



Содержание

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Данилина Е.А., Кащицкая В.Ю., Куликовский В.А.
Микроэлектромеханические системы как новый объект интеллектуальных прав . . . **2**

Пантелеев М.В.
Аксиоматика в экспертизе промышленных образцов **9**

Лисовская Л.В.
Признание патента на изобретение, полезную модель недействительным частично **12**

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Боровский Д.А.
Экспертиза использования промышленного образца. Часть III **16**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Ревинский О.В.
Где искать сведения о техническом решении? **23**

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Озолина И.Г.
Абстрактный запрет на будущее в спорах о нарушении исключительных прав недопустим **32**

Джермакян В.Ю.
Жизнь и смерть товарных знаков на сцене «Мерлезонского балета» **38**

Сергеева Н.Ю.
Недобросовестные действия участников лицензионных договоров: вопросы судебной практики **47**

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Информационное сообщение «О разъяснениях по вопросу о применении Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утв. приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261» **54**

Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права на географическое указание и наименование места происхождения товара **56**

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации **65**

Указатель материалов, опубликованных в журнале «Патентный поверенный» в 2020 г. **68**

Абстрактный запрет на будущее в спорах о нарушении исключительных прав недопустим

■ **И.Г.ОЗОЛИНА** – старший партнер патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры», адвокат, патентный поверенный, секретарь Российской национальной группы AIPPI (Москва, ozolina@azalesov.com)

Автор статьи обращает внимание на проблемы распределения бремени доказывания, возникающие на практике в связи с принципом недопустимости абстрактного запрета на будущее в спорах о нарушении исключительных прав.



В спорах о нарушении интеллектуальных прав в последнее время суды все чаще отказывают правообладателям в удовлетворении базового требования о пресечении действий, нарушающих право

или создающих угрозу нарушения, ссылаясь на недопустимость абстрактного запрета на будущее.

Что такое этот абстрактный запрет, в каких случаях он действительно недопустим, и что остается правообладателям для эффективной защи-

ты их прав? Осмелюсь предположить, что предпосылки недопустимости абстрактного запрета следует искать в дискуссиях по поводу исков о защите вещных прав. В частности, проблема абстрактности запрета на будущее и реальности угрозы нарушения возникает при рассмотрении негаторных исков. Ст. 304 ГК РФ «Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» гласит: *«Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения»*¹.

Впервые эта проблема в сфере за-

¹ Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики. М.: Инфотропик Медиа, 2019. § 2 главы 2 раздела 2.2 «Негаторное требование о запрете нарушений на будущее время», цит. по системе «Гарант».



щиты интеллектуальных прав возникла при разрешении так называемых таможенных дел, когда таможенные органы выпускали спорный товар в гражданский оборот, а ответчик затем ссылался на то, что у него этого товара нет, поэтому запрещать ему вводить эти товары в гражданский оборот не имеет смысла². В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2016 г. № С01-102/2016 по делу № А40-36077/2015 указывалось: «Не может быть удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи товара, если принадлежащий ответчику товар им уже продан, или требование о запрете ввоза товара, если товар, в отношении которого подана таможенная декларация, уже выпущен таможенным органом».

Дальнейшее развитие принцип недопустимости абстрактного запрета на будущее получает в практике Суда по интеллектуальным правам и в отношении иных категорий споров, а затем конкретизируется и кристаллизуется в спорах о нарушении патентных прав в области фармацевтики³. Верховный суд Российской Федерации зафиксировал и окончательно утвердил этот принцип в практике рассмотрения судами споров о защите интеллектуальных прав в п. 57 постановления от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъ-

² См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2015 г. № С01-862/2015 по делу № А21-7328/2014.

³ См., например: Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты//Закон. 2018. № 7.

явления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ)».

ГК РФ содержит исчерпывающий перечень способов защиты любого нарушенного права (ст. 12), а также специальные нормы, в частности, о защите интеллектуальных прав в целом (ст. 1252) и отдельных видов интеллектуальных прав в частности (ст. 1406.1, 1515 и иные нормы).

