкций в отношении России актуализировали юридическую проблему исчерпания прав правообладателя в отношении товарного знака». По мнению Конституционного Суда, в настоящих условиях правообладатели имеют возможность недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз конкретных товаров на российский рынок или завышать на них цены в большей степени, чем это характерно для экономического оборота. В таких случаях должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия злоупотреблению правом. При этом суд может отказать правообладателю в иске полностью или частично, если выполнение его требований может создать угрозу для конституционно значимых ценностей.

С учетом того, что параллельный импорт всё-таки остается нарушением исключительных прав, Конституционный Суд разграничил гражданско-правовую ответственность импортера, ввозящего оригинальную продукцию без согласия правообладателя, и импортера, ввозящего контрафакт, за исключением случаев, когда убытки от того и другого сопоставимы. Но уничтожать товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, можно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здо-

ровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Таким образом, с точки зрения Конституционного Суда РФ приоритетом в делах, связанных с параллельным импортом, должен обладать публичный интерес. Также очевидно, что данное Постановление имеет не только важное правовое, экономическое, но и геополитическое значение.

Кроме всего прочего, на актуальность рассматриваемой нами проблемы указывают и последние инициативы в рамках ЕАЭС, подтвержденные в апреле 2017 г. на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), где был одобрен проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе [11]. Предлагается наделить межправительственный совет полномочиями устанавливать в определенных случаях (открытый перечень) в отношении отдельных видов товаров действие международного принципа исчерпания права на товарный знак. Документ был направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования.

Поскольку вопрос по-прежнему остается на стадии обсуждения и дискуссий, необходимо более подробно рассмотреть плюсы, минусы и перспективы введения международного принципа исчерпания права и снятия запрета на параллельный импорт, пусть даже в отношении отдельных категорий товаров.

По мнению сторонников параллельного импорта, обладатели исключительного права злоупотребляют своим положением, осуществляя легальную монополию крупных поставщиков над российскими товарными рынками. В зависимости от уровня конкуренции в разных странах могут устанавливаться различные цены, не зависящие от затрат на производство и рекламу. При отсутствии альтернативы в виде легальных параллельных импортеров потребители вынуждены покупать товар дороже, чем, к примеру, в соседней стране.

В одном из проведенных исследований среди преимуществ международного принципа выделяется существование нескольких параллельных каналов ввоза товара, что положительно влияет на цену в сторону ее снижения. Также представители

данной позиции утверждают, что параллельный импорт улучшает здоровую конкурентную среду, а свободное передвижение товаров способствует образованию единого экономического пространства [12].

Кроме того, предусмотренная проектом к Договору о ЕАЭС возможность устанавливать международный режим исчерпания права в отношении отдельных категорий товаров, по мнению инициаторов, в том числе носит под собой социальную подоплеку. Наиболее часто при обсуждении называются автозапчасти, лекарственные средства, медицинское оборудование. При покупке у лицензируемых правообладателем дистрибьюторов цены на них чрезмерно высоки. Так, и в деле ООО «ПАГ» спорным товаром была специальная бумага SONY для аппарата УЗИ, стоимость которой, по словам директора общества, у официального дистрибьютора в России в пять раз выше, чем при покупке через посредников в других странах.

Несмотря на указанные выше аргументы, свидетельствующие о пользе международного принципа исчерпания права, целесообразно проанализировать противоположную позицию, которая основывается на возможных негативных последствиях, затрагивающих различные сферы обеспечения интересов общества и государства.

Прежде всего, отмечается **угроза увеличения объема контрафактных товаров, низкий уровень качества и рост недобросовестной конкуренции**. Здесь особенно важно то, что международный принцип исчерпания права даст больше свободы, в том числе и недобросовестным хозяйствующим субъектам, которые получают возможность под видом оригинальных товаров с размещенными на них товарными знаками правообладателей увеличить объем контрафакта в гражданском обороте, зачастую низкого качества или вообще представляющего угрозу для здоровья. При этом пострадают в данном случае не только потребители, ущерб будет нанесен также деловой репутации производителей оригинальных товаров, ведь потребитель атрибутирует им приобретаемый контрафактный товар с нанесенным на него товарным знаком правообладателя.

