

IP Вселенная

Все об IP в России и мире

Составители



Арина Ворожевич

Главный редактор Дайджеста
к. ю. н., партнер «Гардиума»,
преподаватель кафедры гражданского права МГУ



Алексей Абрамов

Заместитель председателя Совета по ИС ТПП РФ,
управляющий партнер «Гардиума»



Ирина Резникова

Старший партнер «Гардиума», эксперт в сфере защиты ИС,
арбитражного судопроизводства и корпоративного права



Илья Кононенко

Директор департамента сервисных и порталных
решений «Гардиума», IP Tech эксперт



Содержание

03 **Интересные прецеденты**
IP Cases

18 **Академический взгляд**
Highlights

27 **Законотворчество**
News

40 **Тренды**
Trends

54 **Технологии**
Legaltech

58 **Что почитать**
Must read

69 **Афиша**
Events

Интересные прецеденты



IP Cases

Кейсы, влияющие на тренды правоприменения

Case #1

Определение Верховного суда от 14.09.21
№ 303-ЭС21-9375

История вопроса

Одновременное несанкционированное использование нескольких объектов интеллектуальных прав представляет собой множественность нарушений. Число нарушений исключительных прав равно числу использованных объектов. И каждое является основанием применения к нарушителю мер ответственности, в том числе взыскания компенсации. При этом законодательство допускает пересечение прав на один объект. Так, одно и то же изображение может одновременно представлять собой и объект авторского права, и зарегистрированный товарный знак. В таком случае любое его несанкционированное использование образует два нарушения исключительных прав, а не одно.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ, если ответчик совершил множественные нарушения одним действием, при этом исключительные права на объекты принадлежат одному правообладателю, суд может установить суммарный размер компенсации ниже пределов, установленных ГК РФ. Однако он не может быть ниже 50% от суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. В соответствии со ст. 1301 и ст. 1515 ГК РФ минимальный размер компенсации за одно нарушение – 10 тыс. руб.

Case #1

История вопроса

Конституционный суд (КС РФ) признал данные статьи не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не позволяют суду в случае множественности нарушений снижать компенсацию ниже минимального предела (п. 2 постановления Конституционного суда РФ от 13.12.16 № 28-П «По делу о проверке конституционности пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»). При этом он указал на необходимость учета таких обстоятельств, как:

- соотношение суммы компенсации с размером причиненных правообладателю убытков;
- (не)однократность совершения ответчиком нарушения исключительного права;
- тот факт, что нарушение исключительных прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер.

После принятия данного постановления суды субъектов начали активно опускать суммы взыскиваемых компенсаций ниже низшего предела со ссылкой на позицию КС РФ. В том числе в тех случаях, когда ответчик не заявлял об этом, не ссылаясь на установленный КС РФ перечень обстоятельств. В дело пришлось вмешаться Верховному суду (ВС РФ). Он сформулировал однозначную позицию, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о снижении, обязана доказать его необходимость.

Case #1

История вопроса

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами¹. Нашла отражение данная позиция и в постановлении Пленума ВС № 10 от 23.04.19.

Кроме того, ВС сформулировал вывод, что «при расчете общей суммы компенсации суды должны обосновать, в каком объеме удовлетворено требование о взыскании компенсации по каждому нарушению исключительного права»².

Между тем практика нижестоящих судов до сих пор не приобрела единообразия.

В рассматриваемом ниже деле ВС РФ вновь пришлось разъяснять условия для снижения компенсации при множественности нарушений.

Спор

АО «Сеть телевизионных станций» (далее — общество) — правообладатель исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота».

В ходе закупки, произведенной 06.12.19 в торговой точке ИП Галыниной С.В., установлен факт продажи контрафактного товара, игрушечного телефона, на котором содержатся изображения персонажей мультфильма «Три кота», зарегистрированных в качестве товарных знаков №№707374 («Карамелька»), 707375 («Коржик»), 709911 («Компот»), 720365 («Мама»), 713288 («Папа»), изображение логотипа «Три кота».

Case #1

Спор

Общество обратилось в суд с иском к ИП Галыниной С.В. о взыскании 120 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота» — по 20 тыс. руб. за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца частично: присудил взыскать с ответчика компенсацию в размере 40 тыс. руб. Решение поддержала апелляция. ВС РФ отменил акты нижестоящих судебных инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Почему интересно

ВС РФ в очередной раз напомнил нижестоящим судам, что они не вправе опускать заявленный размер компенсации в твердой сумме ниже низшего предела при множественности нарушений по собственной инициативе. Ответчик должен представить обоснование в пользу снижения. При этом судам важно учитывать, если ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Позиция СИП

- Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе опускать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Позиция СИП

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

- Снижение размера компенсации ниже минимального предела с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
- Как следует из материалов дела, ответчик возражений против иска в суд не подавал, отзыв на исковое заявление и апелляционную жалобу не направлял и не возражал против удовлетворения исковых требований в заявленном размере. Между тем суды в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей инициативе снизили размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика.
- Суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав, не учли, что предприниматель ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения исключительных прав, о чем было указано обществом в исковом заявлении.
- Суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о размере подлежащей взысканию компенсации, не оценили в полном объеме доводы общества.

¹ В п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 12.07.17, в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 21.04.2017 №305-ЭС16-13233, от 12.07.17 № 308-ЭС17-3085, 308-ЭС17-2988, 308-ЭС17-3088, 308-ЭС17-4299, от 18.01.18 № 305-ЭС17-16920

² Определение от 13.11.18 № 305-ЭС18-14242 ■

Case #2

*Постановление СИП РФ от 05.08.21 г.
№ С01-1072/2021 по делу № А27-18035/2020*

История вопроса

Законодатель указал на ситуацию использования товарного знака под контролем правообладателя в п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Речь идет об использовании знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В таком случае суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление Президиума СИП РФ от 01.04.14 по делу № СИП-110/2013).

До сих пор суды исследовали фактический контроль правообладателя за использованием товарного знака иным субъектом только в контексте споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Как это и было предусмотрено ст. 1486 ГК РФ. Между тем в деле, речь о котором пойдет ниже, СИП исследовал наличие у правообладателя фактического контроля за использованием обозначения ответчиком в споре о нарушении исключительного права.

Case #2

История вопроса

В качестве использования товарного знака под контролем правообладателя СИП обычно квалифицировал:

- изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг (гл. 37, 38 ГК РФ) или распространение такого товара, оказание услуг с использованием знака обслуживания (постановление президиума СИП от 02.10.14 по делу № СИП-198/2014);
- использование при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений. Под эту категорию попадали отношения внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (постановления Президиума СИП 02.04.14 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.14 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.14 по делу № СИП-305/2014);
- использование товарного знака по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление Президиума СИП от 29.10.14 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Case #2

История вопроса

В рассмотренном ниже деле СИП РФ расширил перечень ситуаций, при которых может быть признано, что правообладатель контролировал использование.

Спор

ООО «Интелпро» предъявило иск к ООО «Сибирская Водочная Компания» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 423101 (далее – спорный товарный знак) в размере 532 млн руб. Спорный товарный знак представлял собой графическое изображение в виде следа медвежьей лапы. Истец утверждал, что ответчик неправомерно использовал данное обозначение при производстве водки. Размер компенсации был определен истцом исходя из двукратной стоимости спорных товаров, в соответствии с ответом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) (1 112 220 бутылок, проданных по цене 173 руб., и 437 580 бутылок, проданных по цене 168 руб.).