Базовым принципом российской правовой системы интеллектуальных прав



изначально считалась возможность правообладателя запрещать использовать свой объект интеллектуальных прав иным лицам. При этом не все правовые системы изначально ориентировались на возможность данного запрета. Например, при рассмотрении патентных споров в США суды долгое время исходили из того, что право на изобретение дает возможность патентообладателю всего лишь требовать адекватного денежного вознаграждения за использование его изобретения. В связи с этим использование без вознаграждения наказывалось взысканием дополнительных денежных средств (возмещение убытков, штрафные компенсации и пр.), а запрет иным лицам использовать изобретение допустим только тогда, когда невозможно адекватно оценить размер причиненных убытков. С течением времени суды пришли к тому, что в патентных спорах почти всегда адекватно оценить размер причиненных убытков затруднительно. Например, в решении районного суда северного района штата Иллинойс 22 июня 2012 г. по спору между компаниями «Эппл» и «Моторола» суд исходит из предпосылки, противоположной привычной нам предпосылке о том, что право патентообладателя на запрет третьим лицам использовать его изобретение является основой исключительного права. Со ссылкой на принципы, изложенные в ряде предыдущих дел («eBay Inc. v. MercExchange, LLC», 547 U.S.; «Ecolab, Inc. v. FMC Corp.», 569 F.3d 1335, 1351-52 (Fed. Cir. 2009); «Hoard v. Reddy», 175 F.3d 531, 533 (7th Cir. 1999); «Walgreen Co. v. Sara Creek Property Co.», 966 F.2d 273, 274 (7th Cir. 1992); «Pelletier v. Stuart-James Co.», 863 F.2d 1550, 1558 n. 15 (11th Cir. 1989), суд говорит о том, что судебный запрет по патентным спорам потому только допустим, что в судебных делах о нарушении прав по патенту обычно невозможно

точно доказать размер убытков, на которые патентообладатель имеет право.

В частности, в деле «eBay Inc. v. MercExchange» верховный суд США указывает, что традиционный четырехступенчатый тест, на основании которого суд решает вопрос о возможности судебного запрета исходя из патентного закона, состоит в следующем. Истец должен доказать, что:

ему причинен невосполнимый ущерб;

средства восстановления, имеющиеся в законе, не адекватны для того, чтобы возместить ему этот ущерб;

учитывая баланс трудностей истца и ответчика, гарантируется справедливое возмещение;

публичные интересы не пострадают от вынесения решения о запрете.

Российское право изначально установило первичность запрета как способа защиты нарушенного исключительного права. Однако можно согласиться с А.С.Ворожевич в том, что в понятиях «пресечение действий, нарушающих право» и «запрет на совершение действий, нарушающих право» есть не только лингвистическая разница⁴.

Все остальные способы защиты, не связанные с имущественными требованиями: требование об изъятии и/или уничтожении материальных носителей, об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, — не распространены, поскольку требования об их применении удовлетворяются редко. А отсутствие эффективных способов доказывания причиненных убытков усложняет взыскание адекватного размера компенсации. К тому же иму-

⁴ Ворожевич А.С. Указ. соч.



щественные требования обязывают к досудебному порядку урегулирования спора, а в отсутствие реально применимых предварительных обеспечительных мер направление письма-претензии зачастую приводит к «исчезновению» ответчика. Через некоторое время нарушающий товар появляется на рынке с указанием на иного производителя или даже под другим наименованием, но никакого судебного решения о том, используется ли в этом товаре спорное изобретение или на его упаковке – спорный товарный знак, так и нет.

Система инициирования такого рода споров в административном или даже уголовном порядке хороша для поиска нарушителей, но в силу своей природы не подходит для адекватного рассмотрения гражданско-правового спора. Специфика административных и уголовно-правовых споров – перераспределение бремени доказывания, снижение процессуального значения и процессуальных возможностей правообладателя, отсутствие специализации участников, сокращенные сроки рассмотрения – все это приводит к откровенному нежеланию государственных органов инициировать такие споры, правообладателей – обращаться в эти органы за помощью, а судов – рассматривать эти споры. В совокупности все это слишком часто приводит либо к невероятному затягиванию рассмотрения споров, либо к неустойчивым судебным решениям. Поэтому гражданско-правовой способ разрешения споров о нарушении интеллектуальных прав должен по-прежнему оставаться наиболее распространенным способом защиты нарушенных интеллектуальных прав.