Заметим, что представителям ФАС России кажется ошибочным ограничение параллельного импорта под данным предлогом. По их мне-

нию, контрафакт должен быть обнаружен и изъят еще до попадания на товарный рынок с помощью ужесточения таможенного регулирования и назначения определенных таможенных постов для оформления товаров параллельных импортеров. Однако позиция антимонопольного органа по данному вопросу критикуется как представителями бизнеса, так и юриспруденции.

Кроме того, возможно **снижение инвестиционного потока и сокращение локализации производства**. Согласно исследованию, проведенному в 2013 г. «ГфК-Русь» для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), объединяющей более 500 компаний, работающих в России [13], - разрешение параллельного импорта в России может привести к снижению инвестиций в экономику на 30–50% в зависимости от отрасли, а сокращение локализованного производства в первый год составит около 20%. Предлагаемые изменения идут вразрез с проведением в России политики, направленной на импортозамещение и локализацию производства иностранных компаний.

Также приверженцы данной точки зрения считают, что **снижение розничных цен будет незначительным или вообще не произойдет, а поступления в бюджет сократятся**. По этому поводу глава АЕБ Франк Шауфф отметил, что одним из аргументов сторонников параллельного импорта является потенциальное снижение стоимости товаров, однако это утверждение, по его словам, не подтверждается фактами [14]. Согласно результатам все того же исследования «ГфК-Русь», в оптовом звене цены снизятся на 5–10%, но это не должно отразиться на розничных ценах. Таким образом эффект, в том числе ради которого иницируются подобные изменения, в нынешних условиях достигнут не будет. Кроме того, примерно на 5-10 % сократятся таможенные и налоговые поступления [15]. Это обстоятельство является важным с точки зрения интересов государства.

При рассмотрении перспектив установления в России международного принципа исчерпания права на товарный знак необходимо уделить отдельное внимание зарубежному опыту. Так, в **законодательстве КНР** нормы об исчерпании исключительных прав на товарные знаки вовсе отсутствуют, что дает судам возможность толко-

вать закон в угоду «национальным торговым интересам» [16].

Суды США принимают решение в зависимости от правила «первой продажи» [17]. Как только производитель правомочно отчуждает продукт, защищаемый товарным знаком, приобретатель вправе им распоряжаться по своему усмотрению. Однако при рассмотрении споров учитываются различия между товарами, имеющимися у производителя на рынке, и товарами, поставляемыми параллельным импортером, которые не должны «сбивать с толку потребителей и подрывать репутацию местного правообладателя знака» [18]. Главной проблемой здесь является расплывчатость формулировки существенных (*material*) отличий. Практика знает случаи, когда разница в 0,5 калории в карамели и отсутствие акционных купонов в пачках сигарет привели к запрету параллельного импорта данных товаров.

Международный принцип реализуется и в **Бразилии**, но при этом со своей характерной особенностью. Суды налагают запрет на параллельный импорт товаров, если, например, правообладатель запретил их распространение на территории этой страны либо же заключил договор, предусматривающий исключительную лицензию. Таким образом, производителю оригинальных товаров достаточно создать свою сеть эксклюзивной дистрибуции, и деятельность параллельных импортеров будет ограничена [19].

Также интересен **пример Индии**. Действующий в этой стране международный режим не применяется, если существуют законные основания, по которым собственник может воспрепятствовать дальнейшим сделкам с товарами на рынке, в частности, если состояние товаров после их поставки на рынок изменяется или ухудшается. Так, в деле *Xerox Corporation vs Puneet Suri* Высший суд Дели, рассматривая вопрос импорта подержанных копировальных аппаратов в Индию, признал, что «импорт копировальных аппаратов Xerox, при условии наличия надлежащей документации» не является нарушением законодательства о товарных знаках «при условии отсутствия изменений или ухудшений в копировальных аппаратах» [20].

