

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ПРАВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

**МОСКВА
2017**

ББК 67.404.3

П 68

Серия
«Правоведение»

**Центр социальных научно-информационных
исследований**

Сборник подготовлен в отделе правоведения ИНИОН
РАН совместно с кафедрой предпринимательского права
МГУ им. М.В. Ломоносова

Редакционная коллегия:

Е.Г. Афанасьева – канд. юрид. наук, отв. редактор;
Алферова Е.В. – канд. юрид. наук; *Е.П. Губин* –
д-р юрид. наук, профессор; *В.Н. Листовская* –
науч. редактор; *Р.М. Янковский*

Ответственный за выпуск – *Е.А. Афанасьева*

Право интеллектуальной собственности: Сб. науч.
П 68 тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.
Отд. правоведения; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. пред-
принимательского права; Отв. ред. Афанасьева Е.Г. – М.,
2017. – 202 с. – (Сер.: Правоведение).
ISBN 978-5-248-00854-4

Рассматриваются современные проблемы охраны интеллектуаль-
ной собственности, правовые средства разрешения конфликтов ин-
тересов правообладателей и пользователей, вопросы ответственности
за нарушения интеллектуальных прав. Анализируются международ-
ные договоры, национальное законодательство об авторском праве,
смежных правах, праве промышленной собственности, судебная и
деловая практика.

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов,
всех читателей, интересующихся проблемами охраны интеллекту-
альных прав.

ББК 67.404.3

ISBN 978-5-248-00854-4

©ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово	6
---------------------------	---

Раздел 1

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

<i>Г.Н. Андреева.</i> Конституционные основы права интеллектуальной собственности в зарубежных странах. (Статья).....	9
<i>А.А. Карцхия.</i> Инновационные технологии в гражданском обороте исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. (Статья)	20
Современные проблемы международного права интеллектуальной собственности. (Реферативный обзор).....	35

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Европейское авторское право: Прошлое, настоящее и будущее. (Реферативный обзор).....	50
<i>К.М. Михайлов.</i> Сиротские произведения: В поисках правового режима. (Статья)	59
<i>Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева.</i> Тролли водятся в Америке. А в Европе? (Аналитический обзор)	66
<i>Е.Г. Афанасьева, Е.С. Лосева, П.С. Суханова.</i> «Пасынки права интеллектуальной собственности» – торговые секреты в зарубежном праве. (Аналитический обзор)	72
<i>Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих.</i> Хорошо известные, общеизвестные, знаменитые: Товарные знаки с особым правовым режимом. (Статья).....	84

Необычные товарные знаки. (Реферативный обзор)	98
<i>Фарли К.Х.</i> Мораль и законодательство о товарных знаках: В поисках стабильности. (Реферат).....	104

Раздел 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

<i>Б.А. Новрузов.</i> Фармацевтическая промышленность и интеллектуальная собственность. (Статья)	108
<i>Р.М. Янковский.</i> Социальные сети: Вопросы защиты исключительных прав пользователей. (Статья)	119
<i>Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева.</i> Защита интеллектуальных прав в американской индустрии моды. (Аналитический обзор)	132
<i>Бэкман С.</i> Роза под другим именем: Как иллюзионист превратил авторское право в патент. (Реферат).....	140
Еда как объект искусства и интеллектуальной собственности. (Реферативный обзор)	143

Раздел 4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СМЕЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА

<i>А.В. Зайкова.</i> Судьба исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности при банкротстве юридического лица. (Статья)	152
<i>Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева.</i> Бодиарт: Конфликт и взаимодействие авторских и личных прав. (Аналити- ческий обзор).....	162

Раздел 5

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

<i>Н.В. Крысанова.</i> Суд по интеллектуальным правам в судебной системе Российской Федерации. (Статья)	171
<i>И.И. Нагорная.</i> Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в Интернете: Социальная обусловленность и эффективность. (Аналитический обзор).....	178

<i>Нгуэн К.-Т.</i> Принесение извинений как способ защиты прав интеллектуальной собственности: Уроки Китая. (Реферат)	191
Приложение: Список рефератов, опубликованных в 2013–2017 гг. в реферативном журнале (РЖ) «Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4. Государство и право» по праву интеллектуальной собственности	196
Сведения об авторах	200

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Во всех ли конституциях есть нормы об интеллектуальной собственности, что такое сиротское произведение, реальны ли перспективы создания «международного интернет-права интеллектуальной собственности», кто такие патентные тролли и везде ли они водятся, кого / что называют пасынком права интеллектуальной собственности, является ли пародирование товарного знака правонарушением, какие интеллектуальные права возникают в отношении групп в социальных сетях и кто ими обладает, можно ли обойтись без уголовной ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность – ответы на эти, как и на многие другие вопросы, читатель найдет в настоящем сборнике. Он подготовлен и выпущен в свет как совместный проект отдела правоведения ИНИОН РАН и кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова при участии кафедры гражданского права РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина.

Сборник состоит из пяти разделов. В разделе 1 рассматриваются вопросы разработки, принятия и имплементации в национальное право международных соглашений об охране интеллектуальных прав, коллизионные проблемы трансграничных отношений по поводу интеллектуальной собственности, конституционные основы ее охраны в различных правовых порядках, а также современные тенденции развития законодательства об интеллектуальной собственности.

В разделе 2 представлены статьи и обзоры по таким основным институтам права интеллектуальной собственности, как авторское право и смежные права, патентное право, торговые секреты и товарные знаки. Придав этому разделу традиционную структуру, авторы вместе с тем постарались наполнить его современной и нестандартной проблематикой.

Материалы раздела 3 иллюстрируют особенности режимов интеллектуальной собственности в разнообразных областях жизни общества, сферах предпринимательской и профессиональной деятельности: от фармацевтики и пищевой промышленности до социальных сетей и индустрии моды.

Право интеллектуальной собственности сегодня активно проникает в смежные институты, имеет множество точек соприкосновения с самыми разными отраслями права: от договора, деликта и неосновательного обогащения (гражданское право) до ответственности за «экономический шпионаж» и ряд других преступлений (уголовное право), условий трудового договора о правах и обязанностях работника в отношении торговых секретов и служебных произведений / разработок (трудовое право), общего имущества супругов (семейное право), особенностей перемещения товаров, в которых воплощена интеллектуальная собственность, через таможенную границу (таможенное право). В сборнике «зонам пересечения» посвящен раздел 4: в нем затрагиваются вопросы судьбы исключительных прав должника при его банкротстве, конфликтов и взаимодействия личных неимущественных и авторских прав в такой до совсем недавнего времени экзотической сфере, как бодиарт.

Практически все «казусы» в сфере интеллектуальной собственности в конечном счете упираются в вопросы о том, какие способы и формы защиты доступны правообладателям, к каким мерам ответственности можно привлечь нарушителей, насколько эти меры результативны, соразмерны и справедливы. Об этом – материалы заключительного раздела 5, в котором рассказывается о зарубежном опыте применения такого необычного для российской правовой системы способа защиты интеллектуальных прав, как обязанение нарушителя принести потерпевшему извинения, а также рассматривается вопрос об оправданности и эффективности уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности от «киберпосягательств».

В сборнике представлены и отечественная, и зарубежная проблематика, материалы сравнительно-правового характера.

Авторы стремились показать основные черты, которые характеризуют сегодняшний этап развития права интеллектуальной собственности. Это глобализация в ее самых разнообразных проявлениях (от унификации и гармонизации национального законодательства об интеллектуальной собственности до выхода конфликтов интересов правообладателей и пользователей на международный уровень в виде столкновений интересов стран-иннова-

торов и стран-имитаторов, «айпи-максималистов» и «айпи-аболиционистов». Это усиление влияния на право интеллектуальной собственности института прав человека, которые рассматриваются, с одной стороны, как основания для защиты интеллектуальных прав, а с другой – как основания для их ограничения. Это стимулирование изменений в праве стремительным развитием новых технологий; усиленная коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, применение их кумулятивной охраны; рост значения интеллектуальной собственности практически во всех областях предпринимательской, профессиональной деятельности, различных сферах жизни общества и взаимодействие права интеллектуальной собственности со все более широким кругом правовых институтов.

В сборнике представлен перечень рефератов по зарубежному праву интеллектуальной собственности, опубликованных в 2013–2017 гг. отделом правоведения ИНИОН РАН в реферативном журнале (РЖ) «Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература». Серия 4: «Государство и право». Данный РЖ и другие издания ИНИОН РАН находятся в свободном доступе на сайтах:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=2767

<http://inion.ru/new-publications-2016-2017>

Е.Г. Афанасьева

Раздел 1

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Г.Н. Андреева

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (Статья)

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности; понятие интеллектуальной собственности; концепции интеллектуальной собственности; конституционно-правовое регулирование интеллектуальной собственности; свобода творчества; модели конституционного регулирования; коллективная интеллектуальная собственность.

Степень разработанности проблематики. Описание конституционного регулирования права интеллектуальной собственности в зарубежных странах встречается в работах российских авторов как компаративистского характера¹, так и посвященных российскому конституционному праву². В них приведены примеры из значительного числа конституций³, отмечено влияние господ-

¹ См.: Близнец И.А. Конституционно-правовая и международно-правовая защита интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997; Халипова Е.В. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1999; Усов Г.В. Конституционно-правовая защита интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015 и др.

² См. например: Авдеева В.П. Проблема конституционно-правового обеспечения свободы творчества и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2009.

³ Г.В. Усов, например, отмечает, что при написании диссертационного исследования он изучил более ста конституций. (См.: Усов Г.В. Указ. соч. – С. 20).

ствующих в цивилистической науке концепций интеллектуальной собственности на конституционное регулирование соответствующих стран (прежде всего, проприетарной теории интеллектуальной собственности и теории исключительных прав)¹, выявлены и оценены некоторые модели разграничения компетенции Федерации и ее субъектов при регулировании интеллектуальной собственности², проанализированы отдельные нормы зарубежных конституций³, предпринята попытка выявить основные этапы эволюции конституционного регулирования права интеллектуальной собственности⁴. Однако это только начальный этап исследования данной обширной и разнообразной проблематики. В российской науке конституционного права наблюдается большой разброс мнений по вопросу о том, когда именно появились в конституциях положения о праве интеллектуальной собственности: по мнению одних – в первых конституциях⁵, по мнению других – в 30-е годы XIX в.⁶, третьи полагают, что это произошло во второй половине XX в.⁷ Это свидетельствует об отсутствии научных ориентиров для отнесения конституционных норм к нормам, регулирующим право интеллектуальной собственности.

Как представляется, для более гармоничного развития российской науки конституционного права в данной области знаний необходимо преодолеть два наиболее существенных недостатка: во-первых, недостаточную проработанность истории конституционного регулирования интеллектуальной собственности в зарубежных странах⁸ и, как следствие этого, отсутствие четкого обоснования выявляемых авторами закономерностей и тенденций конститу-

¹ Г.В. Усов, например, отмечает, что при написании диссертационного исследования он изучил более ста конституций. (См.: Усов Г.В. Указ. соч. – С. 20).

² Близнец И.А. Указ. соч. – С. 55.

³ Там же. – С. 53.

⁴ Авдеева В.П. Указ. соч. – С. 48–49.

⁵ См.: Халипова Е.В. Интеллектуальная собственность: Конституционно-правовые основы. – М., 1998. – С. 102.

⁶ Авдеева В.П. Указ. соч. – С. 48.

⁷ Ховрина Л.В. Законодательное регулирование защиты интеллектуальной собственности в России и зарубежных государствах // Пробелы в российском законодательстве. – М., 2009. – № 1. – С. 123.

⁸ Андреева Г.Н. Проблемы исследования истории конституционного регулирования интеллектуальной собственности в зарубежных странах в российской науке конституционного права // Вопросы эволюции правовой мысли человечества: Сб. ст. IX Междунар. науч.-практ. конф. (13 мая 2017 г., г. Самара). – Уфа, 2017. – С. 15–20.

ционного регулирования интеллектуальной собственности; и, во-вторых, отсутствие консенсуса по поводу того, какие именно конституционные нормы применительно к зарубежным странам следует считать регулируемыми отношения интеллектуальной собственности. Если первый недостаток преодолим только с появлением фундаментальных монографических исследований данной проблематики и выстраиванием заново научно обоснованной картины эволюции конституционного регулирования интеллектуальной собственности, то второй исправляется обращением к национальной доктрине соответствующих стран и решениям их органов конституционного контроля. Причем если ранее в зарубежных странах вопрос о том, является ли какое-либо конституционное положение основой для регулирования отношений интеллектуальной собственности в случае неопределенности конституционной формулировки, и мог рассматриваться как дискуссионный, то с появлением конституционного контроля в большинстве стран для науки (и для российских ученых) эта проблема снята, и определяющим ориентиром для исследователей служат соответствующие решения органов конституционного контроля.

Общая характеристика конституционных положений, регулирующих право интеллектуальной собственности. Если оценивать современное конституционное регулирование права интеллектуальной собственности с учетом сказанного выше, то формулировки конституционных положений отражают два подхода. Первый, сложившийся исторически, заключается в том, что конституционные положения, которые в настоящее время связывают с понятием «интеллектуальная собственность», данного термина не содержат. Второй подход состоит в использовании в конституционном тексте понятия «интеллектуальная собственность».

Первый подход имеет довольно большое число вариантов, в качестве наиболее распространенных, как представляется, можно выделить следующие.

Во-первых, защита интеллектуальной собственности в целом ряде стран осуществляется на основе положений о собственности общего характера.

Конституционное регулирование права собственности охватывает различные его виды и аспекты. В принципе при широких конституционных формулировках оно может включать и отношения, регулируемые правом интеллектуальной собственности, несмотря на его специфику. Так, ст. 14 Основного закона ФРГ 1949 г. содержит знаменитое, заимствованное многими конституциями по-

ложение: «1. Собственность и право наследования гарантируются. Их содержание и пределы определяются законом. 2. Собственность обязывает. Ее использование должно служить общему благу»¹. В данной статье не говорится прямо об интеллектуальной собственности, однако в немецком конституционном праве имуществом, на которое распространяются конституционные гарантии права собственности по данной статье, считаются в том числе авторские и патентные права². В связи с этим, анализируя конституционное регулирование права интеллектуальной собственности в ФРГ, немецкие ученые подчеркивают в качестве важнейшей базовой нормы положения ст. 14 Основного закона³. Федеральный конституционный суд Германии неоднократно принимал решения, которые распространяли действие норм о защите права собственности на право интеллектуальной собственности⁴.

Согласно ст. 29 Конституции Швейцарии 1999 г. «собственность гарантируется. Лишение собственности и ограничение собственности, равнозначное ее лишению, возмещается полностью». Швейцарская доктрина исходит из того, что данная статья защищает не только права на движимые и недвижимые имущества, но и нематериальные права⁵. Известный швейцарский исследователь экономической конституции Швейцарии П. Рихли особо отмечает очень широкую трактовку данного конституционного положения в решениях Федерального суда⁶.

Статья 20 Конституции Японии 1947 г. устанавливает, что «право собственности не должно нарушаться. Право собственности определяется законом и должно соответствовать общественному благосостоянию». Согласно японской конституционной доктрине

¹ Здесь и далее зарубежные конституции цитируются по изданиям Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. (См.: Конституции государств Европы: В 3 т. – М., 2001; Конституции государств Америки: В 3 т. – М., 2006; Конституции государств Азии: В 3 т. – М., 2010).

² Демин Е.А. Конституционно-правовые гарантии и ограничения права собственности в Германии // Законодательство. – М., 2003. – № 5. – С. 76–77.

³ См., например: Lang Th. Immaterialgüterrechtliche Lizenzierung und Kartellrechtliche Verhaltenskontrolle. – Frankfurt a.M., 2009. – S. 13.

⁴ Ibid.

⁵ Rhinow R. Grundzüge des Schweizerisches Verfassungsrecht. – Bern, 2003. – S. 1609.

⁶ Richli P. Grundriss der Schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts. – Bern, 2007. – S. 31.

охраняемая данной статьей сфера охватывает не только вещные права, права на использование природных ресурсов, права собственности на важнейшие факторы производства, но и авторские, и патентные права¹.

Распространение на интеллектуальную собственность действия конституционных норм о собственности общего характера породили несколько взаимосвязанных процессов. С одной стороны, теоретической базой для этого послужила проприетарная теория интеллектуальной собственности, зародившаяся во Франции и оказавшая большое влияние на другие страны. С другой стороны, совершенствование конституционных формулировок по мере решения в государстве проблем регулирования интеллектуальной собственности идет в направлении появления положений общего характера, позволяющих охватить более широкий круг общественных отношений. И, наконец, в деятельности органов конституционного контроля очевидным образом просматривается тенденция расширительного толкования норм о праве собственности, что снижает необходимость в нормах о конкретных видах собственности².

Во-вторых, в рамках подхода, при котором термин «интеллектуальная собственность» не используется, нормами, регулиющими право интеллектуальной собственности, являются положения о свободе научного, технического и художественного творчества, праве на пользование достижениями культуры. Следует отметить, что данный вариант в некоторых странах даже «конкурирует» с предыдущим (несмотря на его серьезную проработанность), причем настолько успешно, что в странах, где несколько конституционных статей могут быть соотнесены с отношениями интеллектуальной собственности, нередко имеются сторонники предпочтительного регулирования права интеллектуальной собственности на основе положений о свободе творчества. Например, в испанской доктрине дискуссионным является вопрос об отнесении регулирования права интеллектуальной собственности к п. 1 ст. 33 («признается право на частную собственность и ее наследование») или к подп. «b» п. 1 ст. 20 Конституции Испании («признаются и охра-

¹ Fahje A. Wirtschaftsverfassungsrecht in Japan. – Köln; Berlin; München, 2007. – S. 59.

² См. об этом: Андреева Г.Н. Институт собственности в конституциях зарубежных стран и Конституции Российской Федерации. – М., 2009. – С. 40–42.

няются права на... техническое, научное, художественное, литературное творчество и производство»)¹.