Ответчик не согласился с предъявленным к нему иском. Он сослался на то, что производил и продавал по заказу ООО «Статус-Групп». При этом заказчик согласовал образец продукции, в том числе этикеточное оформление.

Между ООО «Статус-Групп» и истцом был заключен лицензионный договор на использование нескольких товарных знаков правообладателя. Право на использование указанных товарных знаков было предоставлено по договорам сублицензии ответчику. Проблема в том, что эти лицензионные договоры не охватывали спорный товарный знак.

Case #2

Спор

В таком случае формально права на него не были предоставлены ответчику.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск частично. Они снизили компенсацию вдвое, до суммы 266 045 646 руб. При этом они учли характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие сведений о наличии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя. Само по себе такое решение представляется спорным. Судебная практика до сих пор не дала однозначного ответа на вопрос, можно ли снижать кратную компенсацию на основании указанных факторов (они были раскрыты КС РФ как условия для снижения компенсации в твердой сумме в ситуации множественности нарушений). СИП РФ не стал анализировать вопрос, возможно снижение размера компенсации или нет. Он исходил из того, что в данном случае в принципе отсутствует нарушение.

Почему интересно

СИП сформулировал ряд новых правовых позиций.

- Во-первых, лицо, использующее товарный знак, без лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем, не нарушает исключительное право на данный товарный знак.
- Во-вторых, фактическая, неформальная аффилированность с правообладателем тоже может доказывать, что товарный знак используется под его контролем.

Case #2

Спор

- В-третьих, ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав при следующих условиях:
 - истец предоставил лицензию (с правом сублицензии) на серию товарных знаков, исключив из нее спорное обозначение;
 - предъявил иск о нарушении исключительного права на спорное обозначение к сублицензиату серии.
- В-четвертых, при том, что злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребление правом по отношению к другому лицу, в случае с товарными знаками все обстоит иным образом. Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Позиция СИП

СИП сформулировал следующие тезисы:

- По ГК РФ использование товарного знака под контролем правообладателя предполагает, что такое средство индивидуализации применяется по его воле. Она может быть выражена как в договоре, так и без заключения такового.

Case #2

Позиция СИП

- Кроме того, как отмечено в абз. 1 п. 73 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.19, использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.
- Значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений, а наличие в гражданском обороте продукции, маркированной спорным товарным знаком, на законном основании, т. е. по воле правообладателя.
- Факт общности экономических интересов можно доказать не только через подтверждение аффилированности юридической, но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц, в частности заключение сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных независимым участникам рынка.
- В данном деле нужно было оценить довод, что правообладатель через лицензиатов фактически разрешал использовать спорное обозначение в совокупности с другими товарными знаками, образующими серию.

Позиция СИП

Если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

- Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. Вступившим в силу судебным актом от 11.01.21 по делу № А39-5665/2018 установлено, что умысел общества «Интелпро» направлен на причинение вреда третьему лицу (ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово») и его кредиторам за счет включения в реестр требований значительного размера компенсации без предупреждения о необходимости прекращения использования товарного знака либо предложения о предоставлении права его использования в период правообладания. Действия заявителя являются недобросовестными, совершенными с намерением причинить вред другому лицу.

Case #2

Позиция СИП

Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица. При этом к конкретному случаю злоупотребления правом — при приобретении исключительного права на товарный знак — положения ст. 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и существа такого нарушения.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Академический ВЗГЛЯД

Highlights

Анализ правоприменительной практики через призму доктрины, а также новых институтов гражданского и процессуального права

Highlight #1

Правовой институт Доктрина существенной части

Как обычно используется

Как полноценная правовая концепция до сих пор не получила признания в российском праве. Между тем ее элементы можно найти как в ГК РФ, так и в российской судебной практике.

Контроль обладателя исключительного авторского права должен распространяться на случаи использования не только произведения как такового, но и его отдельных частей и элементов (в отрыве от самого произведения)¹. При ином подходе авторские права было бы очень легко обойти. Речь при этом должна идти не о любой части (наборе элементов), а о существенной. При установлении данного признака следует руководствоваться двумя параметрами — количественным и качественным.

В первом случае учитываются такие показатели, как количество знаков, слов, соотношение объемов используемого фрагмента и всего произведения.

Во втором — значимость части для создания выразительного эффекта, передачи идеи, переживаний, представлений автора, оригинальность, характер творческого вложения.

Highlight #1

Как обычно
используется

Часть произведения должна представлять собой полноценный результат творческой деятельности.

Часть произведения должна признаваться существенной в качественном контексте, когда она сама по себе является средством выражения идей, чувств автора, создания выразительного эффекта, может служить удовлетворению эстетических потребностей публики, обладает определенной оригинальностью. Охраноспособная часть произведения должна иметь творческий характер, представлять собой результат творческого труда автора.

Качественный и количественный параметры взаимосвязаны. Чем выше творческий уровень, оригинальность фрагмента, тем меньшим он может быть по размеру для получения правовой охраны.

В деле Inforaq² Европейским судом был сделан вывод о том, что использование отрывка из статьи размером в 11 слов является частичным воспроизведением, если данный отрывок представляет собой результат интеллектуального творчества автора. При этом суд указал на необходимость учета как количественного, так и качественного аспектов в делах об использовании части чужого произведения.

В некоторых, пусть и редких, случаях правообладатель может контролировать даже использование отдельных фраз, словосочетаний. Здесь играют особую роль два обстоятельства. Первое — место размещения словосочетания. Самым выигрышным является включение словосочетания в название произведения, так как в этом случае читатели легко связывают его с конкретным произведением.

Highlight #1

Как обычно
используется

Второе — оригинальность, творческий уровень такого названия.

Суды при решении вопроса о том, распространяется ли контроль правообладателя на использование названия произведения, оценивают прежде всего оригинальность, нетипичность названия и его творческий характер.

В качестве существенности части произведения, на которую распространяется контроль правообладателя, могут рассматриваться и персонажи. Для признания его охраноспособным персонаж должен обладать «достаточными индивидуализирующими его характеристиками», к которым относятся внешний вид, характер, различные отличительные черты — особенности движения, голоса, мимики, речи.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет «стандарт различительной способности», разработанный американскими судами³. Его принципами могли бы руководствоваться и отечественные правоприменители. В соответствии с данным стандартом суды устанавливают, насколько высока степень творческой выразительности персонажа при минимальной заурядности. Персонаж пользуется правовой охраной только в том случае, если у него есть конкретные физические и смысловые качества, характеристики, которые позволяют отличить его от иных персонажей.

В результате рассмотрения одного реального спора американский суд признал факт нарушения исключительных прав истца на перчатку Фредди Крюгера.

Highlight #1

Как обычно
используется

Истцы New Line Cinema и New Line Productions, совместно именуемые New Line, — правообладатели серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Они предъявили иск о нарушении авторских прав к компании Russ Berrie & Company. Ответчик реализовывал игрушечные перчатки с выступающими пластиковыми лезвиями, похожими на ножи. Как заключил суд, «перчатка Фредди имеет право на защиту авторских прав, потому что авторское право распространяется на составную часть персонажа, которая значительно помогает в идентификации персонажа»⁴.

Отдельно следует рассмотреть вопрос переработки. Использование без каких-либо модификаций, изменений обособляемой части произведения (абзаца, названия, персонажа) не является переработкой как таковой. В этом случае необходимо говорить именно об использовании части произведения как специфической разновидности нарушения.