Значительное число правообладателей не заинтересованы в трате времени и средств на доказывание причиненных нарушением убытков и их возмещение. Связано это и со сложностью получе-

ния присужденных денежных средств (у иностранных правообладателей в большинстве случаев нет рублевых счетов, а судебные приставы не всегда готовы перечислять взысканные денежные средства на счет представителей, даже если доверенность содержит право на их получение⁵), с излишними затратами на получение доказательств размера причиненных убытков, репутационными рисками (образ крупной международной компании, разоряющей исками маленьких местных индивидуальных предпринимателей, не слишком привлекателен) и многими другими соображениями.

Отсутствие возможности получения доказательств о месте производства и хранения нарушающего товара приводит к выводу суда о неисполнимости требований об уничтожении нарушающего товара и/или используемого для его производства оборудования. Иски о признании каких-либо действий нарушением не соответствуют ГК РФ, поскольку иск о признании права предъявляется к лицу, не признающему существование такого права, а ответчик обычно не спорит по поводу того, что товарный знак или патент действует. Он спорит о том, использован ли этот товарный знак на его товаре или изобретение – в его продукте.

В связи с этим единственным адекватным иском требованием остается требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения. Но, как отмечено в начале статьи, суды все чаще и чаще отказывают в удовлетворении такого рода требований.

Все чаще мы видим, что если ответчик, например, нарушивший право на товарный знак, временно убрал спорный товар со своего сайта или принес

⁵ Решение Верховного суда Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № АКПИ14-784.



в суд новое изделие иной конструкции со словами: «А теперь мы производим вот это, под тем же артикулом», суд отказывает в удовлетворении требования о запрете. Анализа, а было ли нарушение на момент подачи иска, не проводится. Именно это ставит под удар относительно недавно достигнутый судебной практикой хрупкий баланс прав правообладателей и иных участников гражданского оборота.

Абстрактный запрет на будущее действительно недопустим. Любое заявленное требование должно быть направлено на защиту нарушенных прав истца. При этом нарушение должно быть выражено в конкретных, совершаемых ответчиком действиях. Например, судом может быть рассмотрен спор о нарушении ответчиком прав истца на изобретение по патенту в производимом ответчиком конкретном лекарственном средстве. Однако вряд ли обосновано требование о запрете на будущее производить какое-либо иное лекарственное средство, которого еще нет, действий по разработке или регистрации которого ответчик не предпринимал, и нет никаких оснований полагать, что ответчик собирает такое лекарственное средство выпускать на рынок. В этом случае ответчик ничем не отличается от всех остальных участников гражданского оборота, которые тоже не чисто теоретически могли бы начать производить лекарственное средство с использованием изобретения, но нет никаких оснований полагать, что они собираются это делать.

В таких и только таких случаях требование о запрете является общим запретом гражданского законодательства нарушать права других лиц при осуществлении своей деятельности, то есть не является средством защиты нарушенных прав истца, поскольку таких действий ответчик еще не совершал.

Согласно практике Суда по интеллектуальным правам такого рода требования считаются «абстрактными», в связи с чем не подлежащими удовлетворению:

«Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для являющегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет»⁶.

И все же нельзя допускать слишком формального подхода к степени конкретизации заявляемых истцами требований, поскольку излишняя конкретизация требований в итоге нарушает право правообладателей на судебную защиту. Границу для соблюдения баланса, наверное, следует устанавливать по цитированному выше постановлению Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 г.: если предположить, что ответчик, который уверяет, что он прекратил нарушение, возобновит его, то совокупность его действий все же

⁶ См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 г. по делу А41-19679/2018 и продолжение того же спора – постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. № С01-1116/2018.



будет носить характер длящегося правонарушения. В таком случае достаточно предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего запрет на совершение таких действий. А если сформулированное истцом требование о запрете охватывает и действия, которые не смогут считаться продолжением правонарушения, а будут квалифицированы как новое правонарушение, тогда в таком запрете может быть и отказано.