В-третьих, одним из оригинальных (и одним из первых по времени появления на конституционном уровне) вариантов регулирования права интеллектуальной собственности без упоминания данного понятия является положение разд. 8 ст. 1 Конституции США, установившее, что «Конгресс имеет право содействовать развитию наук и полезных искусств, ограждая на определенный срок права собственности авторов и изобретателей на их произведения и открытия». Данное положение, получившее в американской науке название авторской или патентной клаузулы (обычно сокращенно называемое IP Clause²), позволяет защищать различные аспекты права интеллектуальной собственности: упоминание о науках, авторах и произведениях создало основу для авторского права, а положение о «полезных искусствах» и «открытиях» – для патентного права. Верховный суд США в своих решениях активно развивал и продолжает развивать доктрину, обеспечивающую широкое толкование данной клаузулы. В частности, он распространил патентную охрану «на все существующие под солнцем создания человека», что позволило обеспечить конституционную защиту ряду новых технологий. Он признал объектом патентования генетически преобразованные живые организмы как результаты генной инженерии, не существующие в природе. В решении *Diamond vs Diehr and Lutton* определил, что процесс создания программного обеспечения тоже может быть запатентован и подлежит охране наряду с другими объектами права интеллектуальной собственности³.

Регулирование отдельных аспектов права интеллектуальной собственности путем включения положений о них в статьи о разграничении компетенции – весьма распространенное явление и в других странах англосаксонской системы права, хотя формулировки соответствующих конституционных положений в них отличаются от американской клаузулы. В конституциях Индии, Пакистана, Шри-Ланки и некоторых других стран англосаксонской

¹ Minero Alejandro G. Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor: Intento de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad // Dilemata. Revista internacional de eticas aplicadas. – Madrid, 2013. – N 12. – P. 234.

² См. об этом: Murray K. Constitutional patent law: Principles and institutions // Nebraska law review. – Lincoln, 2015. – Vol. 93. – N 4. – P. 902.

³ Шумилов О.В. Некоторые институты интеллектуальной собственности по праву США // Внешнеэкономический бюллетень. – М., 2005. – № 5. – С. 71–72.

системы права содержатся перечни полномочий различных уровней власти (обычно в виде приложений к Конституции, являющихся их составной частью), в которые и включаются указанные положения¹.

Этот же подход используется и в конституциях некоторых стран, относящихся к романо-германской правовой системе. Так, п. 8 ст. 10 Федерального конституционного закона Австрийской Республики 1920 г. относит к ведению Федерации законодательство и исполнительную деятельность по таким вопросам, как патентное дело, а также охрану образцов, марок и товарных знаков.

В-четвертых, теория исключительных прав применительно к интеллектуальной собственности повлекла появление на конституционном уровне положений о защите прав различных субъектов права интеллектуальной собственности: художников, писателей, артистов, фотографов, инженеров и т.д. Это также один из ранних по происхождению вариантов конституционного регулирования права интеллектуальной собственности, он использовался еще в первых конституционных актах². В современных конституциях этот перечень достаточно широк и разнообразен. Так, §19 Конституции Швеции 1974 г. устанавливает, что «писатели, художники и фотографы имеют права на свои произведения в соответствии с положениями закона». Пункт 13 ст. 7 Конституции Бутана 2008 г. содержит положение о том, что «каждое лицо в Бутане имеет право на защиту своих имущественных интересов, связанных с научным, литературным либо художественным произведением, автором либо создателем которого он является». В Конституции Республики

¹ Так, ст. 49 Приложения седьмого Конституции Индии 1949 г. относит к компетенции Союза «патенты, изобретения и промышленные образцы; авторское право, товарные марки и товарные знаки». Пункт 25 Приложения четвертого Конституции Пакистана 1973 г. включает в федеральный законодательный список «авторское право, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и торговые марки». В Конституции Республики Шри-Ланка 1978 г. упоминание о патентах, изобретениях и моделях, авторском праве, торговых марках и торговых знаках также содержится в нормах о разграничении компетенции органов государства (п. d отдела, который называется «объекты и функции», не указанные в списках 1 или 2). В Конституции Малайзии 1957 г. в перечень вопросов, отнесенных к компетенции Федерации, включены патенты, проекты, изобретения, фирменные марки и товарные знаки, авторское право (подп. «е» п. 8).

² Например, ст. 357 разд. XIV Конституции Франции 1795 г. содержала гарантии прав изобретателей. (Подробнее о конституционном регулировании статуса субъектов права собственности в этот период см.: Андреева Г.Н. Собственность в конституциях зарубежных стран XVII–XX вв. – М., 2009. – С. 124–125).

Корея 1947 г. содержится положение о том, что «авторские права, права изобретателей, ученых, инженеров и артистов охраняются законом». Наиболее подробно этот вариант реализован в Конституции Бразилии 1988 г. Согласно ст. 5 этой Конституции «исключительное право использования, публикации и воспроизводства произведений принадлежит их авторам; это право передается по наследству на срок, устанавливаемый законом» (п. XXVII). Кроме того, в соответствии с п. XXVIII ст. 5 законом гарантируется защита личного участия в коллективных произведениях и воспроизведение человеческого изображения и голоса, включая спортивную деятельность; право авторов, исполнителей и представителей их профсоюзов и объединений проверять прибыльность произведений, которые они создали или в которых они принимали участие. Отдельное положение посвящено правам авторов промышленных изобретений (п. XXIX), которым закон гарантирует временную привилегию на их использование, а также защиту их произведений промышленного характера, торговых марок, названий компаний и других отличительных знаков, имея в виду общественный интерес, технологическое и экономическое развитие страны.

В-пятых, встречается также и такой вариант, при котором в конституции констатируется защита авторского и патентного права со стороны государства. Например, п. 8 ст. 16 Конституции Монголии 1992 г. содержит положение о том, что «авторское и патентное право защищаются законом».

Второй подход к конституционному регулированию, как уже отмечалось, состоит в использовании в конституции понятия «интеллектуальная собственность». Он распространен в постсоциалистических странах, в странах Латинской Америки, ряде стран Африки (Ангола, Буркина Фасо, Конго, Мозамбик и др.), а также используется в новейших конституциях некоторых других стран из различных регионов мира (Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор, Мадагаскар и др.). Следует отметить, что данный современный вариант конституционного регулирования права интеллектуальной собственности может быть охарактеризован и как поглощающий и заменяющий все остальные положения¹, и (что чаще

¹ Статья 31 Конституции Армении 1995 г. с изменениями от 6 декабря 2015 г. устанавливает: «Интеллектуальная собственность охраняется законом». См.: Текст Конституции Республики Армения. – Режим доступа: www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus

Аналогичное положение содержится в ст. 51 Конституции Беларуси 1996 г.

встречается) как дополняющий более традиционное регулирование. В последнем случае он бывает «привязан» к различным положениям: к свободе творчества¹, праву на авторство и изобретение², к политике государства в сфере науки³ и т.д. Оригинальное законодательно-техническое решение найдено в ст. 60 Конституции Восточного Тимора 2002 г. Эта статья имеет подзаголовок «интеллектуальная собственность», но в самом тексте статьи данный термин не используется. Она устанавливает, что «государство гарантирует и защищает право на создание, производство и коммерческое использование литературных, научных и художественных работ, законную защиту авторских прав».

Разнообразие конституционных подходов к конституционному регулированию права интеллектуальной собственности этим не исчерпывается. Существует множество смешанных вариантов конституционного регулирования, сочетающих в различных комбинациях приведенные выше варианты. Так, Конституция Испании помимо ранее рассмотренных (конкурирующих в доктрине в плане защиты права интеллектуальной собственности, но не упоминающих данное понятие) положений о правах содержит положение об интеллектуальной собственности в статье о компе-

¹ Согласно ст. 98 Конституции Венесуэлы 1999 г. «культурное творчество свободно. Эта свобода понимается как право на переработку, создание и распространение творческой, научной, технической и гуманитарной работы, включая юридическую защиту авторских прав. Государство защищает право интеллектуальной собственности на научные, литературные и художественные работы, изобретения, нововведения, наименования, патенты, знаки и девизы в соответствии с условиями и ограничениями, устанавливаемыми законом и международными договорами, подписанными и ратифицированными Республикой по этому вопросу».

² В ст. 30 Конституции Азербайджана 1995 г. содержатся положения о том, что «каждый обладает правом на интеллектуальную собственность» (п. I), «право на авторство, право на изобретение и другие виды права интеллектуальной собственности охраняются законом (п. II)». Статья 110 Конституции Парагвая 1992 г. имеет заголовок «Об авторском праве и праве интеллектуальной собственности» и устанавливает, что «каждый автор, изобретатель, производитель или торговец имеет исключительное право на свое произведение, изобретение, торговую марку или фирменное наименование согласно закону».

³ Статья 86 Конституции Таиланда 2008 г. называется «Политика в сфере науки, интеллектуальной собственности и энергетики» и содержит положение о «поддержке изобретений или создании новых мудрых решений, сохранении и развитии местной народной мудрости и общетайской мудрости и защите интеллектуальной собственности».

тенции¹ (т.е. модель Конституции США). Таким образом, в данной послевоенной конституции сочетаются традиционные нормы, регулирующие интеллектуальную собственность, и новые понятия, вплетенные в традиционное регулирование полномочий. Но это только одна из множества существующих смешанных моделей, исследование которых, к сожалению, выходит за рамки данной статьи, прежде всего в силу объемности конституционного материала по данному вопросу.

Конституционные положения о коллективной интеллектуальной собственности и праве на нее. В российской литературе по конституционному регулированию права интеллектуальной собственности не упоминается о таком своеобразном явлении, как конституционные нормы о коллективной интеллектуальной собственности. Это понятие встречается в конституциях ряда стран Латинской Америки (Венесуэла, Эквадор, Боливия, Мексика и др.) и было включено с целью защиты соответствующих прав коренных народов стран Латинской Америки. В конституциях и международных актах традиционно права человека, включая право интеллектуальной собственности, трактовались как индивидуальные права. Однако по мере утверждения концепции, рассматривающей коренные народы в качестве составной части мультиэтнического общества с множественностью культур, признания особых прав коренных народов международным сообществом, а также появления соответствующих нормативных актов в данной области применительно к коренным народам² стало признаваться существование различного рода коллективных прав, принадлежащих сообществам коренных народов и не сводящихся к индивидуальным правам лиц, из которых эти сообщества состоят. Признание этих прав было связано с пониманием того, что без них существенно затруднено или вообще невозможно обеспечение культурной идентичности коренных народов³. Так, в ст. 124 Конституции Венесуэлы 1999 г. содержится следующее положение: «Гарантируется и защищается коллективная интеллектуальная собственность на познания,

¹ Согласно подп. 9 п. 1 ст. 149 Конституции Испании к исключительному ведению государства относится «законодательство об интеллектуальной и промышленной собственности».

² См. об этом подробнее: Андреев К.Ю. Правовой статус коренных малочисленных народов в зарубежных странах: Справочник. – М., 2006. – С. 12–23.

³ Moreno L.X. La cultura en la Constitución de 1999 (República Bolivariana de Venezuela). – México, 2015. – С. 103.

технологии и новшества индейских народов. Любая деятельность, связанная с генетическими ресурсами и познаниями, ассоциированными с ними самими, преследует коллективную выгоду. Запрещено регистрировать патенты на эти ресурсы и древние познания». Пункт 12 ст. 57 Конституции Эквадора 2008 г. и п. 11 ст. 30 Конституции Боливии 2009 г. гарантируют коренным народам право на коллективную интеллектуальную собственность.

Заключение. Современное конституционное регулирование права интеллектуальной собственности разнообразно. Объективно существующие между государствами различия в задачах конституционного регулирования, уровне развития отношений интеллектуальной собственности и степени их урегулирования в текущем законодательстве, в следовании традициям конституционного регулирования и склонности конституционного законодателя к включению современных новелл из конституций других стран и (или) трансплантации международных норм в ткань конституции порождают значительное разнообразие в подходах к конституционному регулированию отношений интеллектуальной собственности, а также влекут появление «смешанных» моделей. Все это делает вопросы конституционного регулирования права интеллектуальной собственности интересным и перспективным объектом для научных исследований.

А.А. Карцхия

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ
ОБОРОТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Статья)**

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; гражданский оборот; инновационное развитие; права на технологию; передача прав на технологию; инновации; прорывные технологии.

Современная «цифровая» технологическая революция связана с созданием и освоением прорывных (революционных) технологий, формированием новых направлений устойчивого развития. Исследование механизмов создания и применения новейших технологий нацелено на повышение эффективности государственного регулирования, включая гражданско-правовые аспекты правоотношений в сфере гражданского оборота имущественных прав интеллектуальной собственности.

Появление прорывных технологий, их последующее развитие и промышленное применение стимулируют прогресс науки и техники, в то же время упраздняют традиционные границы между областями техники, способствуют взаимному проникновению технологий в новые более сложные области техники.

Современная модель инновационного развития предполагает активное создание, распространение и передачу технических инноваций и революционных (прорывных) технологий для последующего их практического применения или дальнейшего совершенствования. Потенциал технических инноваций реализуется через механизмы использования и внедрения новых технологий в целях:

– обеспечения стабильного экономического роста и формирования справедливой конкуренции и удовлетворения потребительского спроса;

– улучшения механизма регулирования и стимулирования научных исследований и технических разработок;

– усиления инвестиционной и патентной активности в совокупности с оптимизацией антимонопольного регулирования, включая сферу патентных пулов и лицензионных соглашений.

Революционные технологии в основе стратегического инновационного развития. Реализация новой модели российской инновационной политики предполагает поиск адекватных подходов к решению проблем эффективного использования интеллектуальной собственности. Часто технические разработки, даже обладающие патентной защитой, создаются не для конкретного потребителя и потому остаются невостребованными, не получают широкого промышленного применения. Между тем именно в процессе коммерциализации промышленной собственности проявляются ее реальные конкурентные преимущества, а изобретения (промышленные образцы, полезные модели) и ноу-хау становятся весомыми источниками реальных доходов.

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (далее – Стратегия), определяет целью устойчивое развитие России по избранным направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг, построение целостной национальной инновационной системы.

Как отмечается в Стратегии, при имеющемся в Российской Федерации положительном опыте реализации масштабных технологических проектов, в том числе в сфере обеспечения обороны и безопасности государства (п. 19), сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инновациям, практического применения результатов исследований и разработок, что сдерживает развитие и использование технологий двойного назначения.

В связи с этим в ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации станут те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке. Такие направления и технологии должны обеспечить, прежде всего, пе-

переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Следует отметить, что аналогичные национальные программы перспективного технологического развития приняты во многих странах мира. Эти документы определяют приоритеты промышленного и технического развития стран на волне IV этапа современной технологической революции, основу которой составляют ряд новейших, революционных технологических достижений: промышленный Интернет (Internet of things), «умные» интеллектуальные устройства и целые системы управления процессами (Smart Everything), «облачные» технологии (Cloud Computing), аналитические массивы данных (Big Data), сервисы для управления бизнесом и анализом данных, мобильные технологии, социальные медиа, а в последние годы и системы искусственного интеллекта (artificial intelligence – AI).

К примеру, в ФРГ успешно реализуется платформа (программа) «INDUSTRIE 4.0», рассчитанная на период 2013–2025 гг. Аналогичные программы есть и в других европейских странах: «Smart Factory» (Нидерланды), «Usine du Futur» (Франция), «High Value Manufacturing Catapult» (Великобритания), «Fabbrica del Futuro» (Италия), «Made Different» (Бельгия). В КНР разработана и внедряется национальная программа «Made in China-2025». В США в 2014 г. крупнейшие компании страны («General Electric», AT&T, «Cisco», IBM, «Intel» и др.) создали Консорциум промышленного Интернета (Industrial Internet Consortium), который в итоге объединил более 170 крупных американских компаний для координации деятельности в сфере новейших технологий.

Самостоятельным направлением в мировой практике являются перспективные разработки и практическое применение искусственного интеллекта (AI) и робототехники. Например, в США в 2016 г. принят специальный план по развитию AI – «National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan». В Японии реализуется программа «New Robot Strategy». Странами Евросоюза создана система законодательного регулирования в сфере робототехники (Guidelines on Regulating Robotics). В феврале 2017 г. Европарламент принял резолюцию по общим положениям гражданско-правового регулирования искусственного интеллекта – Civil Law Rules on Robotics 2015/2103 (INL).

Передача (трансфер) современных технологий является одним из главных направлений создания и использования интеллектуальной собственности, что предусмотрено и в международно-правовых актах. Так, ст. 7 Соглашения ТРИПС предусматривает, что основным целям охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности должно служить продвижение технологических инноваций (*technological innovation*), передача и распространение технологии (*transfer and dissemination of technology*) к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, содействуя социальному и экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязанности. Дополнительно ст. 66.2 Соглашения ТРИПС обязывает развитые страны-члены стимулировать предприятия и учреждения на своей территории в целях поощрения и содействия передаче технологий наименее развитым странам-членам.

Стимулирование создания принципиально новых технологий и разработок, их широкое промышленное использование во многом зависят от системного подхода при структурировании стратегии развития национальной инновационной системы, объединяющей фундаментальные научные исследования, НИОКР и вовлечение в экономический оборот (коммерциализацию) их результатов, используя правовой механизм оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Формирование концептуально единого «правового пространства» для регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности во многом определяет эффективность самого процесса инновационного развития. Следование единому концептуальному подходу при выработке стратегии развития во многом предопределяет и сам результат. Структура законодательства, регулирующего правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, достаточно обширна и включает нормы ГК РФ, а также правовые нормы различной отраслевой принадлежности, законы комплексного характера. Принципиальным для концептуального подхода является, с нашей точки зрения, то, что «краеугольным камнем», отправной точкой концепции развития должны быть положения ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Гражданский оборот передовых результатов научной и технической деятельности оказывает все более серьезное влияние на формирование общих тенденций социального и экономического развития национального и международного уровней. Интеллек-

туальная собственность становится значительным стимулятором современной экономики и потенциальным источником ее устойчивого развития для преодоления все более отчетливо проявляющегося общемирового финансово-экономического кризиса.

В традиционно рыночных отношениях по производству и обмену товаров и услуг особое место занимает оборот товаров с высокой добавленной стоимостью, а также гражданский оборот имущественных прав интеллектуальной собственности. Рынок высокотехнологичной продукции наряду с оборотом имущественных прав интеллектуальной собственности формируют отдельный весомый сегмент рынка как в региональных масштабах, так и в международных торговых отношениях.

Технология как правовая категория. Уровень научно-технического развития в настоящее время позволяет создавать современные комплексные технологии, сочетающие достижения различных областей техники. Объединение результатов интеллектуальной деятельности в составе одной технологии и формирование комплекса имущественных (исключительных) интеллектуальных прав на такую технологию (патентные права, права на товарные знаки, права на компьютерные программы, ноу-хау) в силу синергетического эффекта приводят к расширению возможностей использования высоких, революционных (hi-tech) технологий, их применению в различных областях. Часто современные технологии создаются как основа технологического цикла производства или базовых технологических (промышленных) процессов: сферы IT-коммуникаций, цифровых технологий и средств связи, компьютерная техника.

