

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Сушкова Ольга Викторовна

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)



Вердиян Нина Григорьевна

Заместитель Генерального директора ООО «Юридическое Агентство по сопровождению бизнеса»

Аннотация. Настоящая статья посвящена практическим аспектам, связанным с подходами судов по различным категориям дел в сфере защиты интеллектуальных прав. Автор анализирует концептуальные подходы к выбору защитных механизмов прав правообладателей средств индивидуализации в предпринимательской деятельности. Делается вывод о том, что, в случае злоупотребления правом по регистрации прав на средства индивидуализации, субъект предпринимательской деятельности будет нести ответственность, как в административном порядке, так и в имущественном.

Ключевые слова: суд по интеллектуальным правам, результаты интеллектуальной деятельности, товарный знак, доменные споры, правообладатель, правовая охрана, субъект предпринимательской деятельности, злоупотребление правом, государственная регистрация

Abstract. This article is devoted to practical aspects related to the approaches of the courts in various categories of cases in the sphere of intellectual property protection. The author analyzes the conceptual approaches to the selection of protective mechanisms for the rights of copyright holders of means of individualization in entrepreneurial activity. The conclusion is made that, in case of abuse of the right to register rights to means of individualization, the business entity will be liable both in administrative procedure and in property.

Keywords: court of intellectual rights, results of intellectual activity, trademark, domain disputes, copyright holder, legal protection, business entity, abuse of rights, state registration

Цель работы – показать эффективные способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при неправомерном использовании оригинальных результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственном обороте. Поскольку, как отмечает А.В. Михайловым, что «правовые цели в предпринимательском праве – это и четкая регламентация прав субъектов предпринимательской деятельности и, установление механизма защиты прав предпринимателей и, правовое обеспечение развития экономики и, обеспечение управления экономическим развитием страны и т.д.» [1, с. 87].

Исследование проведено с помощью общенаучных методов исследования: анализа, синтеза,

обобщения, а также частнонаучных, в частности логического, сравнительно-правового, догматического, системно-структурного, логико-юридического.

В настоящее время законодателем, судебными органами, федеральными органами исполнительной власти, общественными организациями стали широко обсуждаться актуальные проблемы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие субъектам предпринимательской деятельности. Такая активная деятельность, прежде всего, связана как с изменяющейся экономической ситуацией в сфере предпринимательской деятельности, точечными изменениями в законодательстве, так и

с судебной практикой. «При этом, представляется, что судебная защита, как способ, является крайним вариантом решения проблемы, которая может возникнуть между субъектами предпринимательской деятельности» [26 с.145].

Особенно активно обсуждаются вопросы выплаты компенсации за нарушения прав правообладателей по поводу неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в предпринимательской деятельности. Причиной такого активного обсуждения и, следовательно, порядка применения норм положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3] стало принятие Постановления Конституционным судом Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление №28) [4]. Именно это Постановление №28 стало формировать подходы судов к выплате той или иной суммы компенсации.

Известно, что размер компенсации за нарушение исключительных прав рассматривается за каждый объект, права на который нарушены. Размещение/использование нескольких товарных знаков на одном носителе – это несколько нарушений. Однако, если речь идет о серии товарных знаков одного правообладателя, зависящих друг от друга или связанных между собой наличием одного доминирующего элемента, тогда эти действия можно квалифицировать как одно нарушение. Кроме того, исходя из компетенции суда, он не вправе по своему усмотрению менять вид компенсации (ст. 1301 ГК РФ предусмотрены следующие виды компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель). Поэтому, для целей расчета компенсации, один случай нарушения является одна сделка купли-продажи товара с размещенным на нем неправомерно используемым товарным знаком («контрольная закупка» – добавлено мной, О.С.).

Кроме того, суды при рассмотрении дел о нарушении прав на товарные знаки должны и учитывают общее впечатление, создаваемое товарным знаком на потребителя, включая неохранные элементы [5]. Однако использование одних лишь неохранных элементов, нарушением не является. Если взыскиваемая компенсация за нарушение, удовлетворяется судом не в полном объеме, то на лицо, чье право было нарушено (Истец) относятся расходы по оплате государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

Использование объекта исключительных прав сверх предусмотренного договором лицензионного типа, объема – не всегда можно квалифицировать как незаконное использование. При этом, признание права преждепользования не обязательно должно заявляться как самостоятельное (встречное) требование в арбитражном процессе.

В случае если требование в юрисдикционный орган (например, в Палату по патентным спорам, как структурное подразделение Роспатента) подается о прекращении охраны на тот или иной объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, то принятое решение, например, о признании недействительны патента или предоставлении правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. При этом, нельзя забывать о том, что не могут быть признаны нарушением прав лица (субъекта предпринимательской деятельности), за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Надо отметить, что институт досрочного прекращения прав на товарный знак действует на будущее. Принятие судом такого решения не исключает возможности привлечения к ответственности недобросовестного субъекта за предшествующие периоды, в которых был зафиксирован факт нарушения. В связи с чем, после признания недействительными патента, предоставление правовой охраны товарному знаку, сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку. Как показывает судебная практика, подобные механизмы о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков достаточно часто используется нарушителями. Причем бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе – субъекте предпринимательской деятельности, что может выражаться в большом объеме расходов, связанных с подготовкой и сбором необходимых документов и доказательств.