Но это не означает, что к переработкам неприменима доктрина существенной части. При переработке в любом случае используются не все элементы оригинального произведения, ее результат может существенно отличаться от оригинала. Возникает вопрос: в каких элементах производное произведение должно совпадать с оригиналом, чтобы его использование было подчинено контролю правообладателя оригинала? В этом случае более корректно использовать термин «существенные элементы».

В такой ситуации также оправданно говорить о количественном и качественном критериях.

Highlight #1

Как обычно используется

Если в объекте нарушителя выявляется преобладающее количество признаков оригинала, то можно сделать вывод о переработке. Сложнее оценка в том случае, когда между оригинальным произведением и переработкой есть существенные различия, то есть многие элементы этих объектов не совпадают. Здесь необходимо определить, во-первых, творческий уровень, оригинальность первоначального произведения, во-вторых, значение «повторяющихся» элементов для создания выразительного эффекта, их оригинальность либо, наоборот, общеупотребительный характер. Для нетипичных, характеризующихся высоким творческим уровнем произведений достаточно, чтобы нарушитель воспроизвел лишь основные служащие формированию выразительного эффекта элементы. При использовании произведений с низким уровнем творчества необходимо совпадение множества (большинства) признаков.

Пример

Позитивный пример

Компания Carte⁵ Blanche Greetings Ltd. обратилась с иском к нескольким компаниям о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж «Овечка “Cottonsocks the Sheep”» аудиовизуального произведения. Компания утверждала, что ответчики вводят в гражданский оборот без ее разрешения товары — игрушку для детей «Овечка Жужа», — воспроизводящие персонаж «Овечка “Cottonsocks the Sheep”». Игрушки в целом были похожи по форме и позе (стилизованная фигурка сидящего барашка), выражению мордочки, наличию серых копыт.

Пример

Ответчики представили патент на игрушку «Овечка Жужа». Им удалось доказать, что дизайн игрушки был создан независимо и сходен с созданной ранее овечкой лишь в части неохранных, неоригинальных элементов. Так, овечка ответчика отличалась следующими признаками: наличием стилизованной шерстки, загнутой колечками; розовым носом и ушками (в игрушке истца ушки были белыми, а нос голубым); наличием украшения на голове фигурки в виде цветка с голубыми лепестками (у овечки истца на этом месте серая заплатка). Суд, хотя это прямо и не следует из текста постановления, учел, что игрушка истца не обладает значительной оригинальностью, высоким уровнем творческого вклада. Сама по себе фигурка является в целом типичной для детских игрушек, она достаточно реалистично изображает овечку.

Следует согласиться с выводами СИП, отраженными в постановлении от 05.08.20 по делу № А40-80142/2019. Предприниматель потребовал у общества компенсацию за незаконное использование изображения на футболках в виде перевернутого скейтборда, развернутого по диагонали, с дополнительными элементами. В ходе рассмотрения дела выяснено, что сюжеты изображений самостоятельны и объединены лишь темой панковской субкультуры в отношении логотипа с четырьмя черными полосками. Общей является идея изображения перевернутого скейтборда, развернутого по диагонали, однако характер стилизации, особенности формы, элементы декоративного оформления скейтборда различны.

Highlight #1

Пример

Это не позволяет установить ни что изображение на футболке является производным, переработанным производением, ни что реализованный товар является объектом, созданным на основе образа и с подражанием охраняемому объекту, поскольку не содержит в себе достаточных характерных признаков последнего.

Негативный (спорный) пример

Больше вопросов вызывает постановление СИП от 25.02.20 по делу № А31-9334/2018.

ООО «Си Ди Лэнд Контакт» (далее — истец) обратилось в суд с иском к предпринимателю Сочкаловой (далее — ответчик) о взыскании 50 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства «Ждун». Спорный объект представлял собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, а также руками человека. Ответчик продавал мягкую игрушку-брелок, названную «Ждун». Игрушка не являлась точной копией скульптуры, между тем в ней угадывался образ известного Ждуна — фантазийного существа с головой морского слона и телом личинки. Истец настаивал на том, что имела место переработка произведения. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что в деле отсутствуют доказательства того, что ответчик реализовал точную копию произведения.

Highlight #1

¹ Это принципиально отличает авторские права от патентных. Исключительные права патентообладателя охватывают лишь объекты, в которых воплотились все признаки формулы изобретения или полезной модели, либо им эквивалентные.

² Infopaq International v. Danske Dagblades Forening: ECJ 17 Jul 2009.

³ См.: Foley K.M. Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide Note // Connecticut Law Review. 2009. № 20.

⁴ New Line Cinema v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293, 302 (SDNY2001).

⁵ Постановление СИП от 25.04.17 по делу № А40-137876/2015.

Подробнее см.: Ворожевич А.С. Концепция существенной части произведения как инструмент установления объектных границ исключительных авторских прав // Законодательство. 2021. № 6. С. 18-28. ■

Законо^и Творчество

News

Новости федерального и регионального
законодательства

Кто о чем...

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подготовил и опубликовал проект информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав

Почему это важно

Проект рекомендаций основан на обобщении многолетней практики СИП, на изучении международного опыта и на анализе экспертных мнений в области социологии. Он будет вынесен на обсуждение Научно-консультативного совета при СИП РФ в ноябре 2021 года.

Некоторые тезисы и выводы из проекта информационной справки:

- Результаты опроса мнения потребителей принимаются СИП в качестве подтверждения следующих обстоятельств:

Почему это важно

- семантическое, визуальное, фонетическое восприятие обозначения, которое впоследствии может быть учтено при определении сходства обозначений;
- степень информированности потребителей о заявленном обозначении и о производителе маркированных им товаров при оценке приобретенной различительной способности;
- известность обозначений при оценке вероятности смешения;
- известность обозначений при признании знака общеизвестным;
- вхождение обозначения во всеобщее употребление для товара определенного вида;
- влияние изменений обозначения на различительную способность товарного знака в глазах потребителей;
- восприятие спорного обозначения потребителями как топонима, в том числе указывающего на место происхождения товара или на место нахождения его производителя, в целях применения пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ;
- известность произведения в РФ на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

Почему это важно

- восприятие обозначения как производного от имени известного в РФ лица (пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) или же от географического обозначения, в свою очередь производного от имени такого известного лица;
 - восприятие потребителями сравниваемых товаров как однородных;
 - оригинальность промышленного образца.
- При представлении в материалы дела результатов опросов мнения потребителей они подлежат оценке судом вместе с другими доказательствами как с точки зрения выводов по результатам опроса, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.
 - В целях проверки достоверности доказательства суд убеждается в том, что эксперт, институт и другая организация имеют соответствующую профессиональную квалификацию, а их вид деятельности соответствует профессиональному уровню проведения такого рода социологических исследований. В перечне общих требований к таким организациям есть также пункт о незаинтересованности организации и лиц, которые проводили опрос и принимали участие в подготовке соответствующих документов.