Передача технологий в широком смысле подразумевает ряд процессов, обеспечивающих и облегчающих движение навыков, знаний, идей, ноу-хау, производственных способов (методов) между различными участниками гражданского (имущественного) оборота. К ним относятся как юридические, так и физические лица: изобретатели и программисты, университеты и научно-исследовательские центры, международные организации, коммерческие и некоммерческие юридические лица и отдельные предприниматели и т.д.

В свое время технология определялась как совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, используемых в различных отраслях промышленности, в строительстве и т.д. И одновременно с этим технология рассматривалась как научная дисциплина, разрабатывавшая и совершенствующая такие приемы и способы. На ранних этапах научно-технического прогресса техно-

логии связывали с конкретной отраслью производства¹. Современное техническое развитие позволяет говорить о высоких технологиях (high technology), наукоёмкой продукции и hi-tech индустрии, а также о целых отраслях в робототехнике, микроэлектронике, микробиологии, космической технике и IT-индустрии. Информационные и цифровые технологии, биотехнологии, нанотехнологии, сфера геномной инженерии составляют наиболее передовые и востребованные направления современных технологий.

Разработанный в конце 80-х годов прошлого века ЮНКТАД проект Международного кодекса деятельности в сфере передачи технологий² описывал «технологию» как системное знание для производства продукта, для применения способа или для оказания услуг. Часто под технологией подразумеваются разнообразные формы коммерчески полезных знаний, сведений (будь то имеющие патентную защиту или нет), которые могут образовывать предмет сделок по передаче технологии.

Технология как совокупность знаний и умений может охватывать не только технические знания, на которых базируется конечный продукт, но и организационный потенциал для преобразования соответствующих производственных ресурсов в готовый товар или услугу. Иными словами, «технология» включает в себя не только знания или методы, которые необходимы для выполнения или для улучшения существующего производства и распределения товаров и услуг либо для создания нового продукта или способа (процесса), но и предпринимательский опыт, профессиональные секреты производства (ноу-хау). Причем последние два элемента часто дают существенные конкурентные преимущества обладателю технологии.

Если рассматривать технологию с точки зрения права, то технология представляет собой совокупность интеллектуальных прав, обеспечивающих правовую охрану, использование и защиту прав обладателя технологии как единого технологического процесса.

С позиции гражданского оборота, оборота исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации передача

¹ Городов О.А. Правовая охрана и использование единых технологий, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств. – М., 2010. – С. 2–3.

² Draft international code of conduct on the transfer of technology. UNCTAD. – 1985. – Mode of access: http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/ia/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf

(трансфер) технологий представляет собой правовой механизм перехода (передачи) исключительных (имущественных) прав от правообладателя к другим лицам на основе лицензионных договоров, договоров отчуждения, иных договоров для последующего практического использования объектов интеллектуальной собственности (отдельно или в комплексе).

Классифицировать технологии возможно на две группы, исходя из режима правовой охраны. В первой группе – технологии как объект патентной охраны в виде изобретения (способ). Во второй – единая технология как интегрированный объект правовой охраны в виде результата научно-технической деятельности (право на технологию – ст. 1542 ГК РФ).

По сути, технология с точки зрения права представляет собой интегрированный объект, объединяющий как интеллектуальные права на охраняемые объекты (изобретения, программы ЭВМ и базы данных, ноу-хау, товарные знаки и др.), так и технические знания, умения, навыки и иные конкурентные преимущества, вытекающие из обладания технологией (сравнимо с goodwill).

Выделяются технологии по их целевому назначению. Определенные виды технологий предусмотрены в законах и, как правило, обладают специальными правовыми режимами использования. К таким технологиям можно отнести критические технологии в сфере высокотехнологической продукции, информационные технологии, технологии в ТЭК, «облачные» технологии и др.

В российском законодательстве единых критериев для определения высокотехнологичной продукции не предусмотрено, что вполне объяснимо в силу значительного разнообразия видов продукции, которые производятся или находятся в гражданском обороте. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции должны определяться федеральными органами исполнительной власти (министерствами и ведомствами) прежде всего для целей формирования плана закупки этой продукции¹.

К примеру, в области ядерных технологий, подпадающих под экспортный контроль², термин «технология» определяется как

¹ См.: Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

² См.: Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в предусмотренный нормативно-правовым актом список.

Технология как информация может передаваться в виде «технической помощи» или «технических данных», но это не распространяется на технологию, находящуюся в общественном достоянии, или на фундаментальные научные исследования. Техническая помощь означает такие формы, как обучение, мероприятия по повышению квалификации, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, консультативные услуги. Она может включать в себя передачу технических данных, к которым относятся, чертежи и их копии, схемы, диаграммы, модели, формулы, технические проекты и спецификации, справочные материалы, руководства и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах.

Передача (трансфер) технологий: содержание и способы (модели). Создание современных правовых механизмов, правовых режимов использования и распоряжения интеллектуальными правами достигается посредством различных правовых инструментов: а) через установление объема правовой охраны для составляющих элементов новой технологии; б) установление соответствующих требований лицензионного договора о локализации производства; в) введение института принудительной лицензии; г) определение ограничений для лицензионных договоров в целях защиты добросовестной конкуренции и др.

Ученые выделяют различные модели передачи технологий, в частности, «японскую модель», основанную на приоритете лицензионных соглашений (договоров) как основании передачи технологий, или «континентальную модель», исходящую из необходимости прямых иностранных инвестиций для передачи современных технологий. Предлагаемые ниже модели передачи технологий представляют собой различные способы получения и использования технологии путем передачи исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации правообладателем другому лицу. К таким способам (моделям) относятся следующие.

Лицензионный договор (ст. 1235–1239 ГК РФ) как наиболее распространенный способ передачи технологий в форме предоставления права использования технологии в силу договора об исключительной (или простой) лицензии. По лицензионному договору лицензиар предоставляет лицензиату право использования

обладающего правовой охраной результата интеллектуальной деятельности (изобретение, промышленный образец, ноу-хау, программы ЭВМ и др.) или средства индивидуализации (товарный знак) определенными договором способами. Разновидностью лицензионных договоров являются соглашения о *патентном пуле*, по которому его участники – правообладатели патентов заключают соглашение о взаимном предоставлении права использования (лицензировании) технологий друг с другом, создавая так называемую схему совместного лицензирования.

Продажа технологий, т.е. передача правообладателем на основании договора отчуждения всех принадлежащих ему исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы, селекционные достижения) и средства индивидуализации, в совокупности образующие данную технологию. Передача прав может осуществляться одновременно с покупкой технологического оборудования или иных основных средств, машин или инструментов, необходимых для индустриального применения новой технологии, включая трансграничные сделки по импорту и экспорту товаров и технологий.

Создание единой технологии применительно к российской системе права является самостоятельным институтом создания и распространения (передачи) технологии на базе *права на единую технологию* (ст. 1542 ГК РФ).

Под *единой технологией* понимается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании подлежащие правовой охране изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с законом, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). В состав единой технологии в силу ст. 1542 ГК РФ могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, включая технические данные, другую информацию.

Прямые инвестиции (включая иностранные инвестиции) служат одним из распространенных способов передачи технологий. Инвестиции осуществляются в форме создания совместных предприятий с иностранным участием в уставном капитале, в состав которого вносятся помимо других активов имущественные права

на охраняемые патентами или иные охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Передача технологии как инвестиция – более динамичный процесс, чем инвестиции в иные активы, хотя и зависит от географии, доступности и размеров рынка применения технологии, наличия квалифицированной рабочей силы, расчетных затрат на внедрение технологии на новом месте. Восприимчивость к новым технологиям во многом определяет инвестиционный климат в стране в целом¹. Разновидностью инвестирования в технологии являются соглашения о разделе продукции, предусматривающие российские и иностранные инвестиции в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а также на ее континентальном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны на условиях этого соглашения². Реализация такого рода соглашений невозможна без обладания инвестором передовыми технологиями и их использования в процессе работ.

К особой категории инвестиционных договоров можно отнести *договоры о венчурных инвестициях* и договоры *start-up* при перспективных научно-технических разработках на различных стадиях НИОКР, которые подразумевают предоставление имущественных прав в различных вариантах: исключительная лицензия, предоставление прав соправообладателя технологии в виде отчуждения доли в праве на патент, прямые инвестиции в научно-технический результат, права на будущие доходы и др.

Передача ноу-хау (секретов производства) представляет собой традиционную форму передачи знаний, навыков и технологий. Передача прав на секреты производства в виде особенностей технологии и ее применения может осуществляться по отдельному договору на передачу ноу-хау либо чаще вместе с заключением лицензионных договоров или договоров отчуждения прав на технологии. В российском законодательстве охраняется исключительное право обладателя на секреты производства (ноу-хау), к которым в соответствии со ст. 1465 ГК РФ относятся конфиденциальные сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллек-

¹ См.: Карцхия А.А. Промышленная собственность и инвестиционный климат // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М., 2015. – № 3. – С. 42–48.

² См.: Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».

туальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам и отсутствия на законном основании свободного доступа к таким сведениям. Ноу-хау может быть передано в материальной форме в виде документов, фотографий, чертежей, спецификаций и карт, компьютерных файлов и микрофильмов, расчетов и схем расположения оборудования, описаний, инструкций или руководств, методик и обобщений практик по организации различных процессов и др. Коммерческие секреты могут быть переданы и в процессе обучения персонала или монтажа и эксплуатации оборудования и технологических процессов.

Договор франчайзинга (franchise) и коммерческая концессия являются достаточно распространенными способами передачи современных технологий в коммерческой деятельности. Передача коммерческих технологий продаж товаров и оказания услуг может происходить посредством системы франчайзинга товаров и услуг, т.е. посредством заключения договоров франчайзинга или дистрибьюторских договоров, в соответствии с которыми деловая репутация, техническая информация и коммерческий опыт стороны, передающей такие технологии, сочетаются с инвестициями другой стороны для целей продажи товаров или оказания услуг непосредственно потребителю. Выход на новый рынок товаров и услуг по договорам франчайзинга (дистрибуции), как правило, осуществляется на основе предоставления права использования широко известного товарного знака (знака обслуживания) и / или торгового наименования.

Договор коммерческой концессии предусматривает предоставление правообладателем пользователю права использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (включаящий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), деловую репутацию и коммерческий опыт правообладателя. Такое определение охватывает и франчайзинг, предполагающий осуществление предпринимательской деятельности правообладателя и пользователя в единой системе в том или ином сегменте рынка товаров (услуг) или производственной деятельности. Действующая редакция гл. 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» предусматривает применение правовой конструкции ли-

цензионного договора к коммерческой концессии, что позволяет выделять договор коммерческой концессии как разновидность лицензионного договора.

Консалтинговые соглашения (consultancy arrangements) и **инжиниринговые соглашения** (engineering agreements), **договоры на управление** (management contracts), **договоры технической помощи** (technical-assistance contracts) как способ передачи технологий предполагают техническую помощь и консультации индивидуального консультанта или фирмы консультантов, которые предоставляют консалтинговые и другие услуги, связанные с созданием, приобретением и / или практической реализацией (внедрением) определенной технологии, в частности, при намерении приобретения современных технологий у правообладателей (в том числе и за рубежом). В этом способе не только оказывается содействие в приобретении технологии, но и передается накопленный опыт и знания консультантов, имеющих неопределимое значение для приобретения и использования современных технологий.

Договоры создания (строительно-монтажные работы) объектов «под ключ» (turn-key project) как комплексный способ планирования, строительства, монтажа оборудования и последующей эксплуатации объекта для выпуска по передовым технологиям новой продукции, имеющей высокий спрос на рынке.

Поскольку технологии часто представляют собой сложные объекты, включающие техническую документацию, ноу-хау, патентные права и другие составляющие, их передача может сопровождаться заключением нескольких договоров или комплексного соглашения.

Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности также служат специальными моделями использования и передачи технологий.

В мировой практике при использовании передовых технологий применяется форма совместного партнерства, аналогичная договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) в российском праве (ст. 1041 ГК РФ). Специальным видом совместной инвестиционной деятельности в России являются инвестиционные товарищества¹, которые на основании договора инвестиционного товарищества могут осуществлять совместную деятельность по инвестированию общего имущества товарищей в

¹ См.: Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

объекты инвестирования в целях реализации инвестиционных, в том числе инновационных, проектов.

К организационно-правовым моделям передачи и распространения современных технологий относятся так называемые малые инновационные предприятия (в форме хозяйственных обществ), создаваемые бюджетными научными и академическими учреждениями и вузами, поскольку деятельность таких предприятий сконцентрирована на практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным научным учреждениям.

Совместное предприятие (joint venture) представляет собой учреждение юридического лица путем объединения вкладов в уставный капитал двух и более учредителей. При создании новых технологических компаний в их уставный капитал преимущественно вносятся имущественные (исключительные) права на изобретения и другие охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (образующие технологию) в качестве нематериальных активов, которые формируют «патентный портфель».

Развитие инфраструктуры для создания и широкого промышленного применения новейших технологий в настоящее время во многом определяет эффективность механизма передачи и использования технологий. Ввиду этого необходимо выстраивать скоординированную систему управления созданием и промышленным применением передовых технологий на всех уровнях.

В связи с этим сохраняют свою актуальность положения Стратегии 2020¹, в которой обращалось особое внимание на рынок промышленной собственности (патентов, полезных моделей, в том числе созданных с привлечением бюджетных средств, ноу-хау), а также трансфера результатов интеллектуальной деятельности в экономику. Значительные экономические возможности, связанные с выходом на зарубежные рынки, делают актуальными такие меры, как льготные патентные пошлины, развитие специальных фондов содействия патентованию, рост масштабов бесплатных консультационных и информационных услуг. Для развития рынка

¹ См.: Итоговый доклад «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика». – Режим доступа: <http://2020strategy.ru/2020>

интеллектуальной собственности следует последовательно улучшать условия капитализации исследований и разработок, в том числе через постановку объектов интеллектуальной собственности на баланс компаний.

Создание системы эффективного управления интеллектуальной собственностью подразумевает: развитие объектов инновационной инфраструктуры, занимающихся продвижением технологий на рынки (патентные и маркетинговые отделы компаний, научных организаций и вузов, центры трансфера технологий, консалтинговые и инжиниринговые фирмы и пр.); расширение сети центров, оказывающих широкий спектр информационно-консультационных и экспертных услуг (патентные исследования с предоставлением скидок малому бизнесу, помощь в организации участия в международных выставках, оплата пошлин при регистрации и правовой охране и др.). Кроме того, необходимо развитие системы технологических платформ с участием бизнеса, науки и вузов; сети центров открытых инноваций и технологических брокеров, а также создание сети сервисных и образовательных центров в сфере инжиниринга, дизайна, прототипирования.

Необходимо развивать механизмы принуждения компаний к инновациям (мониторинг программ инновационного развития; введение инновационных технических регламентов и стандартов; ужесточение экологических, ресурсосберегающих требований, требований к качеству и безопасности). Важным является и формирование национальной экспертной сети по долгосрочному научно-технологическому прогнозированию с участием широкого круга заинтересованных сторон (крупных компаний, ведущих вузов и НИИ, бизнес-ассоциаций, территорий инновационного развития).

Стимулирование создания принципиально новых технологий и разработок, широкое их промышленное использование во многом зависит от системного подхода при структурировании стратегии развития национальной инновационной системы, объединяющей фундаментальные научные исследования, НИОКР и вовлечение в экономический оборот (коммерциализацию) их результатов, используя правовой механизм оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Концептуально единое «правовое пространство» для регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности во многом определяет эффективность самого процесса инновационного развития. Следование единому концептуальному подходу

при выработке стратегии развития во многом предопределяет и сам результат.

Успешное создание, распространение и эффективное практическое применение передовых технологий невозможно без использования правовых моделей передачи (трансфера) и распространения новейших результатов интеллектуальной деятельности. В инновационном процессе механизм, стимулирующий создание и передачу новых технологий, служит ключевым фактором устойчивого развития в период современной технологической революции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Реферативный обзор)

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности; авторское право; патентное право; международные соглашения; ТРИПС; национальный режим; режим наибольшего благоприятствования; иностранные инвестиции; инвестиционный арбитраж; коллизионные привязки.

В представленных в обзоре статьях зарубежных ученых-юристов исследуются такие проблемы, как имплементация в национальное право международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, их взаимное влияние и роль в разрешении конфликтов интересов правообладателей и пользователей, взаимоотношения между международным инвестиционным правом и правом интеллектуальной собственности, решение коллизионной проблемы применительно к трансграничным отношениям по поводу интеллектуальной собственности, прежде всего, в связи с использованием авторских произведений в сети Интернет.

Статья профессора Университета Вандербильта Даниэля Жервэ [1] предваряет номер журнала, посвященный проблематике интеллектуальной собственности. В настоящее время в сфере интеллектуальной собственности постоянно появляются как новые права и способы их защиты, так и новые исключения и ограничения прав, и каждый шаг в пользу одной стороны означает потери для другой. Эта борьба принимает различные формы. В дискуссиях по поводу интеллектуальной собственности часто звучит вопрос: «На чьей вы стороне?» Речь идет о противостоянии правообладателей и пользователей.

К примеру, в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), с одной стороны, наблюдается дви-

жение в сторону заключения новых соглашений о защите интеллектуальных прав, таких как Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (Treaty for audiovisual performers) 2012 г.; Женевский акт к Лиссабонскому соглашению об охране географических указаний (Geneva act of the Lisbon agreement to protect geographical indications (Gis), подписанный в мае 2015 г.; продолжается работа над договором о защите прав субъектов вещания. С другой стороны, появляются инициативы и механизмы защиты интересов пользователей: Марракешский договор о доступе для незрячих и слабовидящих 2013 г. (Marrakesh treaty providing access to visually impaired users); продолжается работа по договору о библиотеках и архивах.

В результате получается «лоскутное одеяло», разноречивых средств и уровнях защиты, что затрудняет правоприменение, особенно в условиях, когда использование в значительной мере происходит онлайн. В дополнение к этому принимаются региональные соглашения о торговле, добавляющие новые нормы, чаще – в пользу правообладателей. Нормы различных соглашений не совпадают; порой они намеренно сужают странам-участницам пространство для маневра, и бывает, что для соблюдения одного международного договора стране приходится нарушать другой.