Анализируя изменения, предложенные в рамках ЕАЭС, необходимо опираться и на **опыт Европейского союза**, где закреплен региональный

принцип исчерпания права. Право, предоставляемое знаком, не позволяет его обладателю запрещать использование знака в отношении «товаров, которые под этим знаком были введены в торговый оборот в Сообществе данным обладателем или с его согласия» [21]. Здесь мы видим тот же разумный механизм, исключающий применение нормы в случае, если у правообладателя существуют законные основания возражать против последующей реализации товаров, в частности, когда после введения в торговый оборот в одной из стран Сообщества состояние товаров изменилось или ухудшилось.

Итак, мы можем сделать вывод, что у международного принципа исчерпания права на товарный знак есть свои положительные и отрицательные стороны, влияние которых зависит от множества факторов и условий определенного государства или международного объединения. В тех странах, где применяется международный принцип, законодательно или в практике предусмотрены конкретные механизмы, направленные на соблюдение баланса интересов правообладателя, параллельных импортеров, потребителей и государства.

На данный момент нет достаточных оснований полагать, что параллельные импортеры будут обеспечивать необходимое качество и безопасность ввозимой продукции, ее обслуживание. В существующих в России и других странах-членах ЕАЭС условиях правообладателям исключительных прав на товарные знаки станет еще труднее защищаться от растущих угроз деловой репутации и недобросовестной конкуренции.

Дискуссия на эту тему продолжается в России многие годы. При этом важно отметить, что в рамках Евразийского экономического союза у стран-участниц также отсутствует единое мнение по данному вопросу. В октябре 2017 г. на международном форуме «Бизнес в ЕАЭС» представитель Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Александр Заяц подтвердил, что «на данный момент белорусское правительство не согласовало протокол, и давать какие-то прогнозы, будет ли принят параллельный импорт или нет, преждевременно» [22].

Утверждение изменений в предложенной в рамках ЕАЭС редакции может оказать негативное воздействие ввиду оценочной терминологии и абстрактности формулировок, содержащихся в тексте проекта. В будущем представляется необходимым именно комплекс механизмов и условий, в совокупности способствующих соблюдению баланса интересов правообладателей, параллельных импортеров, потребителей и государства.

При этом не вызывает сомнений, что в ближайшее время на применение норм об исчерпании права и об ответственности за незаконное использование товарного знака существенное влияние окажет соответствующее Постановление Конституционного Суда РФ. Однако, важно, чтобы выводы, содержащиеся в нем, были адекватно применены на практике. Это позволит избежать ситуации, подобной той, что возникла вокруг известного Постановления Конституционного Суда о снижении размера компенсации ниже установленного законом предела, которое вызвало у судов противоречивую реакцию [23].

В заключение следует отметить, что, хотя дискуссия по рассмотренной проблеме ведется преимущественно среди юристов, собственно свежая экономическая оценка рисков реализации того или иного принципа исчерпания права должна поставить точку при решении данного вопроса [24].

[1] *Пирогова В.В.* Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт // М.: Статут, 2008. Ст. 7.

[2] Там же.

[3] *Еременко В.И.* Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство и экономика, 2013, № 6 / СПС «Гарант».

[4] «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности». Заключение в г. Москве 9 декабря 2010 г. // Собрание законодательства РФ, 30 января 2012 г., № 5. Ст. 542.

[5] «Договор о Евразийском экономическом союзе» (ред. от 8 мая 2015 г.). Пункт 16 Протокола «Об охране и защите прав на объекты Интеллектуальной собственности» // Евразийская экономическая комиссия – URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 23 декабря 2017 г.).

[6] См., напр., решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 г. по делу № А40-159212/2017.

[7] См.: Определение ВАС РФ от 11 марта 2012 г. № ВАС-1966/12 по делу N А40-492/11-26-3.

[8] См.: Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2016 г. N 307-ЭС16-1398.

[9] КС изучил мнения органов власти на запрет «параллельного импорта» // Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) – URL: http://rapsinews.ru/judicial_news/20171214/281310898.html (дата обращения: 20 декабря 2017 г.).

[10] Постановление Конституционного суда № 8-П от 13 февраля 2018 г. по делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487 и п. 1, 2 и 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».

[11] Распоряжение Коллегии ЕЭК № 30 «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г. // Евразийский экономический союз – URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413694/clco_26042017_30 (дата обращения: 2 декабря 2017 г.).

