

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

25 **Кухня доказывания**
Workshop

38 **Академический взгляд**
Highlights

51 **Законотворчество**
News

63 **Что почитать**
Must read

Интересные прецеденты



IP Cases

Кейсы, влияющие на тренды правоприменения

Case #1

*Решение Суда по интеллектуальным правам от
01.06.21 по делу № СИП-133/2021*

История вопроса

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ **в качестве полезных моделей патентуются новые, промышленно применимые технические решения, относящиеся к устройствам.** Вопрос, **что следует понимать под устройством,** до сих пор не получил однозначного решения ни в российской доктрине, ни в правоприменительной практике. В 2015-2016 гг. об этом велась активная дискуссия на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам (СИП). Поводом послужило постановление президиума СИП по делу № СИП-926/2014. В рамках этого дела заявитель оспаривал правомерность **отказа Роспатента в выдаче патента по заявке № 2013131362 на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки».**

Роспатент исходил из того, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели характеризуют средства, которые в совокупности представляют собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве. То есть входящие в состав системы видеочамера, электронно-вычислительное устройство и база данных находятся не в едином корпусе. Роспатент заключил, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

История вопроса

Заявитель это оспорил, указав, что в соответствии с признаками в независимом пункте 1 формулы полезной модели, видеокамера и электронно-вычислительное устройство находятся в:

- **конструктивном единстве**, поскольку они соединены между собой (признак «стационарная поворотная видеокамера, соединенная с электронно-вычислительным устройством»);
- **функциональной взаимосвязи**, поскольку они взаимодействуют между собой (признаки «видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения», «а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство»).

СИП для разрешения этого дела пришлось даже обратиться за разъяснениями к ученым-правоведам.

В итоге суд поддержал позицию Роспатента, признав решение непатентоспособным в качестве полезной модели. Как отметил суд, **объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией**. Так, к устройствам не могут быть отнесены различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы и прочее), наборы, комплекты. Они представляют собой совокупность устройств для совместного использования.

История вопроса

В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. **Совместное использование устройств не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.**

В этом случае спорное техническое решение состояло из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение: видеокамеры, формирующей изображение и передающей его в электронно-вычислительное устройство по проводному или беспроводному каналу, и самого электронно-вычислительного устройства с управляющей программой в памяти. Все эти средства являются самостоятельными. Возможность их использования в системе автоматического определения нарушений правил парковки обусловлена не конструкторской доработкой, а использованием программного обеспечения (управляющей программы) в памяти электронно-вычислительного устройства.

Вопрос толкования понятия «устройство» вновь был поднят при рассмотрении заявления о признании недействительным решения Роспатента **об отказе по заявке № 2014152195/28 на полезную модель «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля»** (решение СИП от 02.02.16 по делу № СИП-598/2015).

История вопроса

Эту систему также признали непатентоспособной. Суд пришел к выводу, что «заявленное решение относилось к нескольким устройствам, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства, то есть не образует какую-то новую функциональность, выраженную в конструктивном единстве».

В анализируемом решении СИП также есть ряд значимых выводов относительно того, какие объекты можно, а какие нельзя признавать устройствами в контексте ст. 1351 ГК РФ.

Спор

Федосейкин П. П. подал в Роспатент заявку № 2019124344/10 на выдачу патента на полезную модель «Арочная шпалера для виноградника», совокупность признаков которой была изложена в следующей формуле:

«Арочная шпалера для виноградника в виде последовательных, частично перекрещивающихся продольных опорных дуг из упругих стержней, установленных под углом и смещением каждой отдельной дуги относительно общей продольной оси образуемой арочной шпалеры, с натянутыми и прикрепленными к дугам вдоль оси шпалеры, продольными проволоками в несколько ярусов относительно уровня земли, в результате чего формируется единая устойчивая двухплоскостная арочная шпалера для подвязывания лоз винограда, протяженность которой регулируется количеством используемых дуг».

Спор

Роспатент отказал заявителю в выдаче патента на полезную модель. Он исходил из того, что решение, охарактеризованное в формуле, не является охраняемым в качестве полезной модели в соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ. **Решение представляет собой комплект невзаимосвязанных объектов, конструктивные элементы которых не находятся в функционально-конструктивном единстве.**

Федосейкин П. П. обратился в СИП с требованием признать отказ Роспатента в регистрации полезной модели недействительным. Он указал, что заявленное решение является комплектом взаимосвязанных между собой элементов, собираемых на предприятии-изготовителе путем крепления проволоки к гибким дугам в определенных местах крепежными элементами, и находится в сложенном состоянии до установки на грунт. В процессе сборки на предприятии-изготовителе задаются параметры шпалеры: размер, форма, конфигурация, количество дуг и используемых ярусов проволоки. При этом различное количество используемых арок с проволокой, собранных на предприятии-изготовителе, обеспечивает впоследствии различную протяженность «арочной шпалеры» при ее последующей установке на грунте.

Почему интересно

Судом были сформулированы следующие выводы:

- собираемая на месте конструкция не считается устройством и не может охраняться как полезная модель;

Case #1

Почему интересно

- чтобы изделие считалось устройством, оно либо не должно иметь составных частей, либо его детали должны быть соединены между собой сборочными операциями (свинчиванием, клепкой, сваркой, пайкой, склеиванием, сшивкой) на предприятии-изготовителе.
-

Позиция СИП

СИП встал на сторону Роспатента и отказал в удовлетворении требований заявителя. Он исходил из следующего.

- **Конструкция заявленной шпалеры образуется только при размещении (монтаже) указанных элементов на месте сборки.** При этом за счет выбора размера, формы, конфигурации дуг и количества используемых ярусов проволоки обеспечивается возможность видоизменения ее конструкции (в частности, протяженности) в зависимости от рельефа местности. При сооружении арочной шпалеры используются сборочные операции, которые применяются для соединения отдельных деталей между собой (дуг и проволоки).
 - **Заявленное решение представляет собой совокупность частей, образующих стационарное сооружение при их сборке на предварительно выбранной площадке и не соединенных на предприятии-изготовителе.** То есть является комплектом невзаимосвязанных между собой элементов, из которых арочная шпалера возводится лишь в момент сооружения.
-

Позиция СИП

- **Между конструктивными элементами нет функционально-конструктивного единства**, поскольку количество деталей этого устройства не влияет на его функциональное назначение, а значит, их соединение не приводит к возникновению нового устройства, как правильно установил Роспатент.
- **Целесообразно принимать во внимание нормативные определения понятий «изделие», «деталь», «сборочная единица», «комплект», приведенные в ГОСТ № 2.101-2016 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды изделий».** Деталь — это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций; сборочная единица — это изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшиванием, укладкой и прочее); комплект — это два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий общего эксплуатационного назначения. Решение, охарактеризованное в формуле заявки № 2019124344, не является деталью и сборочной единицей, а представляет собой комплект.

Case #1

Позиция СИП

- **Заявленное решение — комплект, предназначенный для возведения конструкции шпалеры, а не устройство в смысле положений п. 1 ст. 1351 ГК РФ, поскольку указанные связи между этими элементами, которые возникают после их монтажа, не приводят к появлению нового устройства. В конструктивных элементах заявленного решения не прослеживается функционально-конструктивного единства. ■**

Case #2

*Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда № 09АП-31545/2021-ГК
по делу № А40-18827/17 от 08.07.21*

История вопроса

В последнее время получила распространение практика скрапинга сайтов, правомерность которой вызывает серьезные вопросы.

Скрапингом называется автоматизированный сбор информации с различных интернет-ресурсов, осуществляемый с помощью специально разработанной компьютерной программы — бота.¹ Если на исследуемом интернет-ресурсе находятся объекты авторских прав, то можно говорить о нарушении, поскольку происходит воспроизведение без согласия правообладателя.

Если собираются и обобщаются данные, которые не являются объектами авторских прав, может иметь место иное нарушение — смежных исключительных прав изготовителя базы данных. В сфере смежных прав правовая охрана распространяется на объект как таковой, но не его отдельные элементы или модификации. Базы данных, для создания которых требовались существенные затраты, занимают особое место среди объектов смежных прав.

История вопроса

П. 3 ст. 1335.1 ГК РФ устанавливает запрет на неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному ее использованию и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя.