Почему это важно

- Методика сбора данных должна соответствовать требованиям надежности, объективности и точности согласно профессиональным стандартам в области социологии. В судебной практике к социологическому опросу применяются все общие требования, применимые к другим доказательствам. Опросы не имеют заранее установленной силы. Опрос может проводиться с использованием интернета. В таком случае проверяется, принимает ли организация, проводящая опрос, меры, которые гарантируют репрезентативность и достоверность опроса.
- Проверка круга опрошенных лиц имеет важное значение для оценки результатов опроса. Даже если будут заданы правильные вопросы, опрос, проведенный среди неправильно отобранных лиц, либо не может быть принят во внимание в целом, либо, если это возможно, будет оценен с учетом сопоставления характеристик неправильно отобранных лиц с надлежащей группой.
- Количество респондентов должно быть статистически значимым. Согласно профессиональным стандартам, принятым в социологии, для большинства случаев объем выборки устанавливается между минимальным пределом в 400 человек и максимальным пределом в две тысячи.
- Суд проверяет, насколько репрезентативна выборка для каждого представленного опроса.

Почему это важно

Для этого надо обратить внимание на собранные данные о возрасте, поле, образовании, социальном и материальном положении респондентов. Эти данные необходимы, чтобы можно было убедиться, что респонденты могут объективно представлять различные категории потенциальных потребителей определенных товаров и услуг.

- Применительно к товарным знакам используется категория «средний потребитель» тех товаров и услуг, для которых испрашивается или предоставлена правовая охрана (ст. 1483 ГК РФ). Эта категория включает в себя различных адресатов товара, их круг не ограничивается потребителями в смысле покупателями товара. В зависимости от поставленного вопроса, а также от товара или услуги к таким средним потребителям могут относиться рядовые покупатели товаров, представители деловых кругов, специалисты той или иной области, а в некоторых случаях опрос должен производиться для нескольких групп лиц.
- Для подтверждения оригинальности промышленного образца социологический опрос проводится среди информированных потребителей. Под информированным потребителем понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

Почему это важно

- Формулировка вопросов должна соответствовать принципам объективности и нейтральности, стремиться к простоте и доступности. Формулировка не может включать в себя элементы ответа или давать заведомо нереалистичные варианты вместе с одним благоприятным для заказчика ответом (наводящие, склоняющие вопросы). Последовательность вопросов не должна влиять на то, как респондент ответит на дальнейшие вопросы. Следует удостовериться, что формулировка четко разграничивает вопросы между собой, чтобы респонденту не предлагалось ответить на два вопроса вместо одного. Следует избегать двусмысленности и не вынуждать респондента самостоятельно додумывать контекст.
- В суд представляются результаты опроса мнения потребителей о том обозначении, в отношении которого подлежат доказыванию соответствующие обстоятельства. Представление результатов об ином обозначении является основанием для признания опроса неотносимым доказательством. Однако если доказано, что потребитель воспринимает спорное обозначение и отличное от него обозначения как одно и то же, опрос, основанный на отличном обозначении, может быть допущен по отношению к спорному.

Кто о чем...

Минэкономразвития подготовлен законопроект о создании реестра фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения. Об этом сообщили в Минэкономразвития на встрече с иностранными компаниями, состоявшейся 16.09.21 в рамках второго заседания исполкома КСИИ (Консультативного совета по иностранным инвестициям в России).

Почему это важно

В реестр будут включать базовые патенты, охраняющие вещества как таковые. На законодательном уровне реестр будет удостоверить, что патент на изобретение охраняет конкретное действующее вещество, а также отражать, кому принадлежат патентные права на изобретение. Учет будет организован на основании международного непатентованного наименования (МНН), которое присваивается ВОЗ каждому новому лекарственному средству и веществу.

Почему это важно

Глава Роспатента Г.И. Ивлиев отметил: «Область применения Реестра будет определяться потребностями пользователей: ожидается, что он найдет применение в сфере государственных закупок, а также при защите прав в суде. Создание реестра — закономерный шаг в развитии регулирования в области здравоохранения».

Сегодня в РФ не обеспечена эффективная защита исключительных прав на фармацевтические изобретения. Одной из острых проблем является вывод воспроизведенных препаратов (дженериков) на рынок в период действия патента на референтный лекарственный препарат.

Нарушения, как правило, происходят при проведении госзакупок. Ни один из госорганов, включая Минздрав, не наделен полномочиями по проверке патентной чистоты препаратов при проведении конкурсов на их поставку. В связи с этим производитель дженерика, предлагающий препарат по более низкой цене, нередко побеждает даже в том случае, когда патент оригинатора еще не истек.

Законопроект о создании реестра патентоохраняемых фармакологически активных действующих веществ предполагает введение в РФ усеченного варианта известной зарубежным юрисдикциям системы **patent linkage**. С ее помощью устанавливается взаимосвязь между регистрацией лекарственного препарата и статусом патента на оригинальный продукт.

Почему это важно

Усеченным этот вариант является потому, что он предусматривает включение в реестр лишь первичных патентов — на активные вещества, — а также в целом предполагает более простую схему учета патентных прав при регистрации дженериков в сравнении с зарубежными подходами.

Полноценная система patent linkage действует сегодня, прежде всего, в США. Она представлена так называемой «Оранжевой книгой» (Orange book) — изданием Административного управления США по контролю качества продуктов и лекарств (FDA). В нем содержится список одобренных оригинальных и дженериковых препаратов, сведения о патентах на лекарственные субстанции (активные ингредиенты), лекарственную форму и композиции, способы использования. Иные вторичные патенты в книге не указаны.

При подаче сокращенной заявки на регистрацию дженерика компания должна сделать одну из четырех деклараций:

- производитель оригинального препарата не подал патентную информацию относительно референтного препарата;
- патент на референтный препарат уже истек;
- патент истекает на определенную дату;
- патент является недействительным, у него отсутствует исковая сила или он не будет нарушен при производстве или введении в оборот заявленного препарата.

В первых двух случаях препарат утверждается без какой-либо отсрочки.

Почему это важно

В третьем — одобрение откладывается до истечения патента. В четвертом случае патентообладатель уведомляется о поданной заявке и может подать иск против заявителя в течение 45 дней с момента получения заявки. Если правообладатель обратится с требованием о нарушении его исключительного права, рассмотрение сокращенной заявки будет приостановлено на 30 месяцев.

Система patent linkage является эффективной для обеспечения прав и интересов оригинаторов. Она позволяет патентообладателям «блокировать» дженериковых производителей еще на самых подступах к фармрынку. Вместе с тем, ее нельзя признать идеальной. Так, она не застрахована от злоупотреблений оригинаторов и, как следствие, нарушений правомерных интересов дженериковых производителей. Административное управление США не проверяет предоставленную оригинаторами патентную информацию. Поэтому в «Оранжевой книге» могут оказаться патенты, которые в действительности не относятся к оригинальному препарату, но будут мешать выходу дженерика на рынок.

Кроме того, 30-месячный мораторий применяется практически автоматически после предъявления правообладателем соответствующих требований. В этом его принципиальное отличие от обеспечительных мер. Для применения последних суд учитывает ряд обстоятельств, оценивает перспективы рассмотрения иска.

А при системе patent linkage существенно повышается риск того, что суд блокирует выход на рынок дженерикового препарата, который в действительности не нарушает патент.

Почему это важно

При этом весьма распространена практика, когда после объявления 30-месячного моратория на регистрацию дженерика из-за рассмотрения иска патентообладателя в реестр вносятся вторичные патенты (обычно на лекарственные формы активного вещества), которые служат основанием для подачи дополнительных исков и объявления дополнительных 30-месячных мораториев. Это позволяет правообладателю затягивать одобрение лекарственного средства и фактически откладывает регистрацию на неопределенный срок.