Соотношение между нормами разных конвенций не всегда ясно, например, не совпадают условия, при которых географическое указание превращается в родовое обозначение по Соглашению о трансатлантическом партнерстве (Transatlantic partnership agreement (TPP)) и по Женевскому акту к Лиссабонскому соглашению.

Другой пример – вопрос о патентной охране фармацевтической продукции и о защите данных, в особенности о периоде, в течение которого производитель дженериков не обязан получать согласие патентообладателя.

«Айпи-максималисты» борются против «айпи-аболиционистов». Отражает ли кто-то из них пресловутый публичный интерес? По каждому ли вопросу кто-то из них должен одержать победу, или же возможен «серединный путь»?

В ходе этой борьбы обе стороны часто затушевывают разноречивые интересы «стейкхолдеров», которых они пытаются представлять. Например, в сфере авторского права это борьба между крупными медиакомпаниями и интернет-посредниками, в патентной сфере – между разработчиками новых лекарств и производителями дженериков. Важный вклад в эту борьбу вносят субъекты рынков телекоммуникаций и программного обеспечения.

Д. Жервэ считает, что оптимальный подход – вспомнить, почему и для чего признаны соответствующие права и исключения, а затем уже подумать о том, как система может работать с учетом интересов всех «стейкхолдеров» (заинтересованных лиц). При этом каждой стране, каждому региону необходимо оставить место для маневра, чтобы они могли приспособить режим охраны интеллектуальной собственности к своим особенностям. К примеру, с авторским правом стоит исходить из того, что для большинства авторов важно признание авторства, для многих – выплата вознаграждения, для некоторых – контроль по крайней мере определенных форм использования произведений. Чтобы обеспечить эти интересы, следует сосредоточиться на контроле коммерческого использования, должного лицензирования, сопровождаемом определенными исключениями и ограничениями, а также решениями в отношении «произведений-сирот» (*orphan works*). А если стороны дискуссии будут исходить из крайних взглядов: либо «все должно использоваться свободно», либо «пусть меня спрашивают каждый раз, когда хотят использовать мою собственность», то это – дорога в никуда. Женевский акт к Лиссабонскому соглашению – пример того, как делать не надо: была возможность примирить интересы производителей товаров с географическими указаниями, с одной стороны, и тех стран, в которых определенные указания стали родовыми обозначениями продукции, – с другой. На это был направлен проект, согласно которому странам-участницам разрешалось отказывать в охране географических указаний в случаях, когда сами правообладатели не используют их или не принимают разумные меры по их защите. Однако за несколько часов до открытия текста Женевского акта для подписания этот проект без всяких объяснений и обсуждений был отозван. В результате вместо достижения компромисса победила одна сторона, и блестящее будущее Лиссабонского соглашения теперь гораздо менее вероятно.

Рут Окедихи, профессор права университета Миннесоты, характеризуя более чем 20-летний период, прошедший с момента подписания Соглашения ТРИПС, рассматривает в своей статье [3] изменения, которые произошли в законодательстве стран-участниц об интеллектуальной собственности под влиянием соглашения к моменту его «совершеннолетия». «Правовые инновации» автор трактует не как частные решения, которые правовые системы стран предлагают в ответ на появляющиеся вызовы, но как выработанную каждым конкретным государством стратегию применения на своей территории норм ТРИПС.

Автор рассматривает ТРИПС как источник появления правовых инноваций по ряду причин. Во-первых, соглашение существенно расширило полномочия национальных ведомств во всех странах-участницах. Появился новый класс специалистов во всех сферах, как частных, так и публичных, связанных с предоставлением защиты объекту интеллектуальных прав. Во-вторых, в ряде случаев страны-участницы, исходя из своих интересов, не противореча букве норм ТРИПС, пытались формировать новые правовые средства и внедрять правовые инновации, что в итоге соответствовало и заложенным в соглашении принципам.

Изначально соглашение подразумевало достижение «жесткого» соответствия или гармонизации законодательств всех стран-участниц. В полной мере эта цель не была достигнута. Хотя соглашение и обязывало страны-участницы внести некоторые минимальные коррективы в существующее законодательство, в целом настоящее положение дел далеко от унифицированной системы законодательства об интеллектуальной собственности. Вместе с тем ТРИПС (в частности, с помощью положений ст. 30, 31, 33) обеспечило относительное равенство местных и зарубежных заявителей. Соглашение объединило ранее существовавшие правовые инструменты и позволило международному сообществу переработать и закрепить их в форме международных договоров.

Три основных «столпа», на которых держится Соглашение ТРИПС, – это запрет дискриминации, объем защиты прав и санкции за нарушение положений соглашения. Р. Окедихи приводит примеры нарушения принципа недискриминации, в частности, в США (размер пошлин для местных и зарубежных университетов-заявителей неодинаков); в Евросоюзе (сокращены сроки подачи документов для иностранных заявителей); дело *Samsung vs Apple*, в котором победу в каждом из судов одерживала местная компания. Зачастую местные ведомства отказывают иностранным заявителям, ссылаясь на нарушение «публичного интереса и общественного порядка», т.е. используя расплывчатые положения, допускающие множество толкований.

При принятии Соглашения ТРИПС в 1994 г. специалисты предсказывали споры между развитыми и развивающимися странами, однако впоследствии оказалось, что сторонами большинства споров, возникающих из нарушений соглашения, являются развитые страны. Автор объясняет это нежеланием развивающихся стран вступать в спор с более сильными противниками, а также большими издержками (в качестве редкого контрпримера автор

приводит спор между Бразилией и США о доступе на рынок сбыта хлопка¹).

Р. Окедихи констатирует, что ВТО нельзя назвать эффективным инструментом разрешения споров в данной области, так как из 419 дел, рассмотренных ВТО в период с 2005 по 2011 г., только 29 были посвящены вопросам интеллектуальной собственности и только в восьми случаях были обнаружены нарушения.

В статье приведены конкретные примеры правовых и институциональных инноваций в странах, присоединившихся к ВТО, и показано, как все они основаны на экономическом интересе каждой конкретной страны. Так, в Индии Патентным законом 1970 г. было запрещено патентование фармацевтических продуктов, а патентование процессов в этой сфере разрешалось лишь на сокращенные сроки. В результате Индия пережила беспрецедентный всплеск в фармацевтической индустрии, так как создавать дженерики препаратов можно было с самыми минимальными затратами. Вместе с тем разработки новых лекарственных средств были практически остановлены, так как стали экономически невыгодны; многие международные фармацевтические компании покинули Индию. Вступление Индии в 1995 г. в ВТО потребовало привести индийское патентное законодательство в соответствие с ТРИПС. В результате патентование фармацевтических продуктов было разрешено (сначала на пятилетний срок, затем срок действия патентов был увеличен до 20 лет); бремя доказывания в патентных спорах было перенесено с правообладателя на ответчика; изменены правила принудительного лицензирования. Индийским патентным ведомством был выдан ряд фармацевтических патентов. Вместе с тем, отмечает автор, индийская судебная практика по спорам о патентовании свидетельствует о том, что соблюдение и имплементация Соглашения ТРИПС ориентированы на национальные интересы. Так, в 1998 г. фармацевтической компании «Новартис» было отказано в патентовании новой формы ранее запатентованного препарата для лечения лейкемии «гливек», и апелляционная патентная палата, а затем и Верховный суд Индии поддержали это решение. Результатом процесса стало применение в отношении Индии мягких односторонних мер со стороны США, но не инициирование разбирательства в рамках ВТО. Автор характе-

¹ См. дело *United States – Subsidies on Upland Cotton*. Panel Report WT/DS267/R (08.09.2004).

ризует индийские инновации в области имплементации Соглашения ТРИПС как «судебные» [3, с. 229–239].

В Бразилии (где до вступления в ВТО выдача фармацевтических патентов также была серьезно ограничена) своеобразной «институциональной инновацией» стала дублированная система ведомств, созданная с целью выполнить обязательства в рамках ТРИПС. Рассмотрение заявок на патенты в области фармацевтики было возложено на два органа: Национальный институт интеллектуальной собственности, который проводил юридическую экспертизу заявок, и Национальное агентство по контролю в сфере здравоохранения, которое проверяло заявки на предмет «соответствия целям здравоохранения». Это привело к принятию множества противоречащих друг другу решений по одним и тем же заявкам и ряду тяжб между ведомствами. Автор в этом контексте отмечает, что ТРИПС дает странам-участницам «основание, но не потолок» в отношении законодательного регулирования интеллектуальной собственности. Положения бразильского законодательства о принудительном лицензировании в случаях, когда патентообладатель не осуществляет местное производство фармацевтической продукции («*local working requirement*»), едва не стали предметом рассмотрения органом по разрешению споров ВТО (США вначале подали, а затем отзывали жалобу) [3, с. 227].

Пример Мальты специфичен тем, что на момент вступления в ВТО в 1995 г. в стране действовало законодательство, предоставлявшее патентообладателям адекватную правовую защиту. Однако относительно небольшой размер мальтийского рынка отворачивал производителей лекарств от патентования своих препаратов на Мальте. Автор отмечает, что это давало возможность производителям дженериков изготавливать их на Мальте и продавать повсеместно на территории ЕС (благодаря действию принципов регионального исчерпания прав и свободного перемещения товаров в рамках Евросоюза).

Кроме того, законодательство Мальты разрешает свободное использование запатентованных объектов с целью проведения экспериментов и научных исследований (максимально либерально сформулированное известное «исключение Болара» – «*Bolar exception*») и предусматривает меры по поощрению локализации фармацевтического производства. В результате Мальта приобрела репутацию идеальной юрисдикции для расположения фармацевтических компаний, что обеспечило экономике страны значительный рост. Таким образом, если в Индии инструментами инноваций стали изменения

в законодательстве и правоприменительная деятельность патентного ведомства и судов, в Бразилии – «изохронный микс» решений, касающихся распределения полномочий и обеспечения доступа к технологиям, то на Мальте использовали ТРИПС как основу для построения фармацевтической индустрии, в которой, по крайней мере на время, удалось сбалансировать предпринимательский интерес и общее благо [3, с. 246–248].

Не все отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются в рамках Соглашения ТРИПС. Например, отсутствует четкое регулирование в области, связанной с распространением данных в сети Интернет. В данной сфере существует конфликт между авторским правом и правом на доступ к информации, доступ к знаниям. Интернет-ресурсы, такие как *Google*, *Wikipedia*, за последние годы становятся все более крупными и влиятельными игроками, что не находит своего отражения на уровне международных договоров. При этом развитые страны при закрытых дверях (информация стала доступна благодаря утечке, организованной *WikiLeaks*) обсуждают принятие нового свода правил, получившего название «*TPP*», который, возможно, введет новое регулирование в данной сфере.

В статье также уделено внимание реформам в сфере интеллектуальной собственности, проводимым в настоящее время в Бразилии, где ведутся дискуссии об увеличении влияния патентного права на развитие экономики, и ЮАР, где обсуждается принятие ряда законов, направленных на предоставление большего объема прав патентообладателям, работающим в сельскохозяйственной сфере.

Подводя итоги, Р. Окедихи говорит о том, что было бы ошибкой утверждать, что цель Соглашения ТРИПС была достигнута за 21 год, прошедший с момента его подписания. При этом соглашение, хоть и не в полной мере, но способствовало общей гармонизации законодательства и более полной и структурированной защите объектов интеллектуальной собственности в странах-участницах соглашения. Отношения в рамках ТРИПС в настоящий момент находятся в так называемой «нестабильной» фазе, которая, по словам Р. Окедихи, является предвестником серьезных правовых инноваций в сфере интеллектуальной собственности и принятия новых многосторонних соглашений на базе ТРИПС.

Статья Хеннинга Гросса Рус-Хана (преподавателя Королевского колледжа Кембриджского университета и исследователя Института инноваций и конкуренции имени Макса Планка) [2] посвя-

щена представляющей большой интерес для научного сообщества в последние годы теме защиты прав интеллектуальной собственности в рамках международных инвестиционных соглашений. Большинство международных инвестиционных соглашений охватывают вопросы охраны интеллектуальной собственности как одной из форм инвестирования, это позволяет инвесторам оспаривать нормы законодательства принимающего государства в рамках разрешения споров между инвесторами и государством.

Изначально казалось, что практическое значение регулирования интеллектуальной собственности как формы инвестирования в рамках международных инвестиционных соглашений является незначительным. Однако в последние годы возникло несколько громких инвестиционных споров, в рамках которых инвесторы-правообладатели ссылались на несоответствие положений законодательства принимающего государства нормам международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности.

Одно из наиболее громких дел связано с компанией «*Philip Morris*». В 2010 г. компания в соответствии с двусторонним соглашением о защите инвестиций между Уругваем и Швейцарией обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), утверждая, что ограничения на использование товарных знаков на сигаретных пачках «значительно уменьшили стоимость инвестиций компании в Уругвай и ограничили ее право на использование своего товарного знака», и что Уругвай нарушил режим равного и справедливого отношения и не оправдал законных ожиданий инвестора, основанных на Соглашении ТРИПС.

Аналогичный спор разгорелся и в связи с инвестициями в австралийскую экономику. В 2011 г. в Австралии было принято антитабачное законодательство, которое предусматривало запрет на использование изобразительных средств и ограничения в отношении словесных товарных знаков на пачках сигарет; кроме того, сами пачки должны быть в темных цветах, расположение названия выпускающей компании и стиль оформления также стандартизированы. Целью данных ограничений было уменьшить привлекательность курения и не допустить введения в заблуждение потребителей относительно вреда курения. Азиатское подразделение компании «*Philip Morris Asia*» (PMA) инициировало разбирательство против Австралии в соответствии с двусторонним соглашением о защите инвестиций между Австралией и Гонконгом. PMA считает, что введенные Австралией ограничения приводят к тому,

что продукция компании не отличается от продукции конкурентов, таким образом, инвестиции компании в Австралию теряют свою ценность. *РМА* утверждает, что Австралия, вводя требования к стандартизированной упаковке, нарушает нормы международного права, в частности Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности и Соглашение ТРИПС. Как и в споре с Уругваем, *РМА* ссылается на законные ожидания инвестора в отношении соблюдения Австралией своих международных обязательств. По мнению *РМА*, так называемая зонтичная оговорка, содержащаяся в двустороннем соглашении о защите инвестиций между Австралией и Гонконгом, требует от Австралии соблюдения норм международного права, обязательных для принимающего инвестиции государства, в той части, в которой они влияют на правовой режим имущества и имущественных прав в Австралии. В конце 2015 г. арбитраж отклонил жалобу *РМА* по процессуальным основаниям.

Введение требований по стандартизированной упаковке пачек сигарет рассматривается и другими странами (Великобритания, Индия, Франция и др.). Возможно, в будущем и они столкнутся с инвестиционными спорами со стороны табачных компаний, которые будут заявлять о нарушении международных норм в области интеллектуальной собственности.

Другим вариантом для обоснования претензий иностранных инвесторов могут быть положения международных инвестиционных соглашений о режиме наиболее благоприятствуемой нации.

Еще одним интересным спором, где ставится вопрос о соблюдении принимающим инвестиции государством международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, является спор между американской фармацевтической компанией «*Eli Lilly*» и Канадой. В 2012 г. «*Eli Lilly*» инициировала процедуру урегулирования споров между инвесторами и государством в соответствии с гл. 11 соглашения НАФТА в связи с тем, что ей не были предоставлены патенты на два лекарственных средства, что, как считает компания, привело к их экспроприации Канадой. Фармацевтическая компания заявила о том, что жесткие условия патентоспособности, применяемые в Канаде согласно так называемой доктрине обещания (требования о полезности патентуемого объекта), приводят к несоблюдению Канадой ее международных обязательств по соглашениям НАФТА, ТРИПС и Договору о патентной кооперации. Компания так же, как и «*Philip Morris*», ссылаясь на законные ожидания инвестора соответствия законодательства Канады ее международно-правовым обязательствам. Однако в данном ин-

вестиционном споре имеется особенность: соглашение НАФТА допускает ограничение исключительных прав (принудительное лицензирование, лишение правообладателя исключительного права), если такие ограничения соответствуют международным нормам в сфере интеллектуальной собственности (защитная оговорка). В связи с этим обстоятельством «*Eli Lilly*» пыталась доказать несоответствие канадского законодательства международным нормам в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, «*Eli Lilly*» обосновывала свою позицию тем, что защита от экспроприации ее патента не является оспариванием ограничений, предусмотренных соглашением НАФТА. Решение по данному спору все еще не вынесено.

Не менее интересный спор возник в связи с незаконным использованием товарного знака. В 2011 г. люксембургская компания *MMEA* совместно со своим нигерским дочерним обществом *AHS* обратились в МЦУИС с иском к Республике Нигер. Изначально истцы в соответствии с концессионным соглашением обслуживали международный аэропорт Ниамея, однако власти страны разорвали договор и конфисковали средства на банковских счетах и оборудование истцов. МЦУИС посчитал, что действия Нигера являются экспроприацией и присудил истцам компенсацию. В рамках дела были также затронуты вопросы нарушения исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в соответствии с международной системой регистрации товарных знаков в рамках Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ): новый персонал аэропорта, нанятый властями Нигера, работал в униформе, на которой был размещен товарный знак истцов. Однако суд посчитал, что данное нарушение является не существенным и не заслуживает отдельной компенсации. *MMEA* и *AHS* также заявили, что использование их товарного знака является нарушением норм Бангийского соглашения о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, представляющего собой пересмотр Соглашения о создании Африканского и Малагасийского ведомства промышленной собственности, но им не удалось доказать, каким образом Нигер нарушил свои обязательства. Кроме того, МЦУИС посчитал, что нарушение исключительного права на товарный знак в данном случае не относится к его юрисдикции. Данный спор отличается от вышеописанных тем, что истцы не смогли объяснить, как соблюдение или несоблюдение Нигером норм международного права (Бангийского соглашения) может быть предметом урегулирования споров между инвесторами и государством.

Как видно, инвесторы широко используют несколько вариантов для обоснования своих претензий. Во-первых, это режим равного и справедливого отношения, а также концепция законных ожиданий иностранного инвестора соблюдения принимающим инвестиции государством своих международно-правовых обязательств. Во-вторых, используется так называемая зонтичная оговорка, в соответствии с которой нормы международного права являются частью обязательства принимающего инвестиции государства перед инвестором. В-третьих, это режим наибольшего благоприятствования, который предусматривает более благоприятное отношение, соответствующее международным нормам в сфере интеллектуальной собственности. В-четвертых, возможно оспаривание защитной оговорки в связи с тем, что она не соответствует международным соглашениям.