[12] Фонд «Центр стратегических разработок». Отчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные рынки российской федерации» (заключительный) по договору на выполнение работ № 5 от «10» июня 2013 г. // Евразийская экономическая комиссия – URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0.pdf> (дата обращения: 03 декабря 2017).

[13] «Исследование финансово-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России». ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». Подготовлено для Ассоциации европейского бизнеса. Вре-

мя проведения: июль-август 2013. // Евразийская экономическая комиссия – URL: <http://www.eurasiancommission.org/ky/act/finpol/migration/intelsobs/Documents/%D0%93%D0%A4%D0%9A-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf> (дата обращения: 3 декабря 2017 г.).

[14] Глава АЕБ рассказал об опасности внедрения параллельного импорта в России // Лента.Ру – URL: <https://lenta.ru/news/2017/06/01/aebimport/> (дата обращения: 29 ноября 2017 г.).

[15] Исследование, проведенное НИУ ВШЭ, также указывает на то, что разрешение параллельного импорта ценовую ситуацию на рынках практически не изменит – снижение розничных цен ограничится максимум 3-5%. См.: «Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России»: аналит. отчет / Отв. ред. сер. Радаев В.В.; Нац. ис-след. ун-т «Высшая школа экономики»; Лаб. экон. социол. ис-след. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. 176 с.

[16] См.: *Нырова Н.* «Параллельный импорт – за и против» // Журнал «ИС. Промышленная ответственность», № 7, 2007. Ст. 4 – 18.

[17] См. *Пирогова В.В.* Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт // М.: Статут, 2008. С. 10 – 11.

[18] *Белова М.Т.* Параллельный импорт. Аргументы каждой из сторон спора о нарушении прав на товарный знак // Журнал «Арбитражная пра-

ктика» № 5, 2014 – URL: <http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=338522> (дата обращения: 29 ноября 2017 г.).

[19] См.: *Гхови Шубха* Имплементация доктрины исчерпания прав: выводы, основанные на национальном опыте // Торговая политика (Trade policy), 2015. № 4/4.

[20] Там же.

[21] Директива N 2008/95/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» // Принята в г. Страсбурге 22 октября 2008 г. / СПС «Гарант».

[22] Минск сомневается в необходимости параллельного импорта в ЕАЭС // ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» - URL: <https://news.tut.by/economics/564684.html> (дата обращения: 4 декабря 2017 г.).

[23] Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

[24] Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (подготовлен ФАС России) // (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.09.2014) – URL: <http://regulation.gov.ru/projects#nра=6997> (дата обращения: 11 декабря 2017 г.).

Ключевые слова:

исключительное право; исчерпание права; товарный знак; параллельный импорт; Евразийский экономический союз.

Список литературы:

1. *Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г.* Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 25 - 32.
2. *Белова М.Т.* Параллельный импорт. Аргументы каждой из сторон спора о нарушении прав на товарный знак // Журнал «Арбитражная практика» № 5, 2014 – URL: <http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=338522> (дата обращения: 29 ноября 2017 г.).

3. *Городов О.А.* Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной собственности и антиконкурентная практика // *Конкурентное право*. 2013. № 2. С. 7 - 12.
4. *Гхош Шубха* Имплементация доктрины исчерпания прав: выводы, основанные на национальном опыте // *Торговая политика (Trade policy)*, 2015. № 4/4.
5. *Дмитриев В.В.* Споры об исчерпании исключительного права на товарный знак: эффективные средства защиты // *Арбитражные споры*. 2014. № 1. С. 133 - 150.
6. *Еременко В.И.* Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // *Законодательство и экономика*. 2013. № 6 // СПС «Гарант».
7. *Калятин В.О.* Выкуп продукции параллельным импортером: дискуссионные вопросы. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27 октября 2015 г. № 305-ЭС15-8790 // *Вестник экономического правосудия Российской Федерации*. 2016. № 1. С. 9 - 12.
8. *Нургалеев М. С.* Понятие параллельного импорта и его актуальность в РФ // *Актуальные вопросы юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.)*. Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 89-93.
9. *Нырова Н.* «Параллельный импорт - за и против» // *Журнал «ИС. Промышленная собственность»*, № 7, 2007. с. 4 - 18.
10. *Пирогова В.В.* Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт // М.: Статут, 2008. 155 с.
11. *Семенов А.В.* Исчерпание великой мистификации XXI века // *Патенты и лицензии*. 2011. № 8. С. 2 - 16.
12. *Склярова Я., Шауфф Ф., Каширин М., Павлова Е., Радченко Т., Орлова В., Нестеренко А., Онищук А., Жигулин В., Юков А., Суббот А., Семенов А., Елаев А., Будылин С.* Перспективы легализации параллельного импорта в России // *Закон*. 2014. № 7 // СПС «Гарант».
13. *Смирнова В.М.* Правовые последствия легализации параллельного импорта в Российской Федерации // *Право и экономическая деятельность: современные вызовы*. Отв. ред. Габов А.В. // М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации // М.: Статут, 2015. С. 190 - 196.