Стандарт доказывания существования угрозы нарушения в этой категории споров тоже должен быть снижен. В частности, в монографии Т.П.Подшивалова содержится ссылка на позицию Верховного суда Российской Федерации, а также более раннюю судебную практику, согласно которой для удовлетворения негаторного иска необходимо, чтобы существовала реальная, а не мнимая угроза нарушения права. При этом для доказательства реальности угрозы достаточно, что нарушение состоялось в прошлом⁷. Почему же при рассмотрении исков о защите вещных прав, для которых такой способ защиты в целом не характерен, суды считают факт нарушения в прошлом достаточной угрозой нарушения в будущем, а при рассмотрении исков о защите исключительных прав, для которых требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, является базовым, суды устанавливают более высокий стандарт доказывания реальности угрозы нарушения?

Если ответчик добровольно прекратил нарушение, представив доказательства того, что договоры поставки на спорный товар расторгнуты или изменены, спорные упаковки уничтожены, а заказываются новые, спорные узлы исключены из конструкции и прочее, у

суда действительно могут быть основания отказать в запрете, поскольку, как указал Суд по интеллектуальным правам, запрет в данной ситуации не приведет к восстановлению нарушенных прав (нарушение кончилось) и не пресечет угрозу нарушения (поскольку реальной угрозы нарушения нет). Но представляется справедливым и правильным, что в случае, если факт состоявшегося нарушения доказан истцом, бремя доказывания отсутствия угрозы нарушения в будущем лежит на ответчике.

При таком распределении бремени доказывания суд исследует материалы дела и установит обстоятельство, свидетельствующее о том, что в действиях ответчика было нарушение. И только при таком подходе спор будет действительно разрешен, и если нарушение будет возобновлено, сторонам не придется опять доказывать использование или неиспользование изобретения в продукте, сходство до степени смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца и прочие обстоятельства нарушения. К тому же ответчик останется под угрозой ответственности за неоднократность действий по нарушению.

Представляется справедливым, что позиция ответчика должна быть в данном случае учтена и при распределении судебных издержек: если он не соглашался с тем, что нарушение было, но при этом прекратил нарушение, последствия должны быть такими же, как и в случае признания иска или отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением заявленных требований ответчиком. Иной подход судов приведет к тому, что на практике, чтобы не рисковать, в любом споре о нарушении исключительных прав правообладатели будут требовать взыскания компенсации. Сомнительно, что это улучшит общую экономическую ситуацию,

⁷ Подшивалов Т.П. Указ. соч.



оздоровит рынок, сократит судебные издержки и сэкономит судебное время.

Список литературы

1. Ворожевич А.С. Проблемы защиты

исключительных прав на фармацевтические препараты//Закон. 2018. № 7.

2. Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики. М.: Инфотропик Медиа, 2019.

Жизнь и смерть товарных знаков на сцене «Мерлезонского балета»

■ **В.Ю.ДЖЕРМАКЯН** – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)

Мы стали свидетелями нового явления на поприще товарных знаков, в которое втянуты Роспатент и суды. Свидетельство тому – три судебных решения, в которых, как на театральной сцене, разворачивается «Мерлезонский балет»¹ с досрочным прекращением и последующим восстановлением «трагически» почивших товарных знаков.



Первое дело – С И П - 4 5 2 / 2018, решение от 3 апреля 2019 г., принятое Судом по интеллектуальным правам в отношении административного дела, которым прав

овая охрана спорного товарного знака прекращена Роспатентом на основании подпункта 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ (отказ правообладателя от права на товарный знак).

¹ Мерлезонский балет (часто также Марлезонский балет, от фр. «Le ballet de la Merlaison», букв. «Балет дроздования», то есть «Балет об охоте на дроздов») – балет в 16 актах, поставленный королем Франции Людовиком XIII.

Истец обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий Роспатента по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака РФ № 160138, обосновывая свои требования тем, что он, являясь правообладателем товарного знака, не подавал заявление в Роспатент о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и Роспатент в своем отзыве на исковое заявление поддержал доводы истца. Роспатент, будучи ответчиком по делу, еще до начала судебного разбирательства по существу согласился с исковым заявлением, хотя в своем отзыве отметил, что при совершении оспариваемых действий руководствовался положениями ст. 1514 ГК РФ, а также п. 16 и 61 Административного регламента².

Поскольку единственным основанием для прекращения правовой охраны