Американские специалисты в целом признают проблему и пытаются с ней бороться. В ходе реформы 2003 г. дженериковые производители получили возможность, во-первых, предъявлять к правообладателям требования о признании ненарушения исключительного права (могут быть заявлены до предъявления правообладателем иска о нарушении). Во-вторых, заявлять встречные требования об исключении указания патента из Книги. Кроме того, компаний-последователей стимулируют оспаривать действительность патента. В соответствии с законом Hatch-Waxman Act, если производителю дженериков удалось оспорить патент, он получает период эксклюзивности — в течение 180 дней FDA не может одобрять другие заявки в отношении конкретного препарата.

Европейский Союз до сих пор не признал систему patent linkage. Согласно европейскому законодательству, выдача разрешения на продажу препарата и его действительность не может быть поставлена под сомнение даже в случае нарушения чьих-либо прав на ИС.

Почему это важно

Но европейские суды, в отличие от российских, достаточно активно накладывают временные запреты на введение дженериков в оборот при подозрении нарушения. Кроме того, в Европе установлен наиболее продолжительный срок эксклюзивности данных регистрационного досье, в течение которого дженерик не сможет выйти на рынок. В Европе действует формула «8 + 2 + 1» — восемь лет основной эксклюзивности данных, затем — два года маркетинговой эксклюзивности, когда у производителей дженериков через восемь лет после регистрации оригинального продукта могут быть приняты документы, которые включают результаты исследований оригинального препарата. Но раньше чем через десять лет этот дженерик в продаже не появится¹.

Введение системы patent linkage является правильным шагом. Другое дело, что он требует проработки множества вопросов, в том числе: как защитить дженериковых производителей от злоупотреблений оригинаторов; какие именно патенты включать в реестр лекарственных средств и т. п. В рамках этой системы невозможно зарегистрировать дженерик до истечения патента на оригинал. В таком случае выход аналогов на рынок неизбежно запаздывает. При этом введение системы невозможно без использования новых институтов. Например, такой меры защиты интересов, как предъявление иска о нарушении.

¹ См.: Bhardwaj R., Raju K., Padmavati M. The impact of patent linkage on marketing of generic drugs // Journal of Intellectual Property Rights. Vol 18. July 2013. P. 316-322. ■

Тренды



Trends

Анализ актуальных для сферы IP тенденций
правоприменительной практики

Trend #1

Тренд

В некоторых западных правовых порядках, в частности, в США, Германии, в сфере патентного права наблюдаются две тенденции:

- Постоянный запрет на использование изобретения патентообладателя (пресечение действий, представляющих собой нарушение) не рассматривается как универсальная мера защиты в патентном споре. Подобные требования подлежат автоматическому удовлетворению при установлении факта нарушения исключительного права истца.
- Дифференциация в применении мер защиты применительно к различным сферам, рынкам, на которых действуют правообладатель и нарушитель.

Trend #1

Как это
проявляется

В теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники, рынков.

Особенности рынков

Рынки комплексных инноваций (финальный продукт включает (объединяет) в себя десятки–сотни запатентованных решений)

Пример: IT-рынок, рынок электроники, телекоммуникаций

Моноинновационные рынки (продукт включает в себя меньше пяти патентоохраняемых объектов)

Пример: фармацевтический рынок

Характерны очень высокие затраты на поиск патентов. Участникам таких рынков объективно сложно (а подчас невозможно) установить все патенты, которые существуют на рынке, и которые они могут нарушить.

Высокие затраты на переговорный процесс.

Количество патентов, охватывающих продукт, например, лекарственный препарат, как основной продукт на данном рынке, незначительное. Для потенциального лицензиата не составляет какого-либо труда установить данные патенты. Затраты на переговорный процесс несущественные. Другой вопрос, что правообладатели редко соглашаются лицензировать объект.

Высокие риски, связанные с промедлением, отсрочкой выхода на рынок. Длительное исследование рынка, поиск патентов, получение множества лицензий может привести к тому, что предполагаемый к выведению на рынок продукт потеряет свою актуальность.

Достаточно длительная подготовка к выходу на рынок с продуктом. Основные разработки не теряют актуальности и значимости в течение длительного периода. Появление на рынке прорывных инноваций в большинстве не означает снижение востребованности других разработок.

Trend #1

Как это проявляется

Относительно несложно определить цену выкупа права на использование запатентованного решения.

Основная форма коммерциализации инноваций — выдача лицензий. Правообладатели объективно заинтересованы в лицензировании запатентованной разработки. Следовательно, в случае нарушения их исключительных прав судам достаточно взыскать в их пользу убытки (компенсацию) и установить размер отчислений за будущее использование патентоохраняемого объекта. В наложении запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта правообладатели не заинтересованы.

У правообладателей патентоохраняемых разработок есть реальная возможность заблокировать реализацию экономического решения участников рынка по выводу на рынок нового инновационного продукта, в котором используются помимо спорной разработки многие другие патентоохраняемые объекты.

Сложно установить справедливую «выкупную цену». Большинство разработок не имеет ближайших аналогов, в отношении которых ранее выдавались лицензии. Даже очень высокая выплата не способна компенсировать правообладателю потерю эксклюзивности. Так, на фармацевтическом рынке с появлением у правообладателя конкурента — производителя дженерика — оригинальные препараты теряют около 75% всех назначений в течение трех месяцев после выхода на рынок дженерика и более 80% — по истечении полугода¹. При этом на стороне правообладателя-фармацевтической компании возникают также невозполнимые потери, которые нельзя четко измерить. В таком случае правообладатели заинтересованы в первую очередь в наложении запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта.

Возможность заблокировать реализацию экономического решения, как правило, отсутствует. Для создания коммерчески привлекательных продуктов не требуется объединять множество разработок, права на которые принадлежат различным лицам.

Trend #1

Как это проявляется

Удовлетворение требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта в комплексном продукте создаст на стороне нарушителя существенные имущественные потери, которые могут в значительной мере превосходить убытки, понесенные правообладателем в связи с нарушением. При этом могут быть нарушены интересы потребителей.

Выход нового субъекта на такой рынок не зависит от получения им доступа к конкретным патентоохраняемым объектам.

Все рассмотренные признаки указывают на то, что:

- в тех случаях, когда нарушение произошло на рынках комплексных инноваций, суды могут отказать в удовлетворении требования правообладателя на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта, установив разумную и справедливую цену (продолжающуюся роялти) за такое использование;
- в тех случаях, когда нарушение произошло на моноинновационных рынках, суды должны удовлетворять требования о запрете на дальнейшее использование объекта в 99-100% дел при установлении факта нарушения.

Отметим, что Соглашение ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of IP Rights) позволяет государствам на уровне национального законодательства или правоприменительной практики установить случаи, когда, несмотря на доказанность нарушения, суды могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44).

Trend #1

Как это
проявляется

При этом, во-первых, должны соблюдаться положения части II Соглашения, относящиеся к использованию объектов без разрешения правообладателя. Во-вторых, правообладателю должно выплачиваться вознаграждение в соответствии с п. «(h)» ст. 31 Соглашения ТРИПС.

В российском праве до сих пор не был выработан подобный дифференцированный подход, что нельзя сказать о некоторых западных правовых порядках.