Американские суды склоняются к тому, что содержание коммерческих сайтов подлежит защите и скрапинг нарушает исключительные права на базу данных. При рассмотрении нескольких дел² ими была сформулирована позиция: скрапинг сайтов (в том числе данных из социальных сетей) включает копирование веб-страницы в память компьютера для извлечения с нее основной информации. **Даже если копирование кратковременное, этого достаточно, чтобы образовать воспроизведение объекта авторского права** согласно § 106 Закона об авторском праве³ и, следовательно, нарушить это право.

Так, в деле **American Airlines v. FareChase**⁴ суд Техаса запретил ответчику продавать программное обеспечение, которое позволяло пользователям сравнивать онлайн-тарифы авиаперевозчиков, используя данные в том числе с сайта истца. Ответчик оспорил это решение. На стадии апелляции стороны пришли к соглашению.

В деле Facebook v. Power Ventures⁵ правообладатель социальной сети Facebook предъявил к компании Power Ventures, Inc. иск о нарушении авторских прав.

Ответчик собирал информацию о пользователях из Facebook и отображал ее на собственном сайте.

История вопроса

Компания Power Ventures администрировала сайт, который позволял пользователям собирать данные о себе из различных социальных сетей, включая LinkedIn, Twitter, Myspace, AOL или Yahoo Instant, и обмениваться сообщениями. Компания использовала слоган «Все ваши друзья в одном месте». Power Ventures предоставила своим клиентам единый сайт, на котором они могли видеть всех своих друзей, просматривать обновления их статусов или страницы профилей, а также отправлять сообщения нескольким друзьям на нескольких сайтах. Суд вынес решение в пользу Facebook. Он наложил на ответчика постоянный судебный запрет на использование базы истца и обязал возместить правообладателю убытки. **Суд учел, что Power Ventures создавал действующую кешированную копию страницы профиля Facebook каждый раз, когда заходил на страницу профиля пользователя.** При этом ответчик обошел технические средства защиты истца.

Не меньший интерес представляет **спор Craigslist, Inc. v. Instamotor, Inc.**⁶ Сайт Craigslist представляет собой американский аналог «Авито», на нем размещены тысячи объявлений о продаже товаров, аренде помещений, вакансиях и т. п.

Ответчик создал конкурирующий сайт, на котором размещались объявления о продаже подержанных автомобилей.

Правообладателю стало известно, что ответчик использовал данные из его базы, после чего он обратился с иском о нарушении прав на базу данных. Суд встал на сторону истца.

История вопроса

Он исходил из того, что истец и ответчик находятся в конкурентных отношениях, поэтому действия ответчика существенным образом нарушают интересы правообладателя. В пользовательском соглашении компании Craigslist, Inc. содержались правила, ограничивающие скрапинг сайта.

До последнего времени у американских правообладателей была возможность защищать свои права также на основании **Акта о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении** (Computer Fraud and Abuse Act). Между тем в сентябре 2019 года Апелляционный суд 9-го округа США принял решение, что скрапинг публичных сайтов не противоречит этому закону⁷. Решение было принято **в ходе судебного процесса LinkedIn против компании HiQ Labs**.

Последняя собирала данные из общедоступных профилей пользователей LinkedIn, а затем использовала их для консалтинга работодателей, чьи сотрудники выкладывали свои резюме на сайте.

Суд заключил, что заход бота-скрапера юридически не отличается от захода браузера. В обоих случаях пользователь запрашивает открытые данные и что-то делает с ними. В то же время суд подчеркнул, что его решение не препятствует истцу обратиться с требованием на другом основании, в том числе с иском о нарушении исключительных прав на базу данных.

В российской судебной практике до сих пор не было выработано однозначной позиции относительно данного явления.

История вопроса

Достаточно спорным представляется решение, принятое Арбитражным судом Москвы **по заявлению ООО «Кех Екоммерц» к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС России)** о признании незаконным отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. В качестве третьего лица в деле участвовало ООО «Яндекс.Вертикали»⁸.

Истец просил суд обязать ФАС России повторно рассмотреть по существу заявление и устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов путем возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и выдачи в адрес ответчика предупреждения в связи с признаками недобросовестной конкуренции в его действиях. Правообладатель управляет интернет-сайтом www.avito.ru и соответствующим мобильным приложением.

На сайте «Авито» (онлайн-классифайд) размещаются объявления различной тематики, в том числе предложения от частных лиц и компаний. Одна из категорий объявлений на сайте – «Авито Авто», где размещаются объявления о продаже транспортных средств.

ООО «Яндекс.Вертикали», указанное в качестве администратора в пользовательском соглашении сайта Auto.ru, осуществляет управление интернет-сайтом www.auto.ru и соответствующим мобильным приложением. Auto.ru также является сайтом с объявлениями (онлайн-классифайдом), на котором размещаются объявления о продаже транспортных средств.

История вопроса

Истец утверждал, что примерно за 10 месяцев Auto.ru незаконным образом скопировал более 300 тыс. объявлений с сайта «Авито». **Причем копировалась не только информация технического характера: марка, модель, год выпуска, то есть технические характеристики автомобиля, – но также фотографии, содержащие логотип «Авито».** Администраторы Auto.ru в массовом порядке обзванивали пользователей «Авито», разместивших объявления о продаже автомобилей, чтобы уточнить информацию, скрытую на сайте «Авито» (государственный номер машины и др.), и полностью скопировать объявления с «Авито» на Auto.ru.

ООО «Кех Екоммерц» обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении законодательства о защите конкуренции. Антимонопольное ведомство не обнаружило нарушений в действиях ООО «Яндекс.Вертикали». Полагая решение ФАС РФ незаконным и необоснованным, заявитель обратился в суд. Суд поддержал административный орган, отказав в удовлетворении требований заявителя.

Суд указал, что возможность разместить объявление на нескольких площадках соответствовала интересам продавцов, они давали согласие на публикацию своих объявлений на сайте Auto.ru, имели возможность удалить объявление. По мнению суда, заявитель не доказал, что действия владельца сайта Auto.ru направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Даже если рассматривать сайт «Авито» в качестве базы данных, нет оснований для вывода о нарушении смежных прав заявителя на базу объявлений «Авито».

История вопроса

В объявлениях отсутствует часть существенной информации о продаваемом автомобиле, которую администратор сайта получает в ходе телефонных переговоров с продавцами.

С выводами суда трудно согласиться. Суд подтвердил, что администратор сайта Auto.ru осуществляет сбор информации из базы данных правообладателя о подержанных автомобилях. **Тот факт, что впоследствии информация дополняется данными, которые напрямую сообщают продавцы, не должен влиять на квалификацию действий администратора сайта Auto.ru в части скрапинга в отношении данных «Авито».** Являясь прямым конкурентом правообладателя, действуя на одном с ним рынке, администратор Auto.ru нарушает интересы изготовителя базы данных «Авито», препятствует ее нормальному использованию. Фактически он паразитирует на инвестициях, вложенных в создание базы данных «Авито», не добавляя в эту базу ничего нового, не расширяя ее полезность для продавцов и потенциальных покупателей автомобилей. **В данной ситуации можно усмотреть нарушение смежных прав изготовителя базы данных.**

Приведем еще один пример сложной для квалификации ситуации. В судах общей юрисдикции рассматривался спор **по иску компании HeadHunter к инновационной компании «Стафори».** Компания HeadHunter обладает исключительными смежными правами на изготовленную ею базу данных вакансий и резюме.

Case #2

История вопроса

Компания «Стафори» является разработчиком сервиса «Робот Вера» – программного продукта, который в том числе по базе правообладателя находит подходящее резюме и проводит интервью с кандидатами. При помощи технологий робот-рекрутер задает вопросы и анализирует полученные ответы, распознает эмоции соискателя в процессе видеособеседования.

Правообладатель предъявил иск о нарушении исключительного права. **Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска со ссылкой на то, что истец не доказал факт использования ответчиком исходных данных⁹.**

Спор

Общество «Дабл» – разработчик и владелец программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска, хранения и анализа данных собирала и обрабатывала данные о пользователях социальных сетей, в том числе «ВКонтакте», для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями соцсетей. При этом общество «Дабл» предлагало третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие работать с данными соцсети для указанных целей.