Позиция Суда по интеллектуальным правам в указанных делах достаточно однозначна, а именно, что спор о защите интеллектуальных прав может свидетельствовать о наличии заинтересованности со стороны нарушителя прав правообладателя – субъекта предпринимательской деятельности, при этом, правообладатель не должен ссылаться на недобросовестное поведение заявителя.

Хотелось бы обратиться к спорам, связанным с доменными именами и подходами судов, которые были выработаны. Прежде всего, необходимо отметить, что подобные споры выходят за рамки классических судебных требований, с которыми сталкиваются в своей обычной хозяйственной практике субъекты предпринимательской деятельности. В случае возникновения такого рода споров, прежде всего возникает вопрос о применении обеспечительных мер в отношении нарушителя. Для наложения обеспечительных мер в виде запрета передачи доменного имени достаточно доказательств наличия прав и наличия нарушения. Администратор доменного имени и лицо, разместившее на сайте информацию (незаконно использующее объекты исключительных прав) отвечает перед правообладателем – субъектом предпринимательской деятельности, солидарно. Суд, в данном случае, вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании ст.10 ГК РФ и ст.1–bis Парижской конвенции, если по материалам дела предъявление указанного требования может быть квалифицировано, как злоупотребление правом. Например, подача иска лицом, зарегистрировавшим товарный знак, в отношении известного доменного имени.

При рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, для установления четных обычаев при регистрации и использовании доменных имен, суд может использовать критерии UDRP [6].

Следующая категория дел – это оспаривание решений Роспатента (как ненормативных правовых актов). При рассмотрении таких дел суды по своей инициативе (без заявления сторон) вправе применять ст.10 ГК РФ и 10–bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В связи с чем, необходимо указать на то, что неисследование вопросов недобросовестности, при наличии возможности квалификации поведения одного из участников спора в качестве недобросовестного на основании ст.10 ГК РФ и/или ст.10–bis Парижской конвенции, или отсутствие правовой квалификации таких обстоятельств, может являться основанием для отмены или изменения решения нижестоящих судов с направлением дела на новое рассмотрение или принятием нового судебного акта соответственно. Суд по интеллектуальным правам разделяет недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации и злоупотребление правом при государственной регистрации (п.6 ч.2 ст.1512 ГК РФ). Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен непосредственно судом, вне зависимости от рассмотрения данного вопроса в административном порядке в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации (далее – ФАС РФ).

Таким образом, злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака, в силу

положений ст.10 ГК РФ может являться основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю – субъекту предпринимательской деятельности исключительного права на товарный знак. Судебный акт с такой мотивировкой может быть основанием для обращения заинтересованного лица в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с п.6 ч.2 ст.1512 ГК РФ. При этом, сам Роспатент вправе в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак (в порядке заключения договора об отчуждении исключительного права, либо заключения договоров лицензионного типа), злоупотреблением правом.

Необходимо, с целью снижения риска рекомендовать субъектам предпринимательской деятельности в условиях развивающихся цифровых технологий создавать «патентный портфель» – как инструмент защиты от недобросовестных субъектов оборота. Данный «портфель» позволит не только проводить анализ и обработку специализированной информации о средствах индивидуализации с использованием технологии Data mining, но формировать стратегию развития на конкурентном рынке.

Список литературы

1. Михайлов А.В. Эффективность норм предпринимательского права // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2014. – Т. 156, кн. 4. – С. 86–95.
2. Сушкова О.В. Защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных судах: особенности правоприменительной практики и гражданского законодательства / О.В. Сушкова // Совершенствование гражданского законодательства: вопросы теории и правоприменения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург). – СПб.: Северо-Западный филиал РПА Минюста России, 2013. – С.144–149.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18.12.2006 № 230–ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) //СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
4. СЗ РФ. 2016. № 52 (ч. V). Ст. 7729.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 №28–П «По делу о проверке конституционности п.6 ст.1232 ГК РФ в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам // СЗ РФ. 2018. № 29. Ст. 4528. Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 №305–КГ18–2488 по делу №А40–210165/2016; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2018 по делу №А40–132026/2017 // Док. опуб. не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Дата доступа 21.02.2020.
6. Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён, действующая для некоторых доменных зон верхнего уровня, а именно, для всех общих (gTLD) доменов: .biz, .com, .info, .name, .net, .org и т. д., а также для некоторых национальных (ccTLD) доменов – .hk, .in и других. Данная процедура была разработана ВОИС и принята ICANN в 1999 году