Опыт США

Крайне показательные статистические данные привел в своей статье К. Симан²:

Чаще всего требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта удовлетворяются в делах о нарушении исключительных прав на биотехнологии и фармацевтические разработки. Это происходит практически в 100% случаев. Средние показатели установления запрета на незаконное использование в электроэнергетике — 83%, механике — 75%, электронике — 67%, на рынке медицинских устройств — 65%. Самый низкий процент в сфере программного обеспечения — 53%. Сам автор объясняет подобную статистику просто и логично: запрет на использование выдается в первую очередь в тех сферах, где для стимулирования инноваций необходимы сильные патентные права. Иные меры защиты не способны обеспечить интересы правообладателя.

Рассмотрим несколько ключевых прецедентов, иллюстрирующих американский подход применительно к различным рынкам.

Trend #1

Как это
проявляется

Рынки цифровых технологий, телекоммуникации:

Особым значением в рассматриваемом аспекте обладает дело *eBay Inc. v. MercExchange, LLC*³. Компания MercExchange, LLC владеет патентом на бизнес-метод — процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами. Она обратилась к компании eBay Inc. с предложением заключить лицензионный договор на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc. иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.

Верховный суд США разработал **четырёхуровневый тест** — перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:

- причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;
- являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;
- обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;
- не нарушается ли общественный интерес.

Trend #1

Как это проявляется

Применив данный тест к рассматриваемому делу, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. Судья Кеннеди учел, что истец является не практикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерным.

Рынок медицинских изделий и оборудования: При рассмотрении дела *Acumed LLC v. Stryker Corp*⁴, суды первой и апелляционной инстанции признали нарушенным исключительное право истца на изобретение — проксимальный плечевой гвоздь⁵, реализуемый истцом под названием поларус (*polarus*). Суды удовлетворили требования истца как о взыскании убытков, так и о наложении постоянного запрета. При этом они исходили из того, что «выход нового конкурента на рынок может причинить правообладателю непоправимый вред».

Есть и противоположная практика. Так, в деле *Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp*⁶, суд пришел к выводу, что компания *Johnson & Johnson* нарушила патенты *CIBA* на контактные линзы пролонгированного использования. Между тем он отказал в удовлетворении требования о запрете на использование. При этом он обратил внимание на следующие обстоятельства. Более 5,5 млн американцев пользуются производимыми *Johnson & Johnson* контактными линзами *Acuvue® Oasys*, в которых и был нарушен патент *CIBA*. Суд отметил, что данные линзы пользовались наибольшей популярностью у потребителей.

Trend #1

Как это
проявляется

Наложение судебного запрета «создаст косвенные медицинские, практические и экономические проблемы для большого числа пользователей». Следовательно, он нарушит общественные интересы.

Рынок фармацевтических препаратов: Показательным является дело Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd.⁷.

Суд констатировал факт нарушения исключительного права истца на рекомбинантный эритропоэтин, гормон, который стимулирует выработку эритроцитов.

На основе данной разработки истец производил два препарата для лечения анемии и других заболеваний крови — еrogen и aranesp. Суд учел, что истец-правообладатель и ответчик-нарушитель действовали на одном рынке. Поэтому у правообладателя отсутствовали адекватные альтернативные судебному запрету меры защиты нарушенного исключительного права. Взыскание убытков не могло компенсировать ему потерю эксклюзивности. Тяготы, претерпеваемые им от нарушения, превышают негативные последствия от запрета на дальнейшее использование для ответчика. На создание эффективных лекарств тратятся существенные средства. Требование истца-правообладателя о наложении на ответчика запрета на использование спорного изобретения было удовлетворено.

Опыт ФРГ

Немецкое патентное право традиционно было ориентировано на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права.

Trend #1

Как это проявляется

Долгое время немецкие суды не допускали какого-либо отхода от формулы: доказан факт патентного нарушения – удовлетворено требование запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Как отмечали эксперты, «немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя <...> кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет»⁸.

Между тем в последнее время наметился переход к более гибким механизмам разрешения патентных споров, учитывающим баланс частных и общественных интересов.

В феврале 2012 г. Высший региональный суд Карлсруэ в Мангейме отказал в иске компании Motorola о наложении на Apple судебного запрета на использование в продуктах iPhone и iPad запатентованных истцом решений, включенных в стандарт беспроводной связи. Суд удовлетворил требование Apple о выдачи в отношении данных решений, необходимых для стандарта, принудительной лицензии. При этом суд отметил, что использование спорных объектов не может быть запрещено, поскольку участники рынка, «желающие соблюдать установленный технический стандарт», «вынуждены использовать патент». Предложенные Apple условия лицензионного соглашения соответствовали условиям FRAND⁹.

Trend #1

Как это
проявляется

В решении от 10.05.16 по делу № X ZR 114/13 (Heat Exchanger decision) Верховный суд ФРГ постановил, что в исключительных случаях суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентохраняемого объекта при удовлетворении требования о взыскании убытков. В таком случае суды должны учесть принцип добросовестности, сопоставить трудности, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя о нарушении.

В 2020 г. Министерство юстиции выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров¹⁰. 18.08.21 в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом». На удовлетворение требования о взыскании убытков это не влияет.

В пояснительной записке к данному акту были выдвинуты в том числе следующие тезисы:

- Отказ или приостановление наложения судебного запрета может иметь место в исключительных случаях.

Trend #1

Как это проявляется

- Риск быть отстраненным от рынка, включая все его экономические последствия, присущ патентной системе Германии.
- Реализация права на судебный запрет не требует от истца доказательств фактического использования изобретения им самим или умысла в действиях ответчика.
- Существует опровержимая презумпция того, что интересы патентообладателей преобладают и что бремя доказывания несоразмерности лежит на ответчике.
- Фактами, говорящими в пользу ответчика, могут быть (не обязательно должны присутствовать все):
 - безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске. Например, в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;
 - разработки вокруг патента займут у ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;
 - ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца, после того как провел обычные патентные поиски;
 - истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, хотя истец мог подать иск раньше;

Trend #1

Как это проявляется

- истец является «патентным троллем»: он приобрел патент, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных сборов или любых других недобросовестных действий;
- воздействие на правообладателя должно быть минимальным и суды должны рассмотреть и определить продолжительность отказа в судебном запрете. Иными словами, ответчик может получить возможность использовать патентоохраняемый объект после вынесения решения в течение ограниченного периода времени.

Исходя из обозначенных условий, можно сделать однозначный вывод, что в Германии суды будут отказывать в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использование, прежде всего при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на рынках комплексных инноваций (IT, электроника, телекоммуникации).

Подробнее о пределах защиты исключительных прав см.: Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты. — Статут М, 2020. — 179 с.

¹ См.: Guha R., Salgado M. The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation. URL: <https://cornerstone.com/Publications/Research/The-Economics-of-Irreparable-Harm-in-Pharmaceutical-Patent-Litigation>.

Trend #1

² Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa Law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.

³ eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).

⁴ Acumed LLC v. Stryker Corp., 551 F.3d 1323, Federal Circuit (2008).

⁵ Используется для лечения переломов плечевой кости или костей верхней части кости руки.

⁶ Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F. Supp. 2d 165, 179-80 (S.D.N.Y. 2004)

⁷ Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd., 2008 WL 4452454 (D. Mass. Oct. 2, 2008)

⁸ Maister F. German courts sees first signs of European patent troll (<http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202424954133>).

⁹ German Court Bars Motorola From Enforcing Standard-Essential Patent Injunction Against Apple. URL: <http://www.iphonehacks.com/2012/02/german-court-bars-motorola-standard-essential-patent-injunction.html>.