Ответчик утверждал, что не извлекает элементы базы данных пользователей социальной сети.

Алгоритм его действий является сходным с алгоритмами работы поисковых систем, поскольку программное обеспечение осуществляет исключительно кэширование информации (копирование ссылок на карточки пользователей) и ее последующее индексирование.

Спор

На первом круге рассмотрения суд первой инстанции отказал в иске. Он указал, что истец не представил доказательств переноса ответчиком содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель. Апелляция, напротив, нашла в действиях ответчика нарушение исключительных прав на базу данных. **Суд констатировал, что извлечение и использование даже несущественной части базы данных в данном случае признается нарушением исключительного права в силу п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ**, поскольку действия общества «Дабл» противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.

СИП отправил дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды не установили, какие конкретно действия осуществлялись ответчиком или с использованием его программного продукта.

На втором круге суд первой инстанции снова отказал в удовлетворении иска «ВКонтакте». Суд признал, что у истца возникли исключительные смежные права на базу данных пользователей и что неоднократное изъятие данных может быть квалифицировано в качестве нарушения. Вместе с тем, основываясь на заключениях экспертов, суд пришел к выводу, **что программа ответчика является специализированной поисковой системой.** Она индексирует информацию из базы данных. Изъятия (переноса) данных в таком случае не происходит. Ответчик не создает альтернативной базы данных.

Case #2

Спор

Клиенты ответчика при работе с программой Double Search и поиске информации о пользователях не используют информацию в индексе. Они получают нужный им результат по результатам работы программы в виде ссылок на страницы пользователей в интернете.

Суть работы второй программы ответчика (Social Link) заключается в том, что пользователем загружаются ссылки страниц, а программа Social Link переходит по ним и выводит/визуализирует информацию со страниц, на которых размещены ссылки, на экран пользователя.

Третья программа (Social Attributes) осуществляет анализ информации, размещенной на странице и выдает пользователю числовые коэффициенты, присвоенные по определенной системе.

Апелляционный суд снова встал на сторону правообладателя.

Почему интересно

Дело «ВКонтакте» против «Дабл» является одним из самых резонансных за последние несколько лет. **От его решения во многом зависит отношение российского права к скрапинугу баз данных.**

Апелляционный суд, рассматривая спор на втором круге, сформулировал несколько значимых выводов:

- **Скрапинг данных из социальных сетей для коммерческих целей представляет собой использование (при отсутствии согласия правообладателя — незаконное) чужой базы данных в контексте ст. 1335.1 ГК РФ.**

Case #2

Почему интересно

- **Деятельность скрапера не должна приравниваться к действиям поисковых систем.** Программные продукты скраперов не являются поисковыми системами. Они представляют собой инструмент получения сведений определенного характера из базы данных истца.
- **Общедоступность сведений социальной сети не имеет правового значения.** Истец гарантировал пользователям, что их данные не будут использоваться в коммерческих целях. В таком случае действия скрапера могли причинить вред и интересам правообладателя, и интересам пользователей.

Позиция СИП

Суд удовлетворил требования истца о нарушении его прав изготовителя базы данных. При этом суд исходил из следующего.

- **Ответчик сам признал, что им неоднократно использовались материалы, составляющие несущественную часть базы данных истца.** Ответчик действовал в коммерческих целях, что предполагает неоднократность использования, при этом фактический объем использования при отсутствии признака существенности правового значения не имеет, значим сам факт.
- **Ответчик неоднократно извлекал и использовал материалы из базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте».**

Позиция СИП

- Программные продукты ответчика, хотя и обладают рядом признаков универсальных поисковых систем, по факту являются специализированными поисковыми системами, которые направлены на поиск специфической информации, обладающей коммерческой ценностью. **Специальная направленность программных продуктов свидетельствует о том, что они являются не поисковыми системами, а инструментом получения сведений определенного характера из базы данных истца.**
- Совместное применение ответчиком ряда программных продуктов **приводит к получению информации, которая представляет коммерческую ценность.**
- Доводы ответчика, что он имеет техническую возможность осуществлять сбор только общедоступной, открытой информации, подлежит отклонению, так как **сбор информации осуществляется в том числе в рамках социальной сети, однако истец не давал согласия иным лицам на сбор информации, содержащейся в соцсети.** Истец гарантировал пользователям защиту информации о них от посторонних лиц, не являющихся пользователями соцсети, независимо от того, является информация открытой или приватной. ■

¹ См.: Рожкова М.А. Скрапинг / парсинг интернет-ресурсов — что это такое и законно ли это? // Закон.ру. 2019. 30 декабря. URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/30/skraping_parsing_internet-resursov_ch_to_eto_takoe_i_zakonno_li_eto (дата обращения в интернет-ссылках здесь и далее — 20 октября 2019 г.).

Case #2

² MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993); Ticketmaster LLC v. RMG Technologies, Inc., 507 F. Supp. 2d 1096 (C.D. Cal. 2007); Facebook, Inc. v. Power Ventures, Inc., 2012 WL 542586 (N.D. Cal. Feb. 16, 2012).

³ В американском праве «нетворческие» базы данных охраняются в рамках авторского права.

⁴ American Airlines, Inc v. FareChase, Inc No. 67-194022-02 (Dist Ct of Tarrant Co, Tex, 2003).

⁵ Facebook.com v. Power Ventures, Inc., Harv. J.L. & Tech. Dig., Oct. 24, 2009.

⁶ Craigslist, Inc. v. Instamotor Inc. (4:17-cv-02449).

⁷ hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., 2019 U.S. App. LEXIS 27107 (9th Cir. 2019). Обзор данного дела: Суд США полностью легализовал скрапинг сайтов и запретил ему технически препятствовать [Электронный ресурс] // URL: <https://habr.com/ru/company/globalsign/blog/466911/> (дата обращения 20.10.2019).

⁸ См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2019 г. по делу № А40-183412/19-122-1521 // https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ebb3fb6a-d7b2-4d27-9955-87d711ccb6bb/ed242372-12a8-4be7-8a18-eb0ef51b69d3/A40-183412-2019_20191219_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

⁹ См.: URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/05/04/768503-headhunter-sude>

Кухня 

ДОКАЗЫВАНИЯ

Workshop

Выявляем глазами проигравшей стороны
резервы в сборе доказательств, формировании
стратегии и доказывании

Workshop #1

Данные участников изменены,
чтобы никто не ~~пострадал~~

Что просил и доказывал

Иностранная фармацевтическая компания-производитель оригинального (референтного) препарата, — **обладатель действующего патента на активное вещество.**

Российская компания производит и реализует (в том числе посредством участия в конкурсах на поставку лекарственных препаратов для государственных нужд) препарат-дженерик, в котором используется запатентованное иностранной компанией активное вещество.

Иностранная компания обратилась в суд с иском к российской о нарушении исключительных прав на запатентованное решение. При этом она **требовала применить в отношении ответчика обеспечительные меры:**

- наложить арест на весь объем находящихся у ответчика фармацевтических препаратов;
- временно (до рассмотрения дела по существу) запретить ответчику подавать заявки на заключение государственных контрактов и заключать договоры поставки препарата, в котором используется запатентованное истцом вещество.

Почему проиграл

Суд отказал истцу в наложении обеспечительных мер (при том что по итогам рассмотрения дела по существу суд признал ответчика нарушившим исключительные права истца).

Суд назвал следующие основания для отказа в применении обеспечительных мер:

- истец **не обосновал, как непринятие заявленных мер воспрепятствует или сделает невозможным исполнение судебного акта** по делу;
- доводы истца о возможности причинения ему значительного ущерба **носят предположительный характер**;
- принятие заявленных обеспечительных мер **может нарушить публичные интересы** и интересы третьих лиц, так как некоторые из мер в случае их принятия могут привести к невозможности оказания медицинской помощи пациентам;
- заявленные обеспечительные меры в значительной степени **дублируют исковые требования**, в связи с чем принятие их судом фактически означало бы удовлетворение исковых требований до рассмотрения дела по существу. При этом подобные патентные споры рассматриваются длительное время, их результат неочевиден.