Bozhyeva, Darya Dmitriyevna

Assistant of the Deputy Chairman of the Intellectual Property Court

Report №18. The meeting of the Scientific Advisory Council of the Court of intellectual property rights.

Grin, Elena Sergeevna

Ph.D., Associate Professor, Deputy Head of the Chair of Intellectual Rights

Kutafin Moscow State Law University
helenkotenko@yandex.ru

VI International Legal Forum "Legal Protection of Intellectual Property: Problems of Theory and Practice" (IP Forum)

Keywords: IP Forum, intellectual property, sports, artificial intelligence, blockchain, the rights of authors, directors.

Nagrodskaya, Victoria Borisovna

Curator of the IP Moot Court, practicing lawyer, lecturer of the Department of Intellectual Rights of the Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSAL)

vnagrodskaya@mail.ru

IP Moot Court within the VI International IP Forum

Keywords : IP Moot Court; VI IP Forum; model trials.

Vorozhevich, Arina Sergeevna

PhD in Law

Associate professor at the Department of Intellectual Property of the Kutafin Moscow State Law University

arinavorozhevich@yandex.ru

Antimonopoly immunities for intellectual property in Russia in relation to digital economy: abolish or preserve?

The author analyzes possible problems and risks associated with the abolition of antimonopoly immunities for exclusive rights in relation to digital markets. It is concluded that the implementation of such FAS initiative will make additional barriers in a dynamic digital market, resulting in cost escalation of such business. Market members will find it more difficult to commercialize their developments through licensing agreements.

Keywords: license agreements, inventions, computer programs, antitrust, competition, antimonopoly immunities.

Glazunova, Kristina Dmitriyevna

Master of law in IP program at the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Lead Lawyer in IP/IT, Legal department, Law firm CLIFF (Cliff Legal Services Inc.)

glazunova.k@cliff.ru

Securitization as an effective way of commercialization of intellectual property

The article reviews one of the modern ways of commercialization of intellectual property - securitization. The author covers the main provisions and essence of securitization, gives the best known examples of successful securitization of intellectual property, analyzes legal and commercial risks and how to minimize them.

Keywords: Intellectual property, securitization, intangible asset, commercialization of intellectual property.

Zaitsev, Alexey Maksimovich

Deloitte CIS Lawyer, PhD student of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Master of Jurisprudence(RSPL) ialzaytsev94@gmail.com

The parody in the USA: the approaches developed in jurisprudence

In the submitted article the author analyzes jurisprudence of the USA in disputes on legitimacy of use of the parody to intellectual property items. The author of the present article urges readers not to perceive the stated material on trust and to address primary sources to which he refers.

Keywords: parody, free use, trademarks, works.

Shamshina, Anastasiya Andreevna

Lawyer at Barshchevsky & Partners Moscow bar association
Student of Russian School of Private Law

aa.shamshina@yandex.ru

Non-profit organizations: the way to legal protection of the name

The article proposes to look at the problem of the lack of provisions in the current legislation that allow the non-profit organizations to be protected from so-called NPO-clones. The author analyzes the case about the protection of the name of the charity fund for helping children with oncohematological and other serious diseases 'GIFT OF LIFE' and other similar disputes, and also offers alternative methods of resolving this significant problem.