Наиболее удобной для инвестора можно назвать аргументацию с использованием концепции законных ожиданий. В деле «*Eli Lilly*» против Канады истец ссылается на то, что ни один разумный инвестор не мог ожидать, что в Канаде будет действовать требование о полезности как условие патентоспособности, которое не соответствует гл. 17 соглашения НАФТА, тем более что при имплементации норм было предусмотрено приведение федерального законодательства Канады в соответствие с соглашением НАФТА. Однако и концепция законных ожиданий, и режим равного и справедливого отношения являются крайне субъективными. Ссылаясь на законные ожидания и равное и справедливое отношение, инвесторы могут поставить под сомнение соблюдение принимающим инвестиции государством любых международных обязательств, однако убедить МЦУИС или иной арбитраж в этом только лишь на основе законных ожиданий и равного и справедливого отношения представляется маловероятным.

Зонтичная оговорка позволяет распространить на отношения между инвестором и принимающим государством нормы международного права, т.е. сделать их частью договорных условий.

Например, в деле *РМА* против Австралии *РМА* ссылалась на то, что стандартизированный дизайн пачек сигарет является нарушением норм Соглашения ТРИПС и Парижской конвенции по охране промышленной собственности. *РМА* указывала на то, что обязательства Австралии шире, чем просто обязательства контрагента по договору, они включают в себя и ее международно-правовые обязательства. Однако доводы Австралии о том, что соблюдение обязательств по международным соглашениям в сфере

интеллектуальной собственности не могут быть рассмотрены в рамках инвестиционного спора, оказались сильнее. Как видно, зонтичная оговорка может быть истолкована в пользу инвестора только в том случае, когда несоответствие внутреннего законодательства международным обязательствам имеет прямое влияние на инвестора и его инвестиции.

Режим наибольшего благоприятствования позволяет инвесторам требовать защиты своих инвестиций на основе международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности как формы наибольшего благоприятствования. Например, Соглашение ТРИПС содержит положения о наибольшем благоприятствовании, которые применимы к странам – членам ВТО. Применим ли данный режим в рамках международных инвестиционных соглашений? Если государство взяло на себя обязательство в рамках международных соглашений защищать права иностранных правообладателей, такая защита распространяется и на иностранных инвесторов. Однако этот подход может привести к чрезмерному «расширению» режима наибольшего благоприятствования; кроме того, как и в случае с зонтичной оговоркой, нарушения норм Соглашения ТРИПС и других международных соглашений не могут быть рассмотрены в рамках инвестиционного спора. В споре «*Eli Lilly*» против Канады оказалось, что соглашение НАФТА, на которое ссылалась фармацевтическая компания, устанавливает, что режим наибольшего благоприятствования применяется к инвесторам, которые находятся в схожих обстоятельствах, а применение международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности не входит в круг схожих обстоятельств для инвесторов. Таким образом, видно, что режим наибольшего благоприятствования не является достаточным средством защиты прав инвесторов.

Применение защитной оговорки также связано с определенными сложностями, однако тут не возникает вопросов о юрисдикции арбитража, так как защитная оговорка является частью международных инвестиционных соглашений. В споре с «*Eli Lilly*» Канада даже не пыталась поставить под сомнение вопрос о юрисдикции суда, а лишь пробовала доказать, что национальное законодательство может обращать в свою пользу широкие и открытые формулировки гл. 17 соглашения НАФТА. Практическая ценность защитной оговорки для инвестора также в том, что бремя доказывания соответствия внутренних норм международным обязательствам лежит на государстве-ответчике. Как видно, защитная оговорка является единственной возможностью для инвестора, позволяю-

щей ему оспорить внутреннее законодательство принимающего государства в рамках международных инвестиционных споров.

Профессор Университета Невады Маркета Тримбл в своей статье [4] подробно анализирует проблемы определения применимого права в условиях доступности произведений в Интернете в любой точке мира и описывает различные варианты ее решения.

Первым из них является создание единого «интернет-права» для регулирования отношений, возникающих в Интернете. По словам М. Тримбл, данное решение привлекательно тем, что приводит к наличию простых и понятных правил для всех участников деятельности в Интернете. Однако его реализация сталкивается с рядом проблем, которые делают данное решение исключительно теоретической конструкцией. Первая проблема – отсутствие органа с юрисдикцией, подходящей для издания таких правил. Интернет в настоящий момент является огромной сетью с множеством участников из разных стран, и поэтому создание органа, издающего обязательные для всех них правила, представляется невозможным. Другая проблема – тесная связь отношений в Интернете с отношениями в реальной жизни. Эти отношения регулируются национальным законодательством. Передача регулирования этих вопросов международному органу будет означать существенное отступление от принципа национального суверенитета, на которое государства пойти не готовы. Таким образом, М. Тримбл крайне скептически относится к возможности создания международного интернет-права.

Другой вариант решения проблемы – полная унификация национального законодательства всех стран в области авторских прав. Автор констатирует, что на протяжении последних 130 лет законодательство разных стран в области авторского права постепенно сближается, особенно в области ограничений авторского права. Этот вариант также является утопическим. Основная причина этого – существующие различия в национальном авторском праве разных стран, обусловленные их экономическими интересами, зачастую противоположными друг другу. В то время как развитые страны, являющиеся производителями объектов интеллектуальной собственности, хотят больше юридических средств ее защиты, развивающиеся страны, потребляющие эти объекты, напротив, выступают за ослабление правовой охраны. Другая проблема – отсутствие единого судебного органа, который бы обеспечил единообразную практику даже в случае проведения унификации национальных норм. М. Тримбл предвидит, что общие нормы

авторского права получают различное толкование в судебной практике разных стран из-за различия национальных систем права. Все это делает полную унификацию национальных норм авторского права невозможной.

Далее М. Тримбл описывает коллизионный подход к решению проблемы множественности применимого права. Он представляется привлекательным, поскольку, не требуя кардинального изменения национального законодательства, опирается в основном на существующие нормы. Однако в настоящее время коллизионное право не позволяет решить проблему множественности, так как правонарушение, совершенное в Интернете, может считаться совершенным в любой из стран, где есть доступ к нему, что означает возможность применения права любой из этих стран. М. Тримбл рассматривает ряд способов коллизионного решения проблемы.

Первый вариант – развитие существующей доктрины, привязывающей применимое право к месту совершения правонарушения, – *lex loci delicti*. В случае с нарушением авторских прав в Интернете местом совершения правонарушения предлагается считать место, где находился нарушитель в момент правонарушения. Данный подход представляется весьма соблазнительным, поскольку позволяет очень легко определить применимое право в каждом конкретном случае. Однако его существенным недостатком является тот факт, что он может привести к манипулированию применимым правом, поскольку нарушителю легко выбрать место для совершения правонарушения, откуда он осуществит доступ в Интернет.

Другая предлагаемая коллизионная привязка – закон обладателя авторских прав. Этот подход облегчает защиту нарушенных прав, однако выбираемое таким образом применимое право не всегда будет объективно экономически связано с существующим правоотношением. Абсолютно новый «подход факторов» предлагается в сформулированных юристами Американского института права Принципах интеллектуальной собственности (*ALI Principles*) и разработанных учеными Европейского института Макса Планка Принципах коллизионного права в области интеллектуальной собственности (*CLIP Principles*). Этот подход подразумевает определение применимого права судом в каждом конкретном деле после взвешивания всех факторов, имеющих отношение к делу. Такой подход, безусловно, предельно гибок, но создает еще большую правовую неопределенность для истца и ответчика.

В заключение М. Тримбл пишет, что проблема множественности применимых авторских прав в Интернете не имеет такого

большого практического значения, как может показаться на первый взгляд. Возникающий на уровне теории конфликт в реальности маловероятен из-за неосведомленности истца о возможности поднять в суде вопрос о применимом праве, большой стоимости услуг юристов и экспертов, обладающих необходимой компетенцией для ведения спора в иностранной юрисдикции, нежелания судов применять иностранное право и сложностей с обеспечением исполнения полученных решений в иностранном суде. Тем не менее, по ее мнению, развитие этой темы в доктрине является важным, поскольку постепенно растет число авторов, осведомленных о возможности применения права разных стран к их правоотношениям, а также совершенствуются технические средства, позволяющие установить точное место нарушения авторских прав в Интернете и личность нарушителя, что в перспективе приведет к новым возможным решениям данной проблемы.

Список литературы

1. Gervais D.J. Is there a «middle way» in international intellectual property? // IIC – International review of intellectual property and competition law. – Munich, 2016. – Vol. 47, N 2. – P. 135–137.
Жервэ Д.Ж. Есть ли «срединный путь» в международном праве интеллектуальной собственности?
2. Grosse Ruse-Khan H. Challenging compliance with international intellectual property norms in investor-state dispute settlement // Journal of international economic law. – Oxford, 2016. – N 1. – P. 1–37.
Гросс Рус-Хан Х. Ссылки на несоблюдение международных обязательств в сфере интеллектуальной собственности в инвестиционных спорах.
3. Okediji R.L. Legal innovation in international intellectual property relations: Revisiting twenty-one years of the TRIPS agreement // University of Pennsylvania journal of International law. – Philadelphia, 2015. – Vol. 36, N 1, Art. 3. – P. 191–268.
Окедихи Р.Л. Правовые инновации в области международных отношений в сфере интеллектуальной собственности: По итогам 21 года действия Соглашения ТРИПС.
4. Trimble M. The multiplicity of copyright laws on the Internet // Fordham intellectual property, media & entertainment law journal. – N.Y., 2015. – Vol. 25, N 2. – P. 339–405.

Тримбл М. Множественность законов об авторском праве в Интернете.

*Е.Г. Афанасьева, Т.А. Гвимрадзе,
И.С. Данилов, Б.А. Новрузов*

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (Реферативный обзор)

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; авторское право; объекты авторских прав; смежные права; охрана авторских прав; копирайт.

Авторы представленных в настоящем обзоре статей – глава департамента Еврокомиссии по авторскому праву Мария Мартин-Прат и адвокат, преподаватель Португальского католического университета Порту Нуу Соуза-и-Сильва.

Н. Соуза-и-Сильва начинает свою статью с примеров, которые показывают, что в авторском праве немало неочевидного и спорного: есть достаточно традиционные объекты авторских прав, такие как книги, музыка, картины, скульптуры; вполне объясним охват авторско-правовой охраной архитектурных объектов и результатов промышленного дизайна (стулья, лампы); а вот распространение авторских прав на компьютерные программы, базы данных (ст. 10 Соглашения ТРИПС), духи (знаменитое голландское судебное решение по делу *Kecofa vs Lancôme*, вынесенное в 2006 г.), интервью и даже последовательности ДНК у неспециалиста может вызвать недоумение [2, с. 1332].

В статье Н. Соузы-и-Сильвы проведено сопоставление двух систем охраны авторских прав – англо-американской системы «copyright» (которая также воспринята в Ирландии, Мальте, на Кипре) и характерной для стран континентального права системы «droit d’auteur». Для первой системы условием охраноспособности служит фиксация произведения в какой-либо физической форме, а для второй это необязательно, достаточно любого его выраже-

ния вовне. Первая функциональна (преследует цель поощрения прогресса в науке и развития полезных ремесел), в центр второй помещена фигура автора-творца, и произведение рассматривается как продолжение творческой личности автора. В качестве примера крайности в проявлении этой идеи Н. Соуза-и-Сильва называет бессрочную защиту авторского права, которая существовала в Испании в XIX в., а в Португалии даже в XX в. (с 1927 по 1966 г.) и была основана на таком неверном объяснении: раз уж право собственности охраняется вечно, то «авторская» собственность, как «самая священная», тем более заслуживает бессрочной охраны [2, с. 1336–1337].

Еще одно отличие состоит в том, что в странах континентального права существует общее определение охраноспособного объекта, а в части стран общего права (кроме США) – закрытый перечень (например, в Великобритании он состоит из восьми объектов).

Что же защищает авторское право – труд и инвестиции или творчество? И что понимается под оригинальностью? Ответ на эти вопросы важен для того, чтобы решить, заслуживают ли авторско-правовой охраны, например, базы данных, фотографии, карты, телефонные справочники. В целом для континентального права более характерен учет творческого характера деятельности автора, а для общего права – произведенных инвестиций. Вместе с тем в решении по делу *Feist Publications, Inc. vs Rural Telephone Service Co.* (1991) Верховный суд США отказал в признании охраноспособности алфавитного телефонного справочника («белых страниц») именно из-за отсутствия творческого характера, отметив, что такой характер – неперемнное условие авторско-правовой защиты. Суд в данном решении использовал критерий субъективной оригинальности.

В Великобритании стандарты охраноспособности заложены в формуле «что заслуживает копирования, заслуживает и защиты», и во внимание принимается фактор вложения труда автора («работы в поте лица»), таким образом, оригинальность понимается в объективном смысле: оригинальная работа – это работа, которая не была скопирована. Английское законодательство даже признает охраноспособность работ, созданных компьютером без участия человека [2, с. 1342]. В общем, в обеих странах требования к минимальному творчеству достаточно низкие и, например, такой телефонный справочник, как «желтые страницы» (т.е. в котором проведена

систематизация абонентов, например по сферам деятельности), считается охраноспособным.

В странах континентального права требования к творческому характеру более жесткие. Это различие видно на примере смежных прав: за субъектами, творческий характер деятельности которых законодатель считал недостаточным для того, чтобы признать за ними авторские права (артисты-исполнители, изготовители фонограмм и т.д.), признаются смежные права (*direitos conexos*); а в странах общего права за ними признаются авторские права.

Для двух систем характерно разное понимание содержания права автора. Континентальное право исходит из исключительного характера и общей оговорки; считается, что общим запретом охватываются любые способы использования произведения, в том числе и не названные в законодательстве. Напротив, англо-американское право основывается на исчерпывающем перечислении способов использования и исходит из того, что использование произведения способом, который прямо не запрещен в законодательстве, допустимо. Противоположный подход наблюдается в отношении очерчивания исключений из правила о недопустимости несанкционированного использования произведения. В странах континентального права принято формулировать в законодательстве исчерпывающие перечни таких исключений, а в странах общего права, наоборот, устанавливать общее правило добросовестного использования («*fair use*» в США и «*fair dealing*» в Великобритании).

Две системы различаются и своим отношением к «моральным правам» авторов. В некоторых странах общего права допускается их отчуждение, что неприемлемо для континентального права. При этом одни страны континентального права исходят из дуалистического подхода, и в них считается, что моральные права автора, в отличие от прав экономических, неотчуждаемы и бессрочны (Франция, Португалия). Другие страны (Австрия, Германия) применяют монистический подход – в них считается, что моральные права автора прекращаются одновременно с имущественными (1 января на 71-й год после смерти автора). В странах общего права продолжительность охраны моральных прав равна продолжительности действия имущественных прав или даже меньше (в США они ограничены сроком жизни автора, в Великобритании действуют столько же, сколько имущественные права, за исключением права возражать против необоснованного приписывания авторства, которое действует 20 лет после смерти автора [2, с. 1347]).

Разнятся и подходы к определению круга субъектов авторского права. Все системы признают изначальную принадлежность авторского права автору, творцу. Но в Германии и Австрии права автора считаются неотчуждаемыми, неотделимыми от личности создателя произведения, и иное, нежели автор, лицо может лишь приобрести право на использование произведения на условиях лицензионного договора.

В большинстве стран, представляющих дуалистическую концепцию авторских прав (Франции, Италии, Португалии), признается исключение из общего правила о первоначальном субъекте авторского права при создании коллективных работ, а по договору возможно отчуждение имущественных прав (но не моральных). В странах общего права авторское право может изначально признаваться за коллективными субъектами. Что же касается оборотоспособности прав, то отчуждаемость имущественных признается и в США, и в Великобритании, а отчуждаемость моральных — только в США.

Различия можно обнаружить и в отношении служебных произведений (*criações de assalariados*). Для стран общего права характерна презумпция в пользу наемного работника (*work for hire doctrine*) за исключением случаев, когда работа создается по заказу. В странах континентального права такой презумпции нет, и все сводится к тому, подразумевался ли лицензионный договор.

В обеих системах существуют организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами, однако их деятельность в странах континентального права урегулирована более тщательно.

В какой мере возможно говорить о европейском авторском праве? Какой-либо общеевропейский авторский кодекс или акт отсутствует, равно как и правовой режим европейского произведения (в отличие от европейского товарного знака или патента). Поэтому произведения в ЕС охраняются на основании национальных законов 28 стран-участниц. Вместе с тем для функционирования общего рынка, не имеющего внутренних границ, важна гармонизация, и за период с 1991 г. накопился определенный массив общеевропейских правил, так называемый «community acquis», представленный директивами ЕС. Основными целями принятия директив было сглаживание различий в национальном праве и восприятие международных стандартов, в частности, выработанных в рамках ВОИС.

Результатом имплементации директив ЕС в национальное право европейских стран стала гармонизация ряда институтов. Одни директивы посвящены каким-то отдельным сферам (программное обеспечение, базы данных), другие – отдельным правам (право проката, право следования), третьи – таким специальным вопросам, как, например, сроки охраны прав. Н. Соуза-и-Сильва и М. Мартин-Прат называют и кратко характеризуют историю принятия и область действия следующих *директив*:

- 2009/24/ЕС от 23 апреля 2009 г. о правовой охране компьютерных программ (кодифицированная версия, заменившая Директиву 1991 г.);

- 2006/115/ЕС от 12 декабря 2006 г. о праве проката и некоторых смежных правах (кодифицированная версия, заменившая Директиву 1992 г.);

- 93/83/ЕЕС от 27 сентября 1993 г. о координации норм авторского права и смежных прав применительно к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции (посвященная главным образом вопросам коллизионного права);

- 2006/116/ЕС от 12 декабря 2006 г. о сроках охраны авторского права и некоторых смежных прав (кодифицированная версия, заменившая Директиву 1993 г.);

- 2011/77/ЕС от 27 сентября 2011 г. внесла в нее изменения, увеличив сроки охраны фонограмм до 70 лет («первая и вторая директивы о сроках»).