Как можно было выиграть

Российские суды крайне редко удовлетворяют требования о наложении обеспечительных мер в делах о защите исключительных прав. Подобную практику достаточно сложно переломить.

Между тем против каждого из вышеуказанных тезисов истец мог привести контраргументы, обосновав, что в деле присутствуют критерии, установленные ст. 90 АПК РФ.

Непринятие обеспечительных мер могло затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта при рассмотрении дела по существу.

Пока суд рассматривал дело по существу, у ответчика (при отказе в наложении обеспечительных мер) была возможность неоднократно принять участие в госзакупках; поставить лекарственный препарат в лечебные заведения. По каждому факту нарушения нельзя применить такую меру защиты (соответствующее требование заявлял истец), как прекращение действий, представляющих собой нарушение (запрет на использование). На момент рассмотрения дела по существу соответствующие действия могли быть завершены.

Правообладатель, который сам рассчитывал выиграть конкурс на поставку лекарственных препаратов, уже не может повернуть ситуацию вспять. Он не сможет отменить поставку препаратов нарушителя приобретателю, даже если суд признает действия ответчика нарушением исключительного права. Не сможет правообладатель добиться и уничтожения контрафактных препаратов (соответствующее требование также может быть заявлено патентообладателем). Конкурс на поставку товаров для государственных нужд проводился Минздравом, у которого не было оснований не допустить дженерикового производителя к участию. Лечебные учреждения в данном случае являются добросовестными приобретателями. У них нет возможности не заключить контракт с победителем конкурса на поставку лекарственных препаратов.

В некоторых случаях **можно также говорить и о появлении у правообладателей в случае непринятия обеспечительных мер оснований для обращения в суд с новыми требованиями:** если изначально правообладатель просил запретить ответчику

использовать его разработку, то впоследствии ему придется требовать возмещения убытков, связанных с проигрышем в конкурсе на госзакупки.

Истцу был причинен значительный ущерб при отказе суда наложить обеспечительные меры.

Ответчик вышел на рынок с препаратом-дженериком, участвовал в госзакупках. **Подобные действия существенно ограничивали возможности оригинатора по реализации запатентованного препарата, заключению контрактов на поставку препаратов в государственные медицинские учреждения.** В отсутствие обеспечительных мер истец проиграл ряд конкурсов на поставку препаратов, которые мог бы выиграть, если бы не нарушитель. При этом на момент вынесения решения по существу он уже не мог заменить в контрактах нарушителя.

Требования о наложении обеспечительных мер не дублируют основные требования истца; наложение обеспечительных мер не означает фактическое удовлетворение исковых требований без рассмотрения спора по существу.

Обеспечительные меры носят временный характер в отличие от судебного запрета, вынесенного по результатам рассмотрения спора по существу. Исковые требования обычно формулируются более широко, чем запрет на участие в конкретном конкурсе на поставку товаров для государственных нужд.

Решение спора о нарушении производителем дженерикового препарата исключительного права на изобретение, которое относится к активному веществу лекарственного препарата, достаточно предсказуемо. Суд может еще до рассмотрения дела по существу предположить, что нарушение было.

Особенностью споров по искам фармпроизводителей является наличие, помимо экспертизы, объективных доказательств того, что в дженерике использовалось запатентованное решение оригинатора.

Регистрации дженерика предшествует исследование его биоэквивалентности препарату оригинатора, результаты которого оформлены в отчет. Воспроизведенный препарат должен соответствовать оригинальному препарату по качественному и количественному составу действующих веществ. При этом вещества должны находиться в той же лекарственной форме, что и референтный лекарственный препарат. Так можно заключить: в дженерике используется тот же активный ингредиент, в той же дозировке и форме, что и в оригинальном препарате. О содержании и лекарственной форме оригинального препарата можно получить информацию из данных регистрационного досье. Если используемый в обоих препаратах активный ингредиент или форма охватываются патентом правообладателя, то можно предположить, что производитель дженерика нарушил исключительные права оригинатора.

Академический взгляд

Сфере патентных правоотношений присущ фундаментальный конфликт разнонаправленных частных и общественных интересов. В фарминдустрии он проявляется особенно остро. Существует значительный потребительский интерес в повышении доступности препаратов. В то же время процесс создания и коммерциализации новых препаратов является крайне затратным и длительным. **Необходимо, чтобы у производителей были достаточные стимулы для этой деятельности.** Это возможно лишь при гарантировании их монополии на использование разработки. Для государств с недостаточно развитой фарминдустрией принципиально важно поддерживать интерес зарубежных производителей к регистрации и введению на территории государства новых лекарственных средств, привлекать иностранные инвестиции.

Для реализации последней цели также большим значением обладают «сильные» патентные права¹.

Любые дополнительные ограничения, изъятия из сферы патентной монополии на фармацевтическом рынке в значительной мере **подрывают ценность исключительного права.**

Нарушители-конкуренты легко оттягивают от оригинатора потребителей. Не затратив существенных средств на создание прорывного препарата, они могут позволить себе предлагать аналог по сниженной цене. По данным иностранных исследователей, **оригинальные препараты теряют около 75 % от всех назначений в течение трех месяцев** после выхода на рынок дженерика и более 80 % — по истечении шести месяцев².

В некоторых правовых порядках (например, США, Канада, Южная Корея) действует так называемая система patent linkage. С помощью нее устанавливается взаимосвязь между регистрацией лекарственного препарата и статусом патента на оригинальный продукт.

Дженерик не может быть зарегистрирован до тех пор, пока не истекнут указанные в специальном реестре патенты на оригинальные препараты.

В США список одобренных оригинальных и дженериковых препаратов перечислен в «Оранжевой книге» (Orange book) — издании Административного управления США по контролю качества продуктов и лекарств (FDA). В издании также есть 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. **В третьем** — одобрение препарата откладывается до истечения патента. **В четвертом** случае патентообладатель уведомляется о поданной заявке и может подать иск против заявителя в течение 45 дней с момента его получения. Если правообладатель заявит о нарушении его исключительного права, ее рассмотрение будет приостановлено на 30 месяцев⁴.

В России, равно как и в европейских правовых системах, возможность регистрации препарата-дженерика не поставлена в зависимость от того, истек ли патент на оригинальный (референтный) препарат, или нет. Еще в 2009 году президиумом ВАС РФ была сформулирована важная правовая позиция о том, что действия субъекта по подготовке и представлению документов для целей государственной регистрации и получению разрешения на использование дженерикового препарата по истечении срока действия патента не являются нарушением исключительного права⁵. Таким образом, **компании получили возможность начать разработку аналоговых препаратов задолго до того момента, как истечет патент на оригинал**. И даже зарегистрировать дженерик.

В последние годы российские суды стали признавать регистрацию дженерика за несколько лет до истечения патента на оригинальный препарат **в качестве угрозы нарушения**. У правообладателей появилась возможность наложить на дженерикового производителя превентивный запрет на использование патентоохраняемого объекта⁶. И даже в некоторых случаях добиться отмены регистрации дженерика.

Между тем далеко не всегда оригинаторам удается сыграть на опережение.

Основные проблемы для патентообладателей в фармацевтической сфере возникают в том случае, **когда производители дженериков решают принять участие в конкурсе на поставку товаров для государственных нужд**⁷. Именно с этой ситуацией связано большинство патентных споров оригинаторов. В конце 2017 года более 60-ти крупнейших фармацевтических компаний пожаловались в ФАС РФ на практику госзакупок лекарств-аналогов запатентованных препаратов. Как отметили авторы письма, **«проблема приобрела уже системный характер, вызывает опасение возникновения серьезных негативных последствий для системы здравоохранения, конкурентной среды в сфере государственных закупок»**⁸. Как показывает практика, все установленные в ч. 4 ГК РФ механизмы защиты нарушенных исключительных прав здесь оказываются слабо эффективными.

В случае с проведением конкурсных процедур события развиваются очень быстро. После открытия заявок на участие в конкурсе заказчик в срок до 20 дней рассматривает их, оценивает, присваивает каждой заявке порядковый номер и определяет победителя. Через 10–20 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и оценки на участие в конкурсе заключается контракт. Даже если правообладатель обратился с иском сразу после того, как узнал об участии дженерикового производителя в конкурсе, **суд не успеет рассмотреть дело до завершения конкурсных процедур и осуществления победителем поставки.**

На помощь мог бы прийти институт обеспечительных мер — **у суда есть возможность временно приостановить проведение конкурсных процедур**, в том числе оформление протокола по итогам аукциона, а также наложить временный запрет на участие в государственном контракте на поставку лекарственных средств.