¹⁰ URL:<https://www.jdsupra.com/legalnews/bye-bye-automatic-injunction-german-27186/?fbclid=IwAR21NNloAAhzVrLIC3o6RIR2X3-D9ZtcsbHOyOIBhFwFerVAudZxdUiOrUU> ■

Techn логии

Legaltech

IT-инновации в России и мире

Технология

Blockchain

Совместно используемый, неизменный реестр, который упрощает процесс записи транзакций и учета активов в Сети и обеспечивает общий и полностью прозрачный доступ к информации, сохраненной в реестре.

Область применения

Единственная на территории ЕАЭС общественно-государственная блокчейн-инфраструктура гражданского оборота интеллектуальных прав.

Создание Центра предусмотрено указом Президента РФ № 378 от 28.06.2021 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности».

Ценность

- Развитие и безопасное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры управления правами на результаты творческой деятельности

Legaltech #1

Ценность

- Международное взаимодействие в области обмена данными на результаты творческой деятельности
 - Нормативно-правовое регулирование вопросов функционирования инфраструктуры по организации предоставления государственных услуг и реализации государственных функций при обороте прав на результаты творческой деятельности
-

Кто использует

- Ученые, изобретатели, исследователи
- Криэйторы
- Предприниматели ■

Технология

«Госключ»

Удобный и безопасный сервис для пользователей портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Область применения

Подписание договоров в электронном виде

Первым электронным договором, который можно подписать с помощью «Госключа», стал договор на оказание услуг сотовой связи. В будущем перечень сделок и юридических документов будет расширен.

Ценность

- Получение сертификата усиленной электронной подписи
 - Подписание юридически значимых документов в электронном виде
 - Все функции доступны без личной явки и без бумаги
-

Кому полезно

Всем, кто заключает договоры и подписывает документы ■

Что почитать? **Must read**

Собираем книжную полку юриста в сфере IP

Что почитать #1

Книга

Новоселова Л.А., Рузакова О.А, Ворожевич А.С., Голофаев В.В., Гринь Е.С. — Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения прав. М.: Проспект, 2019. 112 с.

О чем?

Монография представляет собой первое в российской доктрине комплексное исследование, нацеленное на разработку теоретической конструкции ответственности за нарушение исключительного права, учитывающей принципы справедливости и соразмерности. Авторами обоснована идея, что такая ответственность носит частноправовой характер. Она обладает преимущественно восстановительным характером. Штрафная функция может и должна реализоваться в отношении субъектов, умышленно использующих чужой товарный знак. В таком случае при расчете взыскиваемой компенсации должны будут учитываться не только возможные потери правообладателя, но и полученная нарушителем прибыль.

В работе сформулированы условия для снижения компенсации, обстоятельства, подлежащие учету при расчете ее суммы.

О чем?

В монографии изучена правоприменительная практика, доктринальные источники и зарубежный опыт.

Отдельные тезисы и выводы

- Выявлены и раскрыты восемь функций ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак: штрафная, компенсаторная, предупредительная, стимулирующая, стабилизирующая, охранительная, регулятивная;
- Раскрыта сущность нарушения исключительного права на товарный знак как разновидности деликта. Имущественные потери правообладателя образуются за счет недополученной прибыли от реализации товаров в связи с выходом на рынок нарушителя и недополученных роялти по договору с нарушителем, которые по своей природе являются упущенной выгодой. При этом на стороне нарушителя может возникнуть также неосновательное обогащение в размере прибыли, полученной от незаконного использования товарного знака.
- Действующая редакция ГК РФ выстроила недостаточно сбалансированную систему механизмов возмещения убытков правообладателя. К компенсации как альтернативной, но не тождественной убыткам, мере относится лишь компенсация, взыскиваемая в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн.

Отдельные тезисы и выводы

Она позволяет правообладателю получить от нарушителя некое имущественное предоставление даже в ситуации, когда для него крайне сложно показать наличие у него имущественных потерь. «Компенсация», измеряемая стоимостью права на использование, по своей сути является упущенной выгодой.

На законодательном уровне целесообразно специально раскрыть данный механизм в части IV ГК РФ. По такому пути пошли и зарубежные правовые порядки. Данный механизм расчета должен относиться к установлению упущенной выгоды, а не рассматриваться в качестве специфической меры ответственности. «Компенсация», измеряемая в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, представляет собой механизм борьбы с неосновательным обогащением нарушителя. Данный механизм нуждается в существенном реформировании. Взамен взыскания двукратной стоимости контрафактных товаров правообладатели должны получить возможность требовать выплаты им прибыли, полученной нарушителем, в однократном размере. Подобная опция могла бы быть дополнительной, а не альтернативной. Этой логике в полной мере отвечает конструкция абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, в соответствии с которой истец может рассчитывать на получение наряду с другими убытками доходов, полученных нарушителем.

Отдельные тезисы и выводы

Положения ст. 15 ГК РФ могут напрямую применяться в делах о нарушении исключительных прав и сейчас. Но при наличии альтернативы в виде компенсации с ее штрафным характером правообладатели товарных знаков не спешат обращаться к общим нормам о взыскании убытков. Кроме того, необходимо нюансировать подходы к расчету убытков применительно к интеллектуальным правам в части IV ГК по примеру западных правовых порядков.

- Обоснована необходимость дифференциации применяемых мер ответственности за нарушение исключительного права в зависимости от степени вины; определены критерии разграничения виновного и невиновного нарушения исключительных прав. Основная проблема российского права в этом аспекте заключается в том, что ни законодательство, ни судебная практика не дают четкого ответа на вопрос, как учитывать степень вины при расчете компенсации. При этом ст. 1515 ГК РФ принципиально допускает возможность взыскания штрафной компенсации при неосторожной форме вины и даже при ее отсутствии. Правообладатель не должен обогащаться за счет нарушения. Во многих случаях его имущественные потери могут быть вполне компенсированы предполагаемыми роялти по договору. Важно при этом, чтобы у участников оборота не создалось стимула к противоправному поведению.

Отдельные тезисы и выводы

Предприниматели должны понимать, что им выгоднее договориться с правообладателем и выплатить ему роялти в добровольном порядке, чем нарушить исключительное право и выплатить компенсацию по суду. Для этого ответственность за намеренное использование чужого товарного знака или грубую небрежность должна носить штрафной характер. Подобное разграничение оправдано также с позиции общественных интересов. Наибольшую угрозу для них представляет осознанная попытка субъекта ввести потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара.

- Раскрыта система пределов осуществления исключительного права на товарный знак; на основе анализа судебной практики обозначены различные формы злоупотреблений правами. Определены две группы злоупотреблений: злоупотребление правом со стороны правообладателя, который совершил недобросовестные действия при предоставлении правовой охраны товарному знаку или приобретении правовой охраны на него; и злоупотребление правом, выраженное в действиях, относящихся к периоду после возникновения у правообладателя исключительного права. ■

Что почитать #2

Книга

Новоселова Л.А., Ворожевич А.С., Домовская Е.В., Ульянова Е.В., Кольздорф М.А., Петросян Г.Г. — Правовая охрана результатов генетических исследований как объектов интеллектуальных прав. Монография. М., 2021. 160 с.

О чем?

Генная инженерия, биотехнологии, редактирование генома человека — это реалии современной жизни. Однако такие важные для развития науки, для общества в целом и для жизни отдельного человека отношения до последнего времени не являлись предметом юридических исследований, в том числе с точки зрения направленности и перспектив их правового регулирования. Авторы данной монографии рассматривают различные подходы к предоставлению правовой охраны результатам генетических исследований; рассуждают о возможности патентования генов, в том числе генов человека, в качестве изобретений. Проводится сравнительный анализ международно-правовых актов, подходов к регулированию этих вопросов в различных странах, зарубежной и отечественной судебной практики. Законодательство в монографии приведено по состоянию на 01.06.21.