- 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. о правовой защите баз данных;

- 2001/29/ЕС от 21 мая 2001 г. о гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе (известная как «Infosoc»);

- 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 г. о праве следования в пользу авторов оригинальных произведений искусства при их последующих перепродажах;

- 2012/28/ЕС от 25 октября 2012 г. о некоторых случаях разрешенного использования брошенных произведений. Такие произведения, буквально именуемые «произведения-сироты», охраняются авторским правом, но их правообладатель не может быть установлен;

- 2014/26/ЕС о коллективном управлении авторскими и смежными правами и мультитерриториальных лицензиях на музыку онлайн от 26 февраля 2014 г.

Есть еще две директивы, которые могут рассматриваться как часть европейского авторского права, хотя они и охватывают

более широкие сферы: Директива 2004/48/ЕС об осуществлении прав интеллектуальной собственности и Директива 2000/31/ЕС об электронной торговле, предоставившая интернет-провайдерам некоторые иммунитеты от ответственности, в том числе и от ответственности за нарушения авторских прав.

В результате в европейское право были инкорпорированы такие основополагающие концепции, как «оригинальность», «обнародование», «справедливая компенсация».

Н. Соуза-и-Сильва на нескольких примерах показывает, как в ходе разработки и принятия директив создается почва для дальнейшей гармонизации авторского права европейских стран.

Например, есть объекты, которые охраняются английским авторским правом (каталоги, расписания и иные так называемые работы фактического характера), но не считаются охраноспособными в континентальном праве. Для гармонизации законодательства европейских стран в области охраны компьютерных программ необходимо было найти компромисс между наиболее строгой германской и наименее требовательной английской моделями, и тогда в качестве единственного признака охраноспособности была названа оригинальность (программа должна быть результатом интеллектуального творчества автора).

Что касается компиляций и списков, то в Англии они традиционно рассматривались как охраноспособные объекты авторского права, а в континентальных странах – в лучшем случае как объекты смежных прав. Найти компромисс потребовалось в ходе работы над Директивой 96/9, которой базы данных, являющиеся результатом интеллектуального творчества автора, были отнесены к объектам авторского права, а остальные – к объектам права, по сути своей являющегося смежным (для того, чтобы вознаградить вложенные в их составление ресурсы).

В отношении фотографий компромисс был воплощен в Директиве 2006/116/ЕС в следующем виде: фотографии могут охраняться в авторско-правовом или каком-либо другом режиме, и условиями предоставления авторско-правовой охраны является оригинальность, творческий характер [2, с. 1365–1366].

В последнее десятилетие важнейшая роль в толковании общеевропейских норм авторского права принадлежит Суду ЕС. Иногда он фактически создает новые нормы.

Например, в 2012 г. в решении по делу *Used Soft* Суд ЕС сформулировал правило о том, что право на распространение копии компьютерной программы исчерпывается, если правообладатель,

разрешивший загрузку копии из Сети, не ограничил право использования копии каким-либо сроком. М. Мартин-Прат отмечает, что за последние годы это не единственный случай, когда Суд ЕС демонстрирует готовность ограничить некоторые принципы авторского права, становящиеся препятствием к функционированию внутриевропейского рынка. Чаще всего это происходит с принципом территориальности, когда он становится явной помехой для свободы оказывать услуги (например, онлайн) трансгранично [1, с. 35].

В качестве примера М. Мартин-Прат также приводит дело *Premier League* (2011), в решении по которому Суд ЕС признал недопустимым запрет законодательством Великобритании импорта и последующего введения в оборот иностранных декодеров, с помощью которых становился возможен доступ к кодированным услугам спутникового вещания из других стран-участниц. Суд ЕС постановил, что ограничение свободного движения услуг в данном случае не может быть оправдано защитой интеллектуальной собственности [1, с. 35–36].

Однако гармонизация в ряде областей еще только предстоит. Это вопросы субъекта прав, моральных прав, случаи допустимого использования произведения без согласия правообладателя, договоры по поводу авторских прав и ряд коллизионных вопросов.

Возможно ли создание единого европейского авторского права, подобно тому, как это произошло в других областях интеллектуальной собственности? В 2010 г. группой специалистов был представлен для обсуждения проект европейского кодекса авторского права. Н. Соуза-и-Сильва считает, что условий для его принятия пока еще нет [2, с. 1364], а М. Мартин-Прат предполагает, что такая кодификация в форме регламента займет немало времени, встретит на своем пути массу препятствий и, возможно, потребует создания специальной юрисдикции [1, с. 46].

Второй путь – дальнейшая гармонизация через директивы. Это могла бы быть в первую очередь «горизонтальная» директива, которая разъяснила бы и при необходимости осовременила Директиву об информационном обществе и внесла изменения в некоторые другие директивы [1, с. 46].

Такие явления, как распространение Интернета, гаджетов, появление новых технологий обмена данными неизбежно отражаются на авторском праве. По этому поводу можно встретить противоположные комментарии: одним кажется, что в результате авторско-правовая охрана расширяется, а другим – что, наоборот, сужается. Развитие технологий и услуг в Европе обусловило акту-

альность вопросов о распространении права репродуцирования и исключения для временных копий на кэш-копии; о том, охватывает ли право создания копий для личных целей случаи копирования из нелегальных источников и т.д. Возникает потребность в новых исключениях для создаваемого самими пользователями контента, а правообладатели поднимают вопрос о пересмотре установленных в соответствии с Директивой об электронной торговле иммунитетов, которые, как они считают, препятствуют охране авторского права в Сети. Происходит «дематериализация контента», а в связи с развитием облачных технологий возникает вопрос об особенностях исчерпания прав онлайн. Сферой, где особенно непросто провести границу между онлайн-овым и оффлайн-овым миром, стало ограничение авторских прав в интересах библиотек и подобных им институтов.

Эти «движущие силы» изменений в авторском праве типичны для всего мира, однако есть и некоторые направления, которые имеют особое значение для Европы. Первое – это необходимость преодоления территориального характера охраны авторских и смежных прав для снятия препятствий к свободному движению услуг на общеевропейском рынке. Второе – важность гармонизации положений законодательства об ограничениях авторских прав (с одной стороны, на уровне актов Евросоюза перечень таких ограничений исчерпывающий, с другой – страны-участницы могут как расширить, так и сузить его в своем законодательстве, поэтому пока в этой сфере гармонизация минимальна, а правила о трансграничном действии норм об ограничениях авторских прав отсутствуют). Третье – потребность в придании авторскому праву гибкости, достаточной для его применения в условиях современного развития технологий [1, с. 40–43].

В качестве ближайших задач М. Мартин-Прат называет следующие: определения авторских и смежных прав должны стать максимально ясными, но не технологически-ориентированными; необходимы более полный учет потребностей общеевропейского рынка в облегчении трансграничного доступа и движения услуг, взаимное признание ограничений авторских прав (действия в отношении охраняемых объектов, разрешенные в одних странах-участницах, должны признаваться правомерными и в других странах-участницах); важно в большей степени гармонизировать нормы об ограничениях авторских прав (в первую очередь это касается ограничений, устанавливаемых в интересах библиотек, людей с ограниченными возможностями, для облегчения использования произ-

ведений в образовательных и исследовательских целях, в целях пародирования и в форме цитирования); должны быть сделаны дальнейшие шаги на пути оцифровки и распространения европейского культурного наследия [1, с. 44–46].

Список литературы

1. Martin-Prat M. The future of copyright in Europe // Columbia journal of law a. the arts. – N.Y., 2014. – Vol. 38, N 1. – P. 29–47. – Mode of access: <http://lawandarts.org/wp-content/uploads/sites/4/2015/01/2-38.1-Martin-Prat.pdf>
Мартин-Прат М. Будущее авторского права в Европе.
2. Sousa e Silva N. Uma Introdução ao direito de autor Europeu // Revista da Ordem dos advogados. – Lisboa, 2013. – A. 73, Vol. 4, N 3. – P. 1331–1387. – Mode of access: <http://www.oa.pt/upl/%7Bdca5e510-7e6b-403c-9e2c-fd091a1cb5dc%7D.pdf>
Соуза-и-Сильва Н. Введение в европейское авторское право.

Е.Г. Афанасьева

К.М. Михайлов

**СИРОТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
В ПОИСКАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
(Статья)**

Ключевые слова: сиротское произведение; правообладатель; исключительные права; авторское право; интеллектуальная собственность.

Проблема определения правового режима сиротских произведений стала актуальной в начале XXI в., в период активного развития цифровых технологий. Произведения переходят в интернет-среду, и для обеспечения этого процесса необходимо согласие законных правообладателей.

Согласно статистике, приведенной европейскими исследователями¹, примерно в 40% случаев у произведений отсутствует правообладатель. Более того, по некоторым оценкам, сиротские произведения составляют большинство материалов о культуре XX в.²

Установление режима сиротских произведений является одной из наиболее важных задач современного права интеллектуальной собственности. Несмотря на этот факт, стоит отметить, что эта тема мало исследована в работах отечественных и зарубежных авторов.

¹ Orphan works – Frequently asked questions / European Commission. – Mode of access: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-743_en.htm?lo- (Дата обращения: 16.02.2017.)

² Handbook on copyright and related issues for libraries. – Mode of access: <http://www.eifl.net/resources/eifl-handbook-copyright-and-related-issues-libraries-english>

Правовой анализ проблемы сиротских произведений.
«Сиротское произведение» (*orphan work*)¹ – произведение², обладателя авторских прав на которое по разного рода причинам не удалось установить.

К сиротским произведениям, прежде всего, относятся результаты творчества: художественные произведения и научные работы, фильмы, музыка, изображения, фотографии.

Словосочетание «*orphan work*» означает «бесхозное произведение», однако в российской практике распространение получили термины «произведения-сироты», или «сиротские произведения». На мой взгляд, вариант «сиротское произведение» является более точным с этимологической точки зрения, но стоит отметить, что ввиду незначительной научной разработки проблемы устойчивая терминология в данной сфере пока не сложилась.

Существование проблемы сиротских произведений является очевидным примером того, что современная система авторского права испытывает концептуальные трудности³.

В ряде юрисдикций признается, что автор является обладателем интеллектуальных прав, включающих в себя исключительные и личные неимущественные права. По общему правилу автор или иной законный правообладатель имеет право распоряжаться произведением. Использование результатов деятельности автора без его согласия квалифицируется как незаконное. Следовательно, при использовании произведения в отсутствие разрешения правообладателя всегда существует риск, что правообладатель обнаружится и подаст иск на крупную сумму за неправомерное использование⁴. Таким образом, отсутствие информации об авторе не может являться достаточной причиной для свободного использо-

¹ Pallante M. Orphan works and mass digitization: Federal register. 77(204). – Washington, 2012. – P. 5.

² Под режим «сиротского» может подходить не только произведение, но и иные результаты интеллектуальной деятельности, например, объекты смежных прав.

³ Solving the orphan works problem for the United States / Samuelson P., Urban J.M., David R., Hansen D.R., Hashimoto M., Hinze G. // Columbia journal of law a. the arts. – N.Y., 2013. – Vol. 37, N 1. – P. 1–55.

⁴ См.: Трансформация авторского права в Интернете: Зарубежные тенденции, бизнес-модели, рекомендации для России / Под ред. И. Засурского и В. Харитоновой. – М., 2013. – С. 255.

вания произведения¹. В связи с этим возникает логичный вопрос: что делать, если найти автора не представляется возможным? Ситуация, когда автор не идентифицирован, но произведение существует, до сих пор не урегулирована в законодательстве многих стран, в том числе и в России.

Основных причин появления сиротских произведений несколько. Во-первых, увеличение срока охраны произведений. Данная мера эффективна в том случае, когда правообладатели заинтересованы в защите произведений, но когда судьба произведения правообладателю безразлична, получается, что законодатель продлевает срок защиты произведения, которое в данной опеке не нуждается.

Во-вторых, объективная утрата информации об авторе². В случае если единственный экземпляр произведения теряется или же остается лишь его фрагмент без указания имени автора, найти его либо наследников почти невозможно. Бывает, что к «утрате идентичности произведения» ведет его опубликование на свободных интернет-платформах³. Любой интернет-пользователь на данных площадках может редактировать произведение, в итоге право авторства «размывается» и первоначального создателя работы найти трудно.

В-третьих, отсутствие системы регистрации прав на произведение. По общему правилу объект авторского права подлежит защите с момента создания произведения⁴. Однако в случае возникновения споров доказывание авторства часто вызывает проблемы. Один из предлагаемых способов решения – установить, что авторское право возникает не с момента создания, а с момента регистрации прав автора на произведение, что поможет предупредить появление сиротских произведений⁵.

¹ См.: Леанович Е.Б. Развитие правового регулирования в отношении сиротских произведений в Европейском союзе // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: Сб. науч. тр. – М, 2013. – № 5. – С. 206–213.

² См.: Левова И.Ю., Винник Д.В., Моисеева А.Ю. Сиротские произведения в России: Статус, пути решения проблемы. – М., 2016. – Режим доступа: <http://www.webpublishers.ru/?p=339>

³ Там же.

⁴ Galstyan H. Op. cit. – P. 25.

⁵ Bibb M.L. Applying old theories to new problems: how adverse possession can help solve the orphan works crisis // Vanderbilt journal of entertainment & technology law. – Nashville, 2009. – Vol. 12, N 1. – P. 149–180.

Существующее положение вещей затрудняет развитие научного, литературного и музыкального творчества как в России, так и во всем мире¹. Для определения режима сиротских произведений требуются не только внутреннее законодательное регулирование, но и принятие международных соглашений.

Зарубежный опыт решения проблемы

Европейский опыт. Проблема легализации использования сиротских произведений в Европе обозначилась несколько раньше, чем в России. Промежуточным итогом решения является издание Меморандума о понимании² и Директивы Европейского парламента и Совета 2012/28/ЕС. В Директиве содержится положение о праве некоммерческих организаций безвозмездно пользоваться сиротскими произведениями. Это положение применимо к фондам, университетам, школам, библиотекам и другим учреждениям, которые должны сделать произведения публичными и доступными как можно большему числу граждан.

Сиротскими в странах Евросоюза признаются лишь некоторые виды произведений: литературные, кинематографические и аудиовизуальные.

В Директиве закреплены две важнейшие для процесса поиска сиротских произведений категории: должный поиск («diligent search» – добросовестный поиск по указанным в Директиве источникам) и минимально необходимый перечень источников должного поиска.

К источникам поиска Директива относит базы данных, реестры, книжные каталоги, реестры авторских обществ, а главное – масштабные онлайн-базы, созданные в форме международных проектов. В качестве примера в Директиве приводится база данных *ARROW*³ (первая международная база, созданная для разре-

¹ См.: Костюк Н. Проблема введения сиротских произведений в пространство легального рынка электронных книг // Библиотечное дело. – М., 2013. – № 8. – С. 194.

² Memorandum of understanding on key principles on the digitisation and making available of out-of-commerce works. – Mode of access: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-info/20110920-mou_en.pdf (Дата обращения: 22.02.2017.)

³ Presenting the ARROW system / DEMO. – Mode of access: <http://lib.knigi-x.ru/23yuridicheskie/680069-1-7-presenting-the-arrow-system-electronic-resource-arrow-url-http-wwwarrow-neteu-presentin.php> (Дата обращения: 20.02.2017.)

шения проблем, связанных с сиротскими произведениями) и система Europeana¹.

Одним из важнейших положений Директивы является регулирование спорных ситуаций. Если правообладатель находится, то он получает вознаграждение, собираемое авторским обществом, а также имеет право отозвать свое произведение. Все вышеперечисленные положения легли в основу развития института сиротских произведений на территории Европейского союза.

Практика США. В соответствии с решением по делу *Authors Guild et al. vs Google* (2011) использование сиротских произведений возможно только в ограниченных пределах доктрины «fair use». До разрешения данного кейса в 2011 г. публичные учреждения не имели возможности публиковать произведения без риска уплаты компенсации в случае, если законный правообладатель обнаружится и заявит свои требования.

В США развивается тенденция использования сиротских произведений и в коммерческом секторе. Процесс легализации использования произведений состоит из нескольких стадий: 1) проведение заявителем поиска автора; 2) обращение заявителя в уполномоченный государственный орган и предоставление результатов должного поиска; 3) в случае положительного решения в пользу заявителя – уплата установленного взноса; 4) предоставление заявителю права использовать произведение. Таким образом, чтобы получить доступ к сиротским произведениям, необходимо пройти определенную процедуру лицензирования. В США созданы базы произведений и иных результатов интеллектуальной деятельности, с их помощью уполномоченные органы отслеживают статус объектов авторского права и выдают лицензии на их основании.

Опыт иных зарубежных стран. Проблема сиротских произведений существует во многих странах. Остановимся на наиболее показательных примерах. В Германии в 2013 г. был издан Закон «О коллективной лицензии на сиротские произведения» (*Urheberrechtswahrnehmungsgesetz [UrhWahrnG]*), в соответствии с которым все работы, созданные до 1966 г., переходят в режим свободного лицензирования. Для получения лицензии необходимо провести поиск произведения через реестр произведений, а также иметь цели некоммерческого характера. В Дании существует коллективная система лицензирования, в соответствии с которой от

¹ Europeana music // Europeana collections. – Mode of access: <http://www.europeana.eu> (Дата обращения: 20.02.2017.)

пользователя не требуется проведения должного поиска. Ему необходимо договориться с организацией, занимающейся коллективным управлением авторскими правами, аргументировать причины использования и заплатить лицензионную пошлину¹. Согласно законодательству Японии² лицензия выдается специальным агентством по культурному наследию. Любое лицо, которое может доказать, что произвело должный поиск, имеет право на доступ к произведению. Компенсация в форме периодических платежей (роялти) за использование произведения определяется агентством по согласованию с министерством культуры в зависимости от степени значимости произведения. В Великобритании возможно получить лицензию на срок до семи лет. Компенсация за использование сиротских произведений рассчитывается в соответствии со средней рыночной оценкой подобных произведений.

Различные подходы к регулированию режима сиротских произведений, применяемые в зарубежных правовых системах, могут стать потенциальной основой его регулирования в России.

Правовой режим сиротских произведений в Российской Федерации. Главными проблемами, связанными с институтом сиротских произведений в России, являются: отсутствие законодательного закрепления их режима; значительность доли сиротских произведений (по некоторым оценкам, 60%)³, развитие ошибочной тенденции отнесения сиротских произведений к институту общественного достояния; неопределенность процесса их использования и отсутствие механизмов разрешения споров.