В зарубежных правовых порядках в сфере защиты патентных прав наряду с постоянными запретами достаточно активно применяется институт временных запретов — они направлены на временное приостановление действий, предположительно нарушающих исключительное право до принятия окончательного решения в основном разбирательстве.

При этом **условия для применения таких мер различаются**. Так, **в немецком праве** для этого должны выполняться два условия. Во-первых, временный запрет должен быть основан на ключевом требовании. Во-вторых, истец должен посредством доказательств *prima facie* обосновать, что заявленный патент был, скорее всего, нарушен.

На практике подобная мера реализуется только в тех случаях, когда есть определенная уверенность, что финальное решение будет вынесено в пользу истца. При этом суды учитывают актуальность соответствующего требования, наличие сомнений в действительности патента. Последнему обстоятельству долгое время уделялось определяющее значение. Временный запрет не налагался в тех случаях, когда в параллельном процессе рассматривался вопрос действительности патента. Между тем в 2012 году суд Дюссельдорфа определил, что даже когда действительность патента неочевидна, временный запрет может быть выдан, если баланс интересов соблюдается в пользу патентообладателя⁹.

В Австрии для наложения временного запрета на использование также требуется предъявлению *prima facie* доказательств. Основания для применения данной меры менее строгие, чем в Германии. В соответствии с австрийской судебной практикой достаточно, чтобы нарушение было более вероятно, чем его отсутствие. При этом в Австрии существует возможность привлечения эксперта на стадии предварительного разбирательства.

Таким образом, австрийские суды могут заранее предсказать, было или нет нарушение даже в сложной технической сфере.

В Великобритании до 1975 года для наложения временного запрета истец должен был предоставить *prima facie* доказательства нарушения его прав. В 1975 году с принятием решения по делу *American Cyanamid v. Ethicon*¹⁰ ситуация изменилась. Вопрос о наложении временного запрета стал решаться с позиции принципа баланса интересов. Суды в первую очередь учитывают вред, который может быть причинен правообладателю в отсутствие судебного запрета; можно ли его «компенсировать» посредством взыскания убытков. Примечательно, что наиболее востребован данный механизм именно в делах о нарушении исключительных прав фармпроизводителей. И суды достаточно охотно удовлетворяют соответствующие требования оригинаторов. Считается, что производители дженериков прежде всего должны убедиться (в том числе посредством оспаривания таких патентов), что их путь очищен от всех блокирующих патентов¹¹. Выход же на рынок препарата-дженерика причиняет непоправимый урон сектору оригинальных препаратов посредством снижения цены, обусловленной эксклюзивным положением правообладателя. Даже если суд вынесет в конечном итоге решение в пользу правообладателя, такая цена может не восстановиться. **Взыскание убытков не может компенсировать все потери, а потому представляет собой неадекватную меру.**

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет дело **Novartis AG v. Hospira UK Limited**¹². Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил решение суда первой инстанции об отказе в наложении временного запрета на использование ответчиком дженерикового препарата от остеопароза в связи с возможным нарушением патента компании Novartis.

Дело осложняло то, что в параллельном процессе суд первой инстанции уже признал патент недействительным. Novartis подал апелляционную жалобу.

А на момент рассмотрения дела о нарушении исключительного права вопрос с действительностью патента так и не был решен окончательно.

Констатируя необходимость временного запрета, апелляционный суд отметил, что жалоба правообладателя в деле о признании патента недействительным имеет шансы на успех. В то время как отказ от наложения запрета приведет к резкому и непоправимому снижению рыночной стоимости оригинального препарата.

Рекомендации

При заявлении требования о наложении обеспечительных мер в отношении дженерикового производителя (в том числе временного запрета на участие в госзакупках) фармацевтическая компания-обладатель патента на действующее вещество должна:

- обосновать, что в отсутствие обеспечительных мер даже при последующем удовлетворении основного иска **положение правообладателя не будет восстановлено**, его правомерные интересы могут существенно пострадать;
- **предъявить prima facie доказательства**, указывающие на то, что нарушение исключительных прав скорее имело место, чем нет;
- доказать, что требования о наложении обеспечительных меры **не дублируют основные требования истца**;
- указать, что **непринятие обеспечительных мер могло затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта** о запрете ответчику на использование запатентованного решения, а также изъятие и уничтожение контрафактных носителей. ■

¹ Про зависимость иностранных инвестиций и уровня защиты интеллектуальной собственности См., например: Mansfield E. Intellectual property protection, direct investment, and technology transfer: IFC Discussion Paper No. 27, 1995. URL: <http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-3442-5> (дата обращения: 10.04.2018).

² Guha R., Salgado M. The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation. URL: <https://www.cornerstone.com/Publications/Research/The-Economics-of-Irreparable-Harm-in-Pharmaceutical-Patent-Litigation> (дата обращения: 10.04.2018)

³ <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/Cder/ob/>

⁴ См., например: Bayer Pharma AG v. Watson Labs., Inc., 874 F.3d 1316, No. 2016-2169, 2017 U.S. App. LEXIS 21705 (Fed. Cir. Nov. 1, 2017)

⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 2578/09 по делу N А40-65668/08-27-569

⁶ См., например: постановление Суд по интеллектуальным правам РФ от 24.04.2018 по делу № А41-85807/16

⁷ Для фармацевтических компаний важным механизмом реализации своей продукции является поставка препаратов в государственные медицинские учреждения в рамках государственной закупки. В 2017 г. объем продаж фармацевтических препаратов в государственном сегменте российского фармацевтического рынка составил в денежном выражении - 340 млрд руб., в натуральном выражении - и 0,88 млрд упаковок. При этом, лидирующие позиции на рынке занимают зарубежные компании - Sanofi, Novartis, Johnson & Johnson. <https://www.rbc.ru/society/07/12/2017/5a2913cf9a7947e81e7ddf5c>

⁸ Court of Appeal of Düsseldorf, Decision of 19 October 2012, No. 4b O 135/12

⁹ American Cyanamid v Ethicon [1975] AC 396

¹⁰ SmithKline Beecham v Apotex Europe Ltd [2003] EWCA Civ

¹¹ Novartis AG v Hospira UK Limited [2013] EWCA Civ 583

Академический ВЗГЛЯД

Highlights

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

Highlight #1

ст. 308.3 ГК РФ

Правовой институт Иски о ненарушении исключительных прав

Как обычно используется

Заинтересованное лицо обращается в суд с требованием признать, что:

- в его действиях **отсутствует нарушение исключительных (как правило, патентных) прав ответчика;**
- в продукте, который он производит, предлагает к продаже (либо только намеревается) **не использовано запатентованное ответчиком решение.**

Ответчиком выступает правообладатель. **В случае удовлетворения иска суд признает, что истец не нарушает исключительное право правообладателя; в его продукте не используется запатентованное решение.**

Обычно подобные иски рассматриваются при условии, что **сам правообладатель создал ситуацию правовой неопределенности для истца.** Например:

- правообладатель направил истцу претензию о том, что он нарушает его исключительное право, но **тянет с подачей иска;**

Как обычно используется

- истец направил правообладателю письмо с просьбой подтвердить, что в его действиях отсутствует нарушение, а правообладатель **отказался это сделать.**

Почему в IP существует необходимость в подобных исках?

В вещно-правовой сфере сложно представить ситуацию, когда у субъекта возникают обоснованные сомнения, использует он чужую вещь и нарушает тем самым права собственника или нет. Но в патентной сфере подобные ситуации вполне возможны.

- **Объем патентной охраны определен перечисленными в заявке признаками формулы.** Как любые другие лексические единицы они лишь с определенной долей условности отражают явления материального мира и могут различным образом толковаться. Тем более правообладатели нередко используют достаточно неопределенные абстрактные формулировки при раскрытии признаков изобретения. В таком случае добросовестный истец может быть не уверен: используются в его продукте все признаки формулы или нет? Ситуацию усложняет то, что **в случае с изобретениями правовая охрана распространяется и на продукты, содержащие эквивалентные признаки.** Эквивалентной заменой признана замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

Highlight #1

Как обычно используется

Такое понятие носит в известной мере оценочный характер. Как показывает практика, даже суды нередко испытывают сложности при решении вопроса, являются ли признаки эквивалентными.