Keywords: means of individualization; trade name; non-profit organizations; remedies; illegal use of the name; bona fides.

Mukhgalin, Aleksandr Romanovich

Student of faculty law of the Higher School of Economics (HSE)

mukhgalin@gmail.com

Some legal aspects of using hyperlinks (including embed and framing) in the Internet

The article covers several up-to-date problems of usage of such technologies as "embed", "framing" and "hyperlinks" in the Internet. Furthermore, the article discusses different approaches of both Russian and foreign courts towards the issue of usage of "hyperlinks" in the Internet. The author concludes that qualification of "embed", "framing" and "hyperlinks" as a way of usage of the content is possible when compliant with certain standards.

Keywords: embed, framing, hyperlinks, Internet, copyright.

Kalytin, Vitaly Olegovich

PhD in Law

Professor of the Alexeev Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation

Senior Research Fellow of the International Laboratory for Information Technology and Intellectual Property Law Head of IP Practice of RUSNANO Management Company

kalvit@yandex.ru

On some aspects of definition of violation of copyright in the US and UK law

English and US law contain number of special legal instruments, which may facilitate protection of Intellectual property rights. However, it may be quite difficult to use them, in particular for a foreign lawyer. This article describes how common law system defines violation of copyright law and what practical consequences are.

Keywords: Intellectual property, copyright, copyright violation, common law system.

Sergeeva, Natalya Yurevna

PhD in Law

Russian state academy of intellectual property (RSAIP)
sergeeva.nat.79@yandex.ru**Mediation as a legitimate way to resolve disputes in the field of intellectual property in Russia**

The article attempts to understand the following issues. What are the advantages of the mediation procedure in the field of intellectual property, and why is it not so popular today? What steps need to be taken to strengthen the implementation of media practice in resolving legal conflicts in the field of intellectual property? Is it necessary to establish a procedure for mediation as a mandatory pre-trial order for resolving disputes and is there any prospect for the draft Federal Law No. 290871-7 "On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation with a view to improving media practice"?

Keywords: mediation; intellectual property; settlement of disputes; pre-trial procedure.

Ogorodov, Dmitrii VladimirovichCandidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Intellectual Rights of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
d.ogorodov@gmail.com**Issues of Ethical and Legal Regulation of Artificial Intelligence Systems (Robotics): overview of the IP Forum's round table**

Summary of the round-table discussion "Issues of ethical and legal regulation of artificial intelligence systems (robotics)", arranged by the Department of Intellectual Rights of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) on the 21st of February 2018 within the VI International IP Forum.

The results of the poll, conducted among scholars from the leading Russian centres for legal studies, in relation to crucial legal issues of artificial intelligence (robotics), are being presented.

Keywords: new technologies law; Civil Code of the Russian Federation; artificial intelligence; robotics; unmanned vehicles; digital economy; IP Forum.

Khodakov, Ilya Dmitrievich**Lidings Law Firm**Postgraduate student of Russian State Academy of Intellectual Property
IKhodakov@lidings.com**Fair use of trademarks without trademark holder's consent: experience of the USA and Russia**

The article is devoted to the issuer of fair use of trademarks without the trademark holder's consent. Author analyzes approaches to the fair use of trademarks in the law of the USA and Russia.

Keywords: trademarks; fair use; descriptive use; nominative use; parody; likelihood of confusion test.

Anishin, Aleksei Alekseyevich, Khromov, Aleksei Viktorovich

Master's Degree students of the Department of intellectual rights of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

alsmith9009@gmail.com, hromov-alexey@yandex.ru

The principle of exhaustion of trademark rights and parallel imports in Russia: the present and the future

The article considers the prospects for the introduction of the international principle of exhaustion of trademark rights in Russian law. The reason for that was the draft amendments to the Treaty on the Eurasian Economic Union, as well as consideration by the Constitutional Court of the Russian Federation of a case on verification of constitutionality, including art. 1487 of Civil Code. The authors analyze various points of view regarding to parallel imports. Separately the article describes the experience of countries where parallel imports is not legally prohibited.

Keywords: exclusive right; exhaustion of rights; trademark; parallel imports; the Eurasian economic Union.