Согласно ст. 1255 ГК РФ автору принадлежат исключительные права на произведение. По общему правилу использование результатов деятельности автора без его согласия будет определяться как незаконное действие. Ситуация, когда произведение существует и не перешло в общественное достояние, но его автор (иной правообладатель) не установлен, не отражена ни в ГК РФ, ни в иных нормативных актах, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности.

¹ Copyright and the regulation of orphan works: A comparative review of seven jurisdictions and a rights clearance simulation. – Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/312779/ipresearch-orphan-201307.pdf (Дата обращения: 28.02.2017.)

² Japan: Enforcement order of the Copyright act. – Mode of access: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6837>

³ См.: Левова И.Ю., Винник Д.В., Моисеева А.Ю. Указ. соч. – С. 37.

Налицо пробелы в законодательстве, которые необходимо устранить. Единственная попытка вывести регулирование данной проблемы на законодательный уровень была предпринята Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, которое разработало законопроект о введении в действие ст. 1282(1) ГК РФ¹, однако проект был отклонен.

Назовем первоочередные меры, которые могут быть приняты для легализации использования сиротских произведений: создать информационный реестр сиротских произведений; обеспечить механизм защиты и вознаграждения авторов сиротских произведений; создать условия по защите добросовестных пользователей, которые провели необходимый поиск сиротских произведений и имеют обоснованные причины их использования; разработать режим добровольной регистрации произведений, с помощью которого авторы могут подтвердить свои авторские права; ввести режим коллективного использования сиротских произведений при оплате лицензионных взносов; урегулировать режим сиротских произведений в ГК РФ; установить свободный доступ к сиротским произведениям для некоммерческих организаций.

Важно, чтобы за сиротскими произведениями признали их культурную и экономическую ценность. Введение порядка регистрации авторства является новым шагом в развитии авторского права, который во многом противоречит истории авторского права, имеющего натуральную, не регистрационную природу, возникающего из самого факта создания произведения. Грамотный процесс легализации сиротских произведений в России даст новый толчок дальнейшему развитию авторского права и интеллектуальной собственности. При решении проблемы сиротских произведений важно учитывать мнения правообладателей и пользователей, на права и обязанности которых окажут влияние соответствующие изменения в законодательстве. В итоге от введения в законодательное поле регламентации правового режима сиротского произведения выиграют все: пользователи, издатели и сами авторы.

¹ См.: Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева
ТРОЛЛИ ВОДЯТСЯ В АМЕРИКЕ. А В ЕВРОПЕ?
(Аналитический обзор)

Ключевые слова: патентное право; патент; патентный тролль; лицензионный договор; судебные издержки; США; Евро-союз; Великобритания.

Патентное право призвано стимулировать исследования, творчество, инновации, обнародование информации об открытиях, инвестирование в новые технологии. В то же время некоторые компании не развивают новые технологии и не используют их для производства товаров, а приобретают патентные права только для того, чтобы зарабатывать на агрессивном лицензировании (принуждая свои жертвы к заключению лицензионных договоров угрозами судебного преследования) и на исках. Они не только сами не создают ничего полезного, но и третируют новаторов, отвлекая их и отпугивая от исследований. Такие компании подрывают доверие к патентному праву, извращая его, вредят добросовестной конкуренции. Они получили название патентных троллей по аналогии с троллями из норвежских народных сказок, которые взымали с путников мзду за проход по мосту. Прачи Эгервал датирует появление термина «патентный троллинг» концом 90-х и приписывает его авторство Питеру Деткину, который тогда занимал пост помощника генерального советника корпорации «Intel» [1, с. 67].

Патентный троллинг называют тяжким бременем для американского общества. Более нейтрально патентных троллей именуют «компании, предъявляющие патентные претензии» (patent assertion entities), «непроизводящие компании» (non-practicing, nonproducing entities, NPE), «компании – держатели патентов» (patent holding company), «компании, монетизирующие патенты» (patent monetization

entity), «агрегаторы патентов» (patent aggregators), «компании, отстаивающие патентные права» (patent assertion entity) [4, с. 116]. «Патентные тролли не пользуются в Америке большой любовью», – констатирует Эдвард Ли в статье «Патентные тролли: моральная паника, ходатайства in limine и реформы патентного права». Он приводит примеры, когда суды удовлетворяли ходатайства истцов о том, чтобы ответчики в ходе судебного разбирательства не использовали это уничижительное название [4 с. 115–116, 122–123]. Грег Рейли отмечает, что наряду с общепринятым отрицательным отношением к патентным троллям есть и менее распространенная точка зрения, сторонники которой считают, что вред от таких компаний преувеличивается и что их деятельность, напротив, благоприятно влияет на развитие инноваций, повышая ликвидность на патентном рынке и доходы «малых изобретателей» [5, с. 1050].

Елена Бейер и Анна Райт Фиеро утверждают, что патентные тролли стали для США настоящим кошмаром, эпидемией. Есть судебные округа, в которых вероятность победы патентных троллей в споре особенно велика. Такую славу снискал восточный округ Техаса, известный, например, удовлетворением в 2015 г. иска к компании «Apple» на сумму 532,9 млн долл. (решение по делу Smartflash LLC, et al. vs Apple, Inc.) [2, с. 514]. П. Эгервал называет такие цифры: происки патентных троллей стоят американскому бизнесу 29 млрд долл. ежегодно [1, с. 65]. Из всех исков о нарушении патентных прав 68% предъявляются патентными троллями. Согласно материалам исследований, проведенных Американской ассоциацией интеллектуальной собственности (AIPPLA), расходы жертв патентных троллей на юридические услуги зачастую превышают те суммы, которые с них требуют истцы [2, с. 514]. Чаще всего жертвами патентных троллей становятся крупные компании, деятельность которых основана на передовых технологиях: «Google», «Amazon», «Yahoo!», «Dell», «Twitter» [5, с. 1048]. Такие компании подчас вынуждены тратить на тяжбы с патентными троллями больше, чем на исследования [1, с. 68].

Необходимость борьбы с этим явлением осознают все ветви власти. Верховный суд США впервые продемонстрировал отрицательное отношение к патентным троллям в 2006 г. в решении по делу eBay vs MercExchange, сформулировав достаточно строгий четырехкомпонентный тест для того, чтобы определить, допустима ли выдача бессрочного запрета в патентных спорах. В результате у истца не получилось добиться издания такого запрета в адрес ответчика. П. Эгервал, комментируя это решение, отмечает, что если

истцу не удастся воспользоваться этим средством защиты, то даже когда потом стороны достигают мирового соглашения, его цена для ответчика бывает ниже. Так что по крайней мере перспективы сверхдоходов для патентных троллей в результате этого судебного решения несколько ухудшились [1, с. 69]. Эта позиция Верховного суда нашла отражение в ряде последующих решений: *Paice LLC vs Toyota Motor Corp.* (2006), *z4 Technologies, Inc. vs Microsoft Corp.* (2006), *Amado vs Microsoft Corp.* (2007).

Заметным шагом, направленным на сокращение «судебной активности» патентных троллей, стало принятие в 2011 г. Закона Лейхи – Смита «Америка изобретает» (*America invents act – AIA*). Этим законом, в частности, ограничиваются возможности предъявления патентного иска нескольким соответчикам: теперь это допускается только в случаях, когда предметом иска является та же самая сделка, событие, ряд сделок или событий в отношении изготовления, использования, ввоза в США, предложения к продаже или продажи одного и того же спорного товара или процесса. Кроме того, должны быть установлены фактические обстоятельства, общие для всех соответчиков. Одного лишь предположения, что каждый из ответчиков нарушал спорные патенты, для их объединения в рамках одного дела теперь недостаточно. Так что патентным троллям стало сложнее обойтись минимальными судебными расходами, одновременно увеличивая суммы исков [2, с. 314]. Однако, несмотря на предусмотренные меры, направленные на ограничение возможностей патентных троллей, количество подаваемых ими исков только возросло.

После принятия Закона Лейхи – Смита законодательство о борьбе с патентными троллями появилось и на уровне штатов – сперва в Вермонте, а затем еще в 26 штатах [1, с. 65]; в Конгресс поступили многочисленные законопроекты, направленные на решение проблемы патентного троллинга.

П. Эгервал рассказывает о нескольких таких законопроектах. Это, прежде всего, проект Закона об инновациях (*Innovation act*) и проект Закона о защите американских талантов и предпринимательства (*Protecting American talent and entrepreneurship act – PATENT Act*) [1, с. 65].

Проект Закона об инновациях предлагалось изменить правило о распределении судебных расходов: если сейчас расходы на адвокатов могут быть присуждены победившей в споре стороне только в исключительных случаях, то в проекте была сформулирована противоположная презумпция: выигравшей стороне по об-

щему правилу присуждается возмещение разумных расходов на адвокатов и иных судебных расходов кроме случаев, когда суд придет к выводу о несправедливости такого присуждения. Причем на тот случай, если проигравший дело истец окажется не в состоянии выплатить ответчику возмещение судебных расходов, предлагалось дать судам возможность привлекать к их выплате «заинтересованные стороны» (лиц, имеющих отношение к патенту). Проект предполагал ужесточить требования к содержанию искового заявления о нарушении патентных прав и ограничить возможность истцов ссылаться на досудебные письма-претензии (demand letters) как на доказательство умышленного характера нарушения патентных прав. Кроме того, на истцов предлагалось возложить обязанность раскрывать патентному ведомству, суду и ответчикам ряд сведений в отношении спорного патента (кто является патентообладателем, лицензиатами, сублицензиатами, финансовые интересы каких-либо иных лиц в отношении патента, «конечная материнская компания» истца; основной род деятельности истца и история предшествовавших судебных споров по поводу данного патента). Предполагалось ужесточить правила территориальной подсудности патентных споров, чтобы иски могли подаваться только исходя из правила разумной связи юрисдикции со спорными отношениями, что должно было лишить патентных троллей возможности манипулировать подсудностью.

Второй законопроект был во многом схож с первым. Кроме того, в нем предлагалось установить гражданско-правовые санкции за недобросовестную рассылку писем-претензий и ввести меры поддержки для субъектов малого бизнеса, ставших жертвами нападения патентных троллей.

Еще два проекта 2015 г. касались писем-претензий: проект Закона о борьбе с обманными и вводящими в заблуждение письмами, аббревиатура названия которого почти складывалась в слово «тролль» (The targeting rogue and opaque letters (TROL) act) и проект Закона о прозрачности писем-претензий (The demand letter transparency act).

Комментируя первые два проекта, П. Эгервал называет их многообещающими, однако отмечает, что существуют опасения, что они могут ударить не только по троллям, но и по добросовестным истцам – отдельным изобретателям, «стартапам», малым компаниям, университетским исследовательским центрам. Вместе с тем ясно, пишет он, что в скором времени новые патентно-правовые реформы неизбежны [1, с. 81–82].

Кристиан Хелмерс, Брайан Лав и Люк Макдонах исследуют риски достижения патентным троллингом в Европе такого же размаха, как в США. По их данным, в Великобритании на патентных троллях приходится около 11% патентных исков [3, с. 510].

Столь скромные в сравнении с США цифры принято объяснять рядом факторов. Во-первых, в Великобритании в отношении распределения бремени судебных издержек, в отличие от США, применяется принцип «проигравший платит». Во-вторых, в Европе (в отличие от США) компьютерные программы и методы ведения бизнеса в соответствии со ст. 52 Европейской патентной конвенции считаются непатентоспособными, а именно такие патенты чаще всего используют патентные тролли. И еще одна из причин, предположительно сдерживающих распространение патентного троллинга в Европе, – относительно сложная в сравнении с США патентная система. Считается, что в Европе легче, чем в США, противостоять атаке патентного тролля, поскольку стоимость участия в судебном процессе ниже, присуждаемые истцам суммы меньше, оспорить патент проще. Наконец, называют в качестве одной из причин и культурные различия. Вместе с тем высказываются опасения, что патентных троллей может привлечь в Европу предстоящая «федерализация» в смысле создания единого патентного суда (Unified patent court), в котором можно будет предъявлять требования, вытекающие из единого европейского патента, вместо того, чтобы судиться в каждой европейской юрисдикции [3, с. 511–514].

Авторы доказывают, что далеко не все эти убеждения и опасения имеют под собой реальную почву. Так, запрет патентования компьютерных программ и методов ведения бизнеса, установленный ст. 52 Европейской патентной конвенции, можно обойти, и известные британские судебные процессы по искам «непроизводящих компаний» как раз связаны исключительно с «высокотехнологичными патентами». А вот правило, согласно которому судебные издержки несет проигравшая сторона, действительно создает иммунитет от патентных троллей. Не справившись с доказыванием нарушения патента и проиграв затеянный процесс (а часто и лишившись патента, который признается недействительным), они вынуждены оплачивать судебные издержки – как свои, так и оппонента. И это происходит чаще, чем присуждение патентным троллям больших сумм или выплата патентным троллям отступного в досудебном порядке. Зная о доступности судебной защиты от исков патентных троллей и переложения на них в случае успеха

судебных расходов, производящие компании просто не идут на заключение таких соглашений. Опасения, связанные с перспективами деятельности единого патентного суда, авторы называют чрезмерными – он, скорее всего, тоже будет руководствоваться принципом «платит тот, кто проиграл» при распределении судебных расходов. Такой рецепт, видимо, годится и для США, заключают авторы [3, с. 515–517]. И все-таки проведенное исследование убеждает их в том, что патентных троллей нельзя считать исключительно американским феноменом.

Список литературы

1. Agarwal P. Patent troll: The brewing storm of patent reform in the United States of America // John Marshall review of intellectual property law. – L., 2015. – Vol. 15, N 1. – P. 64–82.
Эгервал П. Патентный троллинг: Бушующий шторм американских патентных реформ.
2. Beier E., Wright Fiero A. The U.S. and Russian patent systems: Recent amendments and global implications for the protection of intellectual property // John Marshall review of intellectual property law. – L., 2015. – Vol. 14, N 4. – P. 504–519.
Бейер Е., Райт Фиеро А. Патентное право США и России: Недавние изменения и вовлеченность в глобальные процессы в сфере защиты интеллектуальной собственности.
3. Helmers C., Love B., McDonagh L. Is there a patent troll problem in the U.K.? // Fordham intellectual property media and entertainment law journal. – N.Y., 2014. – Vol. 24, N 2. – P. 509–553.
Хельмер К., Лав Б., Макдонах Л. Существует ли проблема патентных троллей в Великобритании?
4. Lee E. Patent trolls: Moral panics, motions in limine, and patent reform // Stanford technology law review. – Stanford, 2015. – Vol. 19, N 1. – P. 113–124.
Ли Э. Патентные тролли: Моральная паника, ходатайства *in limine* и реформы патентного права.
5. Reilly G. Patent «trolls» and claim construction // Notre Dame law review. – Notre Dame, 2016. – Vol. 91, N 3 – P. 1045–1074.
Рейли Г. Патентные «тролли» и конструирование требований.

Е.Г. Афанасьева, Е.С. Лосева, П.С. Суханова
«ПАСЫНКИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ» – ТОРГОВЫЕ СЕКРЕТЫ
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
(Аналитический обзор)

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; коммерческая тайна; секреты производства; ноу-хау; недобросовестная конкуренция; промышленный шпионаж; Португалия; США; Канада; Мексика; Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА); Евросоюз; Парижская конвенция по охране промышленной собственности; Соглашение ТРИПС; подведомственность; экстерриториальность; уголовная ответственность.

Коммерческая тайна, по мнению ряда юристов, – «темная тема», «гадкий утенок», «сиротка, оставленный без экономического анализа», «пасынок права интеллектуальной собственности», обретающийся между ним и конкурентным правом [10, с. 227]. За что же этот объект удостоился столь сомнительных метафор? Действительно, изначально охрана торговых секретов осуществлялась в рамках института недобросовестной конкуренции, и только впоследствии они заняли место среди объектов интеллектуальной собственности наряду с объектами авторского, патентного права и товарными знаками [3, с. 542].

Особенности данного правового института начинаются уже с терминологии, которую нельзя назвать устоявшейся. В одних правовых порядках термины «ноу-хау», «торговые секреты» используются как идентичные и взаимозаменяемые, в других между ними проводятся различия. Так, Н. Соуза-и-Сильва приходит к выводу о синонимичности терминов «торговые секреты» и «коммерческая тайна» (порт. – «segredos de negócio» и «segredos de comércio») и о

несовпадении с ними термина «know-how», который, с одной стороны, шире, поскольку включает не только секретную информацию, а с другой – уже, поскольку не охватывает информацию техническую [10, с. 236].

Само название Директивы N 2016/943 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О защите нераскрытого ноу-хау и деловой информации (торговых секретов) от незаконного приобретения, использования и раскрытия» (далее – Директива) говорит о том, что ноу-хау – не обязательно секретная информация. Напротив, Дэвид Бохрер, давая в своей статье определение торгового секрета, приравнивает его к ноу-хау [1, с. 511].

Нет и единого ответа на вопрос о природе права на этот объект. Например, Ричард Доул, относя его к праву интеллектуальной собственности, говорит о признании на него ограниченных исключительных прав [2, с. 476]. Вместе с тем Дария Ким пишет о торговых секретах, что они стоят особняком среди других объектов интеллектуальной собственности, отмечая, что их защита не основана на признании на них исключительных прав [6, с. 229]. В п. 16 преамбулы Директивы сказано, что ее положения «не должны устанавливать никаких исключительных прав на ноу-хау или информацию, охраняемую в качестве коммерческой тайны. Таким образом, должна сохраняться возможность для самостоятельного обнаружения одних и тех же ноу-хау...».

Правовая охрана предоставляется торговым секретам для того, чтобы обеспечить соблюдение этики бизнеса и добросовестной конкуренции, защиту основных прав человека и инвестиций, снижение издержек, стимулирование инноваций и адресной передачи информации.

На международном уровне основой охраны служат ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, содержащая открытый перечень форм недобросовестной конкуренции, а также ст. 39 Соглашения ТРИПС, в соответствии с которой субъектам, правомерно контролирующим нераскрытую информацию, должна быть предоставлена возможность препятствовать ее раскрытию, получению и использованию другими лицами способами, противоречащими честной коммерческой практике. В ст. 39 приведен неисчерпывающий перечень этих способов и названы признаки охраняемой «нераскрытой информации»: секретность в том смысле, что она в целом или в определенном расположении или взаимосвязях ее составляющих частей не является общеизвестной или легкодоступной для лиц того круга, который обычно

имеет дело с такой информацией; в силу своей секретности обладает коммерческой ценностью; лицо, которое ее правомерно контролирует, принимает разумные в данных обстоятельствах усилия для сохранения ее в секрете.