- **Широкое распространение приобрело стратегическое патентование.** Так, например, стратегия «патентные заросли» предполагает создание плотной сети пересекающихся прав на патентоохраняемые объекты, которые компания-конкурент должна взломать на своем пути, чтобы коммерциализировать разработки. **В таком случае иным участникам крайне сложно выйти на рынок, не нарушив чужой патент, и однозначно определить, правомерны ли их действия.**

Применение в IP

Великобритания. Возможность подачи иска о ненарушении прямо предусмотрена разделом 71(1) Закона о патентах 1977 г. Перед подачей иска заявитель должен обратиться к правообладателю за письменным подтверждением отсутствия нарушения патента. При отказе он имеет право обратиться с иском в суд или контрольный орган. Иск может быть заявлен как в отношении совершенного действия, так и планируемого¹.

ФРГ. Нормативным основанием для предъявления исков о ненарушении выступает ст. 256 Гражданско-процессуального кодекса ФРГ (Zivilprozessordnung), в соответствии с которой иск может быть подан для того, чтобы установить существование или отсутствие правоотношений,

Применение в IP

признать факт или установить, что он ложный. Истец при этом должен доказать наличие у него правомерного интереса. Предъявление иска о ненарушении не препятствует рассмотрению судом, имеющим юрисдикцию, иска правообладателя о нарушении исключительного права².

Нидерланды. Иски о ненарушении исключительных прав подаются на основании статьи 3:302 Гражданского кодекса Нидерландов³, в соответствии с которой по требованию лица, непосредственно участвующего в юридических отношениях, суд может принять декларативное решение в отношении таких юридических отношений. Субъект может предъявить соответствующее требование при наличии у него правомерного интереса.

США. Иски о ненарушении рассматриваются в качестве важного средства поддержания баланса интересов производителей дженериковых и оригинальных препаратов на фармацевтическом рынке. При подаче в Административное управление США по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) сокращенной заявки на регистрацию дженерика **фармацевтическая компания должна сослаться на одно из четырех оснований** (подробнее об этом читайте в разделе Workshop этого выпуска).

В ходе реформы 2003 г. дженериковые производители получили возможность предъявлять к правообладателям требования о признании ненарушения исключительного права (которые могут быть заявлены до предъявления правообладателем иска о нарушении), а также заявлять встречные требования об исключении указания патента из «Оранжевой книги» (издание

Применение в IP

Административного управления США по контролю качества продуктов и лекарств). Для подачи иска о нарушении в США не требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма. Заявитель должен лишь доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует действительный спорный вопрос (actual controversy).

Китай. Судебная практика признает, что иск о нарушении является надлежащим способом защиты. Перед предъявлением иска правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю претензию, с требованиями которой последний не согласен.

В соответствии со ст. 18 «Толкований Верховного народного суда по вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении споров о нарушении патентных прав», вступивших в силу 01.01.10, получило закрепление следующее правило. Когда патентообладатель направляет предупреждение иному субъекту о нарушении патента, но не обращается в суд иском и не отзывает претензию, лицо, получившее претензию, или другое заинтересованное лицо после направления правообладателю напоминания о том, что он должен осуществить свои патентные права⁴, может обратиться в суд с иском о признании спорного исключительного права нарушенным.

Может ли применяться в РФ?

До сих пор не получил распространения в российском праве.

Применение в IP

Какие преграды?

Иски о ненарушении прямо не поименованы в российском законодательстве. У участников оборота и впоследствии судов могут возникнуть сомнения в допустимости данного способа защиты прав и правомерных интересов.

Почему они все же являются надлежащим способом защиты?

- Суды, в том числе высшие судебные инстанции, к установленному в ст. 12 ГК РФ перечню способов защиты гражданских прав традиционно применяют расширительное толкование. Подобный подход позволил выработать дополнительные, прямо не поименованные в ГК РФ способы защиты прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, в том числе различные отрицательные иски о признании. **В сфере вещных прав позитивный иск о признании права собственности был дополнен отрицательным иском о признании права отсутствующим⁵.**
- Иск о ненарушении является допустимым требованием в соответствии с положениями арбитражно-процессуального (гражданско-процессуального) законодательства. В доктрине гражданского (арбитражного) процесса иски о признании подразделяются на два вида — положительные (позитивные) и отрицательные (негативные). Положительный иск о признании заключается в том, что истец предъявляет требование о признании за ним определенного права⁶, например, о признании права собственности.

Highlight #1

Применение в IP

По отрицательному иску о признании истец отвергает существование определенного права. Именно к последней разновидности и относится иск о нарушении. ■

¹ См., например: England and Wales High Court Patents Court, EWHC 345 (Pat), Cantel Medical (UK) Ltd, Cantel (UK) Ltd v Arc Medical Design Ltd (23 January 2018)

² https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html

³ <http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle331111.htm>

⁴ Обратиться с требованием о защите нарушенного права.

⁵ См.: п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015; Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2018 № 301-ЭС17-22269 по делу № А11-4520/2016; Определение ВС РФ от 25.05.2017 по делу № 308-ЭС16-20201, А53-31673/2015).

⁶ Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений" (10-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. В.В. Ярков) ("Статут", 2017) // СПС «Консультант плюс»; Рожкова М.А. Требование о признании в арбитражном процессе // Арбитражная практика, № 11, 2002 / СПС «Консультант плюс».

Highlight #2

п. 6 ст. 393 ГК РФ

Правовой институт Негативные обязательства

Как обычно используется

В соответствии с п. 6 ст. 393 ГК РФ **негативные обязательства определены как обязательства по воздержанию должником от совершения определенного действия или поведения.** В случае нарушения такого обязательства кредитор независимо от возмещения убытков вправе требовать пресечения такого действия, если это не противоречит существу обязательства.

Негативное обязательство, как правило, **носит срочный характер.**

Примеры негативных обязательств:

- воздерживаться от отчуждения своего имущества третьим лицам;
- не конкурировать с контрагентом в конкретном регионе;
- не заключать договор с конкретным лицом;
- воздерживаться от критики продукции.

Негативное обязательство **не представляет собой ограничения правоспособности.**

Как обычно используется

Однако сделка, которая порождает негативное обязательство, может быть признана недействительной (в случае противоречия основам правопорядка и нравственности или по тем или иным специальным основаниям), если она влечет явно избыточное и непропорциональное ограничение свободы личности и экономической свободы¹.

Широкое распространение негативные обязательства получили в банковской сфере. Так, например, в кредитном договоре может быть предусмотрено негативное обязательство заемщика до полного возврата кредита не выступать поручителем по обязательствам третьих лиц, не передавать свое имущество в залог. В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.11 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» (п. 9) **сформулированы следующие условия допустимости таких обязательств:**

- действия, которые обязался не совершать заемщик, должны быть **в достаточной степени конкретизированы;**
- обязанность их не совершать ограничена **временными рамками;**
- принятие заемщиком на себя такого рода обязательств было связано **с получением имущественного блага** — кредита.

Применение в IP

Негативные обязательства могут устанавливаться в различных соглашениях, заключаемых в IP-сфере, в частности:

- **в договорах венчурного инвестирования** (про венчурное инвестирование см. подробнее Дайджест № 3 рубрика «Highlights») между инновационным стартапом и инвестором: негативное обязательство стартапа не отчуждать в течение установленного срока исключительные права на патентоохраняемые объекты, программное обеспечение (ПО), ноу-хау; не заключать в отношении соответствующих объектов договоры исключительной лицензии. На случай нарушения таких обязательств может быть установлен штрафной опцион (см. Дайджест № 3 рубрика «Highlights»);
- **в договорах, заключаемых правообладателями патентоохраняемых объектов, ноу-хау с производственными площадками** (в рамках договоров подряда на производство высокотехнологичной продукции с использованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД) заказчика); **лицензионных договорах:** негативные обязательства контрагента правообладателя не раскрывать третьим лицам техническую документацию, ноу-хау. На случай нарушения таких обязательств оправдано предусмотреть штрафную неустойку, так как доказывать убытки (их существенный размер) в такой ситуации может быть достаточно сложно;

Применение в IP

- **в договорах коммерческой концессии:** обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории; отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя и другие ограничения, установленные в ст. 1033 ГК РФ;
- **в лицензионных договорах:** негативные обязательства лицензиатов не заключать соглашения с конкурентами правообладателя; не использовать РИД правообладателя (например, ПО) с РИД конкурентов (ПО, программные приложения и прочее); не выходить на рынок с собственным инновационным продуктом.