Отдельные тезисы и выводы

- Под генетическими данными предлагается понимать информацию о здоровье человека и свойствах его организма, персонафицированную в той или иной степени, которая может быть получена в ходе исследования его генетического материала. Такая информация должна охраняться в режиме персональных данных, но с учетом ее специфики. В свою очередь ген как феномен природы содержит в себе информацию о строении белков, которая кодирует процесс развития живого организма.
- Значительные расходы на проведение исследований и заинтересованность в обеспечении инвестиций в новые проекты определяют интерес разработчиков к получению патентной формы охраны как наиболее эффективной. Альтернативным вариантом является режим ноу-хау, но он является более слабым и неудобным. Выдвигаются также предложения о создании специального режима охраны полученных результатов (по аналогии с программами для ЭВМ), однако они не находят серьезной поддержки.
- Патентование методов и технологий выделения, обособления, производства, модификации или использования биологических объектов, в том числе генов, частей генов, является общепринятой практикой.

Отдельные тезисы и выводы

Главным предметом обсуждений становится вопрос о возможности получения патента на выделенные из организма или изготовленные молекулы ДНК и РНК, определенные последовательности изолированного гена или генов, их элементы. Основным аргументом против отнесения подобных решений к патентоспособным изобретениям в большинстве правовых систем являлось то, что такие объекты являются продуктом природы, а не результатом творчества человека; раскрытие же функций гена, его частей должно квалифицироваться как открытие, а не изобретение.

- Большинство правовых порядков сегодня крайне осторожно подходят к патентованию «первичных» биотехнологических разработок: генов, белков, методов диагностики. Одни правовые порядки (США, Индия) в принципе не допускают патентования «природных» выделенных генов, методов диагностики. К патентоохраняемым объектам относятся лишь синтетические гены, модифицированные последовательности. Другие (ЕС, Великобритания) в целом допускают патентоспособность таких объектов, но устанавливают дополнительные требования для экспертов. При этом в подавляющем большинстве правовых порядков для подобных решений установлены повышенные требования соответствия критериям патентоспособности — изобретательского уровня и промышленной применимости.

Отдельные тезисы и выводы

В том числе от заявителей требуется раскрыть не только способы промышленного применения, но и ожидаемые коммерческие выгоды (Великобритания), «экономическое значение» (Индия), «существенные особенности», «значительный прогресс» (Китай). Российский подход является наиболее либеральным, что нельзя признать оправданным решением.

- Возможность предоставления охраны нормами права ИС можно рассматривать только в отношении результатов каких-либо научных исследований генома и разработанных учеными генетических технологий. Целесообразно разделять результаты геномных исследований как процесс сбора и систематизации сведений и знаний о геномах, построение их абстрактных моделей без воздействия на сам геном и геномные технологии, в процессе реализации которых происходит воздействие на геном, его модификация. Конечной целью генетических исследований чаще всего является создание технологий воздействия на геном. Указанные исследования требуют огромных инвестиций, естественно, инвесторы хотели бы окупить понесенные расходы. В то же время этот аргумент не должен быть главным в вопросе о способе предоставления правовой охраны результатам геномных исследований и особенно геномным технологиям. Важным здесь является соблюдение прав человека и обеспечение баланса частных и общественных интересов. ■

Что почитать #3

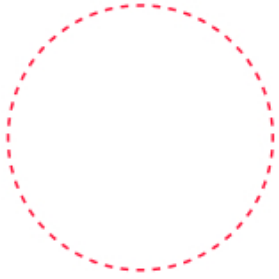
Достойны
прочтения

[Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет](#)

Ворожевич Арина

Нарушают ли гиперссылки, ведущие на чужие произведения, авторские права? В российской правоприменительной практике нет прецедентов, которые дали бы ответ на этот вопрос.

Разбираемся в вопросе на ярких примерах и тенденциях из западного опыта.

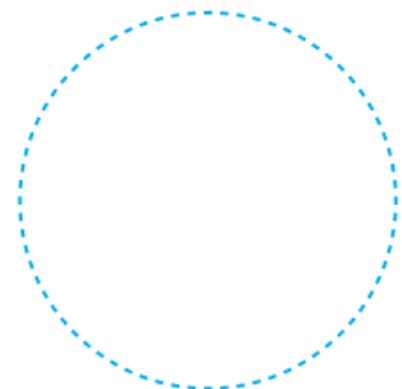


Афиша



Events

Ключевые IP-события в России и мире



Event #1 offline

[Ссылка на мероприятие](#)

Событие

«Интеллектуальная собственность 2021» — конференция Право.ру

Почему надо идти

В современном мире ИС выступает одним из двигателей экономики. Подобно тому, как современное искусство реагирует на любые проявления человеческой деятельности, развиваются и IP-практики. Вопросы их развития обсудят на конференции Право.ру «Интеллектуальная собственность 2021», партнером которой стал «Гардиум».

На конференции выступят спикеры компании:

- Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер «Гардиума», преподаватель МГУ — «Перформанс законодательства: ФЗ от 30.04.21 № 107-ФЗ «О внесении изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Как бизнесу минимизировать риски от такого вмешательства?»
- Ирина Резникова, старший партнер «Гардиума», эксперт в сфере защиты ИС, арбитражного судопроизводства и корпоративного права — «Трансфер объектов ИС для передачи в рамках организации».

Event #1

Почему надо идти

Также в программе:

- Почему система защиты ИС должна измениться, чтобы помогать, а не тормозить развитие компаний.
 - Как не допустить нарушений прав на принадлежащую компании ИС, обеспечить ее эксклюзивность.
 - Какие искусные подходы к управлению ИС существуют внутри компаний.
-

Кому полезно

- Юристам
 - Экспертам по ИС и патентным поверенным
 - Специалистам отделов инноваций и технологий
 - Владельцам бизнеса
-

Когда, где и сколько

16 ноября 2021

9:30–18:00

Стоимость: от 25 300 руб. в зависимости от тарифа

Формат: офлайн, Марриотт Роял Аврора, Москва, ул. Петровка, 11

[ВЫБРАТЬ БИЛЕТ](#)

Онлайн-платформа комплексной охраны интеллектуальной собственности

[ПОЛУЧИТЬ ДЕМОДОСТУП](#)

01

Мониторинг рисков
и нарушений IP-прав

02

Оценка вероятности
регистрации товарных знаков
до подачи заявки

03

Интеграция с любыми
корпоративным ПО

04

Онлайн-подача заявок
в Роспатент

05

Управление правами
на объекты IP

06

Регистрация и управление
договорами по IP

 **ГАРДИУМ** **ПРО** + Skillbox

Online-курс

Защита интеллектуальной собственности

Научим управлять правами на результаты интеллектуальной деятельности. Объясним, как защитить объекты ИС, превратить их в актив компании и монетизировать.

[ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС](#)



Спасибо за внимание

Подписывайтесь на новости «Гардиума» – у нас много интересного



Зафрендить авторов в Facebook:



[Арина Ворожевич](#)



[Алексей Абрамов](#)



[Ирина Резникова](#)



gardium.ru • gardium.pro

contact@gardium.ru

+7 (495) 137-85-48