Последняя группа негативных обязательств вызывает вопросы. Подобные условия **могут быть признаны недействительными** на основании ст. 169 ГК РФ (как противоречащие основам правопорядка) либо ст. 168 ГК РФ, ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом) в случае, если они противоречат целям инновационного развития; блокируют научно-технический прогресс в соответствующей сфере. Это будет актуально, если приложения конкурентов обладают преимуществами в сравнении с программными продуктами правообладателя.

Применение в IP

В судебной практике можно найти примеры, когда **негативные обязательства лицензиатов признавались недопустимыми со ссылкой на Закон о защите конкуренции**. Между тем такое решение спорно, так как в отношении действий по осуществлению исключительных прав установлены антимонопольные иммунитеты (см. Дайджест № 2, рубрика Cases).

Пример

Условия в лицензионном договоре, предметом которого является передача прав на использование ноу-хау и технической документации:

«1. Лицензиат обязуется в течение неограниченного времени не разглашать техническую документацию, полученную от Лицензиара, содержащиеся в ней сведения <...>.

2. Лицензиат, допустивший разглашение технической документации, содержащихся в ней сведений, обязан уплатить Лицензиару неустойку в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей за каждый факт разглашения информации, а также возместить в полном объеме убытки, понесенные Лицензиаром в связи с разглашением указанных сведений».

¹ Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. ("М-Логос", 2017) // СПС «Консультант плюс» (автор комментария – А.Г. Карапетов)

Законо^и Творчество

News

Новости федерального и регионального
законодательства

Кто о чем...

Президент РФ 28.06.21 подписал Указ № 378 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации “Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности”»

Почему это важно

Указ президента РФ предполагает создание общественно-государственной организации по управлению правами на результаты творческой деятельности – Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Данная инициатива обсуждалась несколько лет. Против нее выступал Роспатент. Основные функции центра:

- обеспечение развития и безопасного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) управления правами на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере;
- подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов функционирования указанной инфраструктуры по организации

Почему это важно

предоставления госуслуг и реализации госфункций при обороте прав на результаты творческой деятельности;

- ведение просветительской деятельности в области защиты прав на результаты творческой деятельности, управления такими правами в целях расширения круга пользователей цифровых сервисов;
- международное взаимодействие в области обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав на результаты творческой деятельности;
- стандартизация форматов передачи данных, технологий и способов взаимодействия участников гражданского оборота, государственных органов и органов местного самоуправления установлением единых технических требований к программно-аппаратным решениям, используемым при обороте таких прав на базе цифровых технологий, а также продвижением российских цифровых сервисов на международный рынок.

Центр будет работать на базе блокчейн-платформы IPchain. Она представляет собой децентрализованную сеть, фиксирующую транзакции с правами и объектами ИС:

- создание таких объектов;
- режим доступности объектов и их правообладателей;

Почему это важно

- выполнение действий, создающих дополнительные гарантии права при использовании объектов (экспертизы);
- возникновение стоимости объекта, его оценка и использование в финансовой отчетности;
- возникновение спора и его разрешение;
- начало и завершение сделки с правами на такие объекты.

В функции Центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPchain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с госучастием. В ассоциации IPchain заявили, что центр «в качестве оператора инфраструктуры IPchain будет обеспечивать безопасное функционирование созданной инфраструктуры и развитие сервисов для ученых, инженеров, музыкантов и кинопроизводителей, рекламных и архитектурных бюро — для всех областей творческой, научно-технической деятельности, где защита интеллектуальной собственности жизненно необходима.¹» ■

¹ https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-30_putin_prikazal_zashchitit

Кто о чем... 27.07.21 прошел год со дня вступления в силу **Закона о географических указаниях: Роспатент подвел итоги.**

Почему это важно 27.07.20 вступил в силу Федеральный закон от 26.07.19 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Закон о ГУ). Этим законом в ГК РФ введен **новый инструмент для продвижения региональной продукции – географическое указание.**

Для чего это было сделано?

Среднему потребителю хорошо известны разновидности однородных товаров (вино, сигары, сыры, кофе, керамика и прочее), происходящих с территорий различных географических объектов. Значительная часть таких товаров, несмотря на свою однородность с другими, **обладает специфическими свойствами, которые могут иметь определяющее значение при осуществлении потребительского выбора.**

Почему это важно

Так, потребитель может приобрести себе на ужин вино Риоха (а не Бордо), сыр Бри (а не адыгейский) и оливки «каламата». Подобные обозначения маркируют товары конкретных производителей. При этом индивидуализируют они не столько конкретный товар, сколько результат промысла, производства — разновидность продукта, характеризуемую рядом отличительных черт.

В мировом масштабе выделяется два средства индивидуализации, так или иначе указывающие на географический объект, из которого происходит товар: **географические указания и наименование места происхождения товара.**

Согласно ст. 22 ТРИПС Соглашения под **географическими указаниями** понимаются обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории государства или региона или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или характеристики товара в значительной мере связываются с его географическим происхождением.

Регламент Совета ЕС от 20.03.06 года № 510 / 2006 «Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров», определяет географическое указание как обозначение, используемое на товарах, которые имеют особое географическое происхождение и обладают особыми свойствами или репутацией, присущими этому месту происхождения.

Почему это важно

Таким образом, **чтобы признаваться географическим указанием, обозначение должно идентифицировать продукт как происходящий из соответствующей местности.** Свойства или репутация продукта должны существенно определяться местом его происхождения.

Большинство географических указаний применяются как средства индивидуализации сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков. Это связано с тем, что свойства (прежде всего, вкусовые) таких продуктов во многом обусловлены местом их производства и конкретными локальными географическими факторами, например, климатом и особенностями почвы. Так, например, к географическим указаниям относятся: обозначение «Рокфор» в отношении голубого сыра, центром производства которого является французская деревня Рокфор-сюр-Сультон; «Дарджилинг» — в отношении черного чая, происходящего из северо-восточной части Индии, садов Дарджилинг.

Тем не менее **географические указания могут индивидуализировать не только аграрную продукцию,** но и товары, свойства и особенности которых, связанные с человеческими факторами, характерными для места его происхождения, опытом, навыками и традициями производства. Например, обозначения «Swiss» или «Switzerland», используемые в отношении швейцарских часов.

Предоставление правовой охраны географическим указаниям **необходимо для обеспечения развития сельской местности, автономии сообществ, сохранения культурных традиций¹.**

Почему это важно

Данные объекты интеллектуальных прав являются оптимальным инструментом индивидуализации товаров, произведенных на основании коллективных культурных традиций². Географические указания служат **центром притяжения**, стержнем «физической и концептуальной структуры для подтверждения и оценки уникальных социально-культурных и агро-экологических характеристик конкретных местностей»³. Репутационные эффекты, закреплению которых способствуют географические указания, могут позитивным образом повлиять на оборот других продуктов, производимых в регионе, повысить привлекательность региона.

В чем основное отличие географических указаний от наименований мест происхождения товаров?

Под **наименованием места происхождения товара**, которому предоставляется правовая охрана, понимается обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК). На территории данного географического объекта должны осуществляться **все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара**.

Почему это важно

Для получения исключительных прав на наименование места происхождения товара **установлены более жесткие требования**. В случае наименования места происхождения связь с местом происхождения должна быть более прочной и определенной. Качество или свойства продукта, маркируемого охраняемым наименованием места происхождения, **должны вытекать исключительно или в основном из его географического происхождения**. Это обычно означает, что в этом месте должно быть добыто сырье для его производства и что там же должна осуществляться его переработка. В случае с географическим указанием **достаточно только одного признака связи с географическим происхождением**: это может быть качественное или иное свойство продукта или только его репутация. Производство сырья, а также создание или переработка самого изделия, идентифицируемого географическим указанием, не обязательно должны происходить исключительно в той же географической местности⁴.

Что было сделано за год действия закона о географических указаниях?

- В целях реализации положений Закона о ГУ принято более 20 подзаконных нормативных правовых актов (Постановлений Правительства РФ, приказов Минэкономразвития России и Роспатента). Например: приказ Министерства экономического развития РФ от 03.07.20 № 398 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации географического указания...»

Почему это важно

- Роспатентом разработано краткое руководство по регистрации и предоставлению исключительного права на географическое указание и НМПТ, содержащее практические рекомендации по оформлению и подаче заявок на ГУ и НМПТ.
- На официальном сайте Роспатента доработан раздел «Региональные бренды России».

В разделе собрана актуальная информация:

- добавлены статистические данные обо всех зарегистрированных НМПТ и ГУ на территории РФ;
- приведен перечень объединений производителей, которые будут уведомляться о поступлении заявок на ГУ и НМПТ с учетом направления их деятельности;
- размещен актуальный список представителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за выдачу заключений, необходимых для осуществления юридически значимых действий в отношении НМПТ;
- на сайте Роспатента создан электронный ящик nmpt_gu@rupto.ru для вопросов, связанных с регистрацией ГУ и НМПТ.

Основная статистика за прошедший год

- На 27.07.2021 в Роспатент поступило 77 заявок на государственную регистрацию географического указания и предоставление исключительного права на такое ГУ.

Почему это важно

- Лидером по подаче заявок на ГУ является Краснодарский край. Из 73 российских заявок 16 подано заявителями из Краснодарского края.
- Лидирующую позицию по товарам, в отношении которых испрашивалась правовая охрана ГУ, занимает алкогольная продукция (четвертая часть от поданных заявок), далее следуют продукты питания.
- Зарегистрировано 11 ГУ: Шуйское мыло, Ейская (в отношении лечебной грязи и маски грязевой), Воронежское мороженое, Кубань (в отношении вин), Мацеста чай, Корейский красный женьшень, Троицкий платок, Казы Горного Алтая, Агинские национальные костюмы, Тойробшо агинских бурят и Майкопский лимонад⁵. ■

¹ Coombe R.J., Ives S., Huizenga D. Geographical Indications: The Promise, Perils and Politics of Protecting Place-Based Products (2014) / Sage Handbook on Intellectual Property: In Matthew David and Deborah Halbert eds., Thousand Oaks: Sage Publications, 2014 SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2644494>

² Bentley, L., Sherman, B. (2009) Intellectual Property Law, 2nd edn. Oxford, 2009. P. 976; Sanders, A.K. (2010) 'Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications // The Journal of World Intellectual Property. 2010. № 13(2). P. 81–93.

³ Giovannucci, D. Guide to Geographical Indications: Linking Products and Their Origins. Geneva, 2009. P. 8.

⁴ Географические указания. Введение: аналитический обзор ВОИС. 2017 (<https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=272>)

⁵ Подробнее см.: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/god-zakon-gu-27072021>

News #3

Достойны
прочтения

[Правовая охрана общеизвестного товарного знака](#)

Ворожевич Арина

[Защита фирменного стиля: практические аспекты](#)

Абрамов Алексей

Что почитать? Must read

Собираем книжную полку юриста в сфере IP

Что почитать

Книга

Ворожевич А. С. Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав. — М.: Статут. 2020. — 271 с.

О чем?

В книге раскрывается разработанная автором теоретическая модель границ и пределов осуществления исключительного права на объекты авторского права и смежных прав. Автор исследует отдельные случаи свободного использования чужих произведений, предлагая решения актуальных для судебной практики проблем. Оценивает перспективы введения в российское право гибких тестовых механизмов установления содержательных границ авторских прав по типу американской доктрины fair use. Анализирует доктрины «охраняемая форма – не охраняемое содержание» существенной части в качестве инструментов установления объектных границ исключительного права. Отдельное внимание уделено сущности злоупотреблений авторскими правами, средствам их пресечения.

Книга будет полезна юристам, специализирующимся в сфере интеллектуальных прав, студентам, аспирантам, а также всем, кто интересуется проблемами ИС.

Отдельные тезисы и выводы

- **Исключительное право не может пониматься как абсолютное господство правообладателя над РИД.** Контроль правообладателя над использованием объектов интеллектуальной собственности весьма ограничен. Ключевым правомочием правообладателя является возможность запрещать всем иным лицам использовать объект ИС, отказав в доступе к разработке.
- **Основной и универсальной функцией всех исключительных прав является стимулирование деятельности, оправданной с позиции ценности, назначения соответствующего института** (авторского права, смежных прав, патентного права, средств индивидуализации). В случае с исключительными правами на РИД в общем виде необходимо говорить о стимулировании создания и коммерциализации новых РИД.
- Границы исключительного права представляют собой правовой институт, разделяющий сферу контроля правообладателя за использованием объекта и сферу свободного использования объекта всеми иными лицами. **Внутри подобных границ правообладатель опирается на право, его действия представляют собой осуществление права.** Он может запрещать всем иным лицам использовать объект. Снаружи любое иное лицо может использовать объект ИС без согласия на то правообладателя.
- Можно выделить следующие виды границ исключительного авторского права:

Отдельные тезисы и выводы

- **временные границы** — определяются сроком существования данного права, после которого объект ИС переходит во всеобщее достояние;
- **территориальные границы** — определяются территорией РФ. Так, исключительные права на произведения, возникшие в соответствии с российским законодательством, признаются и защищаются в пределах РФ;
- **содержательные границы** — устанавливаются посредством указания на: доступный правообладателю перечень правомочий; способы использования объекта ИС третьими лицами без согласия на то правообладателя;
- **объектные границы** — определяют характеристики, признаки предполагаемых объектов нарушения — объектов, в которых воплотились РИД.
- **Пределы осуществления представляют собой правовой инструмент воздействия на поведение правообладателя**, который обеспечивает соответствие конкретных правореализационных практик институциональному назначению исключительного права. Они устанавливаются посредством закрепления стандартов, совокупности условий (балансовых тестов), с позиции которых управомоченный орган (в российском праве — суд) может оценить действия правообладателя по осуществлению исключительного права в рамках конкретного правового конфликта.

Отдельные тезисы и выводы

Необходимо выделять два уровня пределов осуществления исключительных прав на РИД. Первым уровнем выступает стандарт, установленный ст. 10 ГК РФ, – запрет на недобросовестное осуществление исключительного права, злоупотребление правом. Вторым уровнем образуют специальные стандарты оценки поведения правообладателя, установленные для сферы ИС.

- В международном масштабе сформировались два подхода к установлению содержательных границ. **Первый подход основан на доктрине добросовестного использования (fair use)**. Речь идет о тесте, на соответствие которому проверяются действия ответчика, совокупности абстрактных условий, при наличии которых допускается использование произведения без санкции правообладателя. **Второй подход нормативно определяет содержательные границы исключительного права**. Законом четко устанавливаются конкретные случаи, когда допускается свободное использование чужого произведения. При этом законодатель учитывает:
 - способ использования произведения (воспроизведение, распространение и прочее);
 - цель использования;
 - сферу использования;
 - объем использования.

Отдельные тезисы и выводы

В российском праве необходимо скорректировать условия отнесения действий субъектов к случаям свободного использования объектов авторского права и смежных прав; критерии разграничения правомерного использования чужого объекта авторского права и смежных прав и нарушений исключительных авторских и смежных прав.

- **Установление публично-правовых пределов осуществления исключительных прав посредством антимонопольного регулирования не представляется оправданным решением.** Литературные и художественные произведения как объекты интеллектуальных прав являются уникальными, а потому в принципе не могут создавать рынок, на котором осуществляется конкуренция и монополистическая деятельность. Что касается программ для ЭВМ, то заложенный в них алгоритм может быть реализован различными способами, не совпадающими с программой, как на разных языках программирования, так и одним. 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. Поэтому исключительные права на большинство таких объектов не способны блокировать конкуренцию на рынке, препятствовать иным субъектам выйти на рынок. ■

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