В рамках Евросоюза 8 июня 2016 г. была принята упомянутая выше Директива, и страны-участницы обязаны привести свое законодательство в соответствие с ее положениями не позднее 9 июня 2018 г.

Национальное законодательство о защите торговых секретов, как правило, отличается комплексным характером. Охрана этого объекта осуществляется нормами права интеллектуальной собственности, трудового, договорного права, права собственности (на документы, содержащие конфиденциальную информацию), уголовного права (ответственность за «информационные преступления»), в рамках института неосновательного обогащения и в наибольшей степени – конкурентного права.

В Директиве отмечаются многочисленные расхождения в национальном законодательстве стран-участниц о торговых секретах, начиная с того, что не во всех странах вообще в законодательстве есть определение торгового секрета и его неправомерного приобретения, использования и раскрытия (п. 7 преамбулы).

Торговый секрет может включать в себя самые разные сведения. Например, американская судебная практика признала охраноспособным объектом и генетическую информацию (фрагмент генетического кода ананаса в деле *Del monte Fresh Produce Co. vs Dole Food Co.*, 2001 г.), и священные сайентологические тексты (в деле *Religious Technology Center vs Netcom On-Line Com.*, 1995 г.). Р. Доул следующим образом комментирует тот факт, что в определении торгового секрета в Первом своде деликтного права США 1939 г. фигурировал, среди прочего, список клиентов, а в Едином образцом законе США о торговых секретах 1979 г. (*Uniform trade secrets act*) он не упомянут: это ничего не значит, поскольку оба перечня являются открытыми. Он же обращает внимание на то, что возможно существование так называемых негативных торговых секретов («не делайте так») [2, с. 475].

Джонатан К. Хит отмечает, что иногда несовершенные законодательные определения необоснованно сужают круг объектов, которые могут охраняться как торговые секреты. В частности, мексиканский закон «О промышленной собственности» (*Ley de la propiedad industrial*) предусматривает, что соответствующая информация состоит из документов, электронных или магнитных

средств, или оптических дисков, микрофильмов, фильмов, или любых иных схожих материалов. Следовательно, данная норма лишает защиты сведения, не содержащиеся на материальных носителях [4, с. 422–424].

Н. Соуза-и-Сильва считает, что в качестве торговых секретов может охраняться только истинная информация. Вместе с тем в доктрине можно встретить и противоположное мнение об охраноспособности ложных сведений [10, с. 237].

Что касается признака секретности, то он относителен – коммерческая тайна может передаваться по лицензионному договору, и от этого ее охрана не прекращается. Значение имеет не количество лиц, которым секрет известен, а трудность его получения третьими лицами.

По поводу признака коммерческой / экономической ценности нет единого мнения, должна ли она быть актуальной или может быть и потенциальной. Н. Соуза-и-Сильва считает, что условием охраноспособности является актуальная ценность информации [10, с. 238–239]. Р. Доул, напротив, комментируя такой признак, названный в Единообразном законе США о торговых секретах «самостоятельной экономической ценностью», говорит о том, что эта ценность может быть как действительной, так и потенциальной. Из такой трактовки исходит и американский Свод права недобросовестной конкуренции 1995 г. [2, с. 476]. Молли Хаббард Кэш отмечает, что требование «самостоятельной экономической ценности» следует считать выполненным в случае, если информация дает обладателю преимущества перед конкурентами [5, с. 272]. И, наконец, ценность должна быть обусловлена именно сохранением сведений в тайне [10, с. 239].

Р. Доул обращает внимание на тот факт, что, в отличие от Первого свода деликтного права США, Единообразный закон о торговых секретах не содержит такого условия, как «постоянное использование», и делает вывод о том, что торговый секрет может существовать и до того, как началась коммерциализация составляющей его информации [2, с. 474–475]. Вместе с тем в законах некоторых штатов признак «постоянного использования» присутствует.

Выделение в качестве признака охраноспособности торгового секрета приложения разумных усилий для сохранения информации в тайне имеет несколько обоснований: тот, кто не предпринимает разумных усилий к сохранению коммерческой тайны, сам виновен в ее утрате; проявление разумных усилий – доказа-

тельство самого существования охраняемого объекта; проявление разумных усилий выполняет предупредительную функцию, что исключает неосторожные посягательства [10, с. 240–242]. М. Хаббард Кэш на примерах судебной практики различных штатов США показывает, что вопрос о том, какие усилия считаются «разумными», а, следовательно, достаточными для признания информации охраняемым торговым секретом, по-разному решается в различных юрисдикциях [5, с. 273].

Отдельный вопрос – заслуживают ли правовой охраны «незаконные секреты». Н. Соуза-и-Сильва считает, что следует различать секреты с незаконным содержанием (например, факты фальсификации продукции) и секреты, которые были получены с нарушениями законодательства, но не противоправны по своему содержанию (например, собранные с некоторыми нарушениями клиентские базы данных): если первые не заслуживают правовой охраны, то вторые могут на нее претендовать [10, с. 240].

Режим коммерческой тайны, с одной стороны, представляет собой альтернативу патентованию, с другой – служит его предпосылкой и дополнением. Например, сохранение изобретения в тайне помогает выполнить условие новизны, а для наиболее сильной защиты процесса производства патентование основной технологии дополняется защитой отдельных деталей процесса в режиме ноу-хау. Н. Соуза-и-Сильва приводит сравнительную таблицу, в которой патентно-правовая защита по ряду параметров сопоставлена с правовой защитой в режиме коммерческой тайны: круг патентоспособных объектов более узок, чем круг сведений, которые могут охраняться как коммерческая тайна; патентно-правовая охрана ограничена максимальным двадцатилетним сроком, в то время как коммерческая тайна может охраняться бессрочно; получение патента и поддержание его в силе требует материальных затрат, а коммерческая тайна охраняется «сразу и бесплатно»; «объективный», легко доказуемый характер нарушения патента в сравнении с «субъективным», сложнее доказуемым характером нарушения коммерческой тайны; меньшее количество вариантов правомерного свободного использования патента, в то время как допустимо использование торговых секретов, полученных независимо и в результате реверс-инжиниринга; упрощенная оборотоспособность патентных прав в сравнении с правами на торговые секреты [10, с. 250].

Способы защиты торговых секретов принято разделять на фактические и юридические. Среди фактических можно назвать шифрование, использование паролей, хранение носителей в местах

с ограниченным доступом и особый порядок их уничтожения. Юридические средства защиты имеют прежде всего договорный характер: подписание на преддоговорной стадии соглашений о неразглашении, включение в договоры с работниками условий о запрете работы на конкурентов и о действующем и после прекращения трудовых отношений запрете использования и разглашения коммерческой тайны; разработка и регулярная актуализация плана защиты коммерческой тайны на конкретном предприятии. В сущности, практически все названные способы могут рассматриваться в контексте признака «разумных усилий».

Что касается соглашений о неконкуренции, заключаемых с работниками (*noncompetition agreements, noncompetes (NCAs)*), то, по мнению Дж. Хита, их эффективность во многом иллюзорна [4, с. 422–423]. В США возможность принуждения к исполнению подобных соглашений неодинакова в разных штатах и может зависеть от масштаба, разнообразия и длительности предусмотренных ими ограничений. Шэрон К. Сэндин и Элизабет А. Роу выделяют два диаметрально противоположных варианта: калифорнийский путь, по которому пошли несколько штатов (такие соглашения за небольшими исключениями признаются не подлежащими принудительному исполнению), и «путь большинства» (соглашения о неконкуренции признаются исполнимыми, если они не содержат неразумных ограничений) [9, с. 440]. В Канаде (в соответствии с правовой позицией Верховного суда) соглашения о неконкуренции по общему правилу не подлежат обязательному исполнению, хотя разумные ограничения все же допускаются. Необходимо, однако, иметь в виду, что разумность принятых мер по-разному оценивается в каждом случае. Таким образом, в данных странах подобные соглашения являются проблемным и ненадежным средством защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. В Мексике же действует закрепленный в Конституции прямой запрет на заключение соглашений, ограничивающих возможности по трудоустройству [4, с. 424].

В ч. 3 ст. 1 Директивы установлено, что ничто в ней не должно пониматься, как предлагающее какие-либо основания для ограничения мобильности работников и, в частности, что она не дает оснований ни для ограничения использования работниками опыта и знаний, честно полученных в ходе их обычного рабочего процесса, ни для введения в трудовые контракты любых дополнительных ограничений для работников, кроме тех, которые введены в соответствии с законодательством Союза и национальным зако-

нодательством. Таким образом, Директива дает представление о том, какие ограничения совершенно недопустимы, однако оставляет место для различий в национальном законодательстве стран-участниц по данному вопросу.

Вместе с тем работодатель, переманивающий работников конкурента с целью выведать у них его торговые секреты, в ряде юрисдикций при определенных обстоятельствах рискует столкнуться с обвинением в недобросовестной конкуренции [7, с. 370–420].

Итак, нарушителями прав на торговые секреты могут быть конкуренты и работники (бывшие работники) правообладателя. Дэвид Бохрер утверждает, что абсолютное большинство похищенных торговых секретов – дело рук бывших работников и партнеров по бизнесу [1, с. 507]. Вместе с тем торговые секреты становятся особенно уязвимыми в век цифровых технологий, а стремление хакеров получить неправомерный доступ к чужой коммерческой тайне может быть связано не только с намерением продать ее конкурентам, но и с планами шантажа правообладателя. Наконец, хотя ст. 2 Директивы определяет «нарушителя» как «любое физическое или юридическое лицо, которое незаконно приобрело, использовало или раскрыло коммерческую тайну», в числе возможных нарушителей прав на секрет производства следует назвать и государства в лице их органов. В этом смысле показательным названием статьи Дарии Ким «Защита торговых секретов по международному инвестиционному праву: какие секреты инвесторам не стоит сообщать государству» [6].

Для доказательства нарушения права на торговый секрет необходимо установить, существует ли он и был ли он получен незаконными средствами. Нарушения могут иметь договорный и внедоговорной характер. Не может считаться нарушением раскрытие секрета путем реверс-инжиниринга и независимой разработки. Вместе с тем следует учитывать, что реверс-инжиниринг может осуществляться с разными целями, отмечает Н. Соуза-и-Сильва, – изучения представленных на рынке решений для того, чтобы двинуться вперед в собственных разработках; выяснения, не произошло ли нарушения исключительных прав; копирования чужой продукции (*copycat*). И если в первых двух случаях его проведение правомерно, то в третьем оно, не являясь нарушением с точки зрения правовой охраны коммерческой тайны, может стать предпосылкой совершения акта недобросовестной конкуренции в форме паразитирования.

Нарушение может состоять не только в неправомерном получении информации, составляющей коммерческую тайну, но и в ее разглашении и использовании. Как правило, неправомерно полученные торговые секреты не могут быть правомерно раскрыты и использованы приобретателем, и наоборот, если секрет стал известен правомерно, его использование и раскрытие тоже будет правомерным. Вместе с тем возможны ситуации, когда лицо получило сведения правомерно (например, случайно), но впоследствии было уведомлено правообладателем о том, что они охраняются в режиме коммерческой тайны, и тогда их последующее использование или распространение недопустимы. Бывают и такие ситуации, когда неправомерно узнанный торговый секрет может быть правомерно использован и разглашен, например, в важных публичных интересах. Необходимо понимать, что конечные потребители неправомерно приобретенной коммерческой тайны ответственности не несут [10, 245–248].

Часто нарушение прав на торговые секреты одновременно может служить основанием для договорной и деликтной ответственности. Использование чужих торговых секретов может также влечь неосновательное обогащение и, следовательно, применение норм о кондикционных обязательствах. Если нарушителем является работник правообладателя, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Основания и меры ответственности за посягательства на чужие торговые секреты в разных правовых порядках неодинаковы. В преамбуле к Директиве (п. 7) отмечается, что не во всех странах правообладателю предоставляется такое средство защиты, как издание запрета в адрес третьих лиц, не являющихся его конкурентами; по-разному решается вопрос о том, может ли правообладатель обращаться в суд с требованием об уничтожении контрафактных товаров; различаются правила расчета убытков, подлежащих возмещению правообладателю. В своей статье, опубликованной в преддверии принятия Директивы, Н. Соуза-и-Сильва пишет, что в ходе обсуждения проекта положения о возможности привлечения нарушителя к ответственности вне зависимости от вины вызвали споры. Автор высказывает предположение, что в результате принятия Директивы Португалия может столкнуться с необходимостью введения безвиновной ответственности за нарушение коммерческой тайны [10, с. 254–255]. Однако в окончательном тексте Директивы положения о безвиновной ответственности отражения не нашли: в ст. 6 говорится лишь о справедливости и пропорцио-

нальности мер защиты, а также о том, что она должна быть эффективной и оказывать сдерживающее воздействие.

В ряде правовых порядков за нарушения прав на торговые секреты предусмотрена уголовная ответственность.

Например, в Португалии, несмотря на то что в 2003 г. недобросовестная конкуренция была декриминализована, сохранилась уголовная ответственность за разглашение (ст. 195 УК Португалии) и за использование чужих секретов (ст. 196), причем в ст. 195 говорится об определенных ситуациях, в которых секрет стал известен нарушителю (по должности, по службе, в связи с выполнением работы по найму, в связи с осуществлением профессиональной деятельности), а в ст. 196 также и о сферах, к которым относится секретная информация, – коммерческой, промышленной, профессиональной деятельности, искусству.

В США похищение торговых секретов криминализировано Законом об экономическом шпионаже 1996 г. (*Economic espionage act (EEA)*). Р. Доул приводит данные о том, что на практике по нему возбуждается в среднем восемь уголовных дел в год, и делает вывод, что, несмотря на суровые санкции, которые предусматривает этот закон (до 15 лет лишения свободы и многомиллионные или трехкратные стоимости секретов штрафы), он неэффективен в выполнении превентивной функции [2, с. 499]. Дж. Хит, в свою очередь, говорит о том, что министерство юстиции США дает положениям Закона ограничительное толкование. Вместе с тем он считает уголовно-правовую охрану торговых секретов перспективной мерой [4, с. 421].

Как в Директиве, так и в доктринальных источниках говорится о разрушительных последствиях несоответствий в национальных правовых режимах торговых секретов. В п. 8 и 9 преамбулы Директивы отмечается, что такие различия сдерживают осуществление инновационной трансграничной экономической деятельности и в конечном счете снижают «инновационную эффективность» всего Евросоюза, влекут перекосы в распределении капитала внутри Евросоюза и облегчают недобросовестную конкуренцию.

Об отрицательных последствиях неединообразия нормативной базы, но уже в рамках каждой из трех федераций (США, Канады и Мексики) пишет Дж. Хит: отсутствие единого эффективного законодательства порождает неоднородное, «лоскутное» регулирование на региональном уровне и делает крайне непредсказуемой практику применения соответствующих норм. В США это прояв-

ляется, прежде всего, «в значительных различиях между даже самыми основными определениями» в законах штатов, а также в отсутствии уголовной ответственности за неправомерное завладение коммерческой тайной в некоторых из штатов [4, с. 414].

Элизабет А. Роу и Дэниэл М. Махфуд констатируют, что федеральное законодательство о секретах производства в США отсутствует; большинство американских штатов восприняли Единообразный закон о торговых секретах, но он устанавливает только общие положения и принципы, которых недостаточно для эффективного предотвращения промышленного шпионажа [8, с. 64–66]. Авторы называют Закон об экономическом шпионаже единственным существующим федеральным законом, содержащим нормы о секрете производства [8, с. 102].

Если Э. Роу и Д. Махфуд [8] рассматривают варианты обоснования экстерриториального применения американского права (к случаям нарушения прав на торговые секреты американских правообладателей за границей лицами, у которых иностранный личный статут), то Дж. Хит видит выход в заключении на региональном уровне Североамериканского соглашения о торговых секретах и предлагает, во-первых, предусмотреть в нем единую уголовную ответственность за неправомерное завладение сведениями, составляющими коммерческую тайну, во-вторых – в целях унификации судебной практики по делам о защите торговых секретов сделать такие дела подсудными лишь федеральным судам. Автор считает, что именно предложенное соглашение способно обеспечить единую защиту коммерческой информации в Североамериканской зоне свободной торговли и создать «гладкое игровое поле» для коммерческих организаций [4, с. 424–427].

Правда, следует заметить, что уже после публикации их статей в мае 2016 г. в США был принят и немедленно вступил в силу Федеральный закон о защите торговых секретов (*Federal defend trade secrets act*), который дополнил Закон об экономическом шпионаже, ввел гражданско-правовые средства защиты на федеральном уровне (для случаев, когда торговый секрет относится к товарам или услугам, которые используются или предполагаются к использованию в торговле между штатами или в международной торговле) и изменил определение торгового секрета. В большинстве своем предусмотренные Законом гражданско-правовые средства защиты аналогичны тем, которые предлагает Единообразный закон о торговых секретах (судебный запрет, эффективный в тех случаях, когда право на торговый секрет еще не нарушено,

но есть угроза его нарушения; возмещение убытков; в случае умышленного, злонамеренного нарушения – штрафные убытки плюс компенсация разумных расходов истца на юридическую помощь), но есть и новеллы – суд может вынести решение об изъятии у ответчика имущества для предотвращения распространения сведений, составляющих торговый секрет [2, с. 500–501]. Д. Бохрер считает, что подача исков по новому закону, а не по законодательству штатов, имеет ряд преимуществ: эффективность процедуры, упрощение поиска доказательств на территории всей страны, экономия времени и средств. Проблема только в дефиците прецедентов федерального уровня, на которые можно было бы опереться при доказывании угрозы нарушения права на торговый секрет. Вместе с тем, принимая во внимание судебную практику на уровне штатов, уже сейчас можно выдвинуть некоторые гипотезы о том, по какому пути пойдут федеральные суды, рассматривая подобные дела [1, с. 506].

Список литературы

1. Bohrer D. Threatened misappropriation of trade secrets: Making a federal (DTSA) case out of it // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 506–540.
Бохрер Д. Угроза неправомерного завладения торговым секретом: Предъявление исков по Федеральному закону о защите торговых секретов.
2. Dole R.F. Identifying the trade secrets at issue in litigation under the Uniform trade secrets act and the Federal defend trade secrets act // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 471–505.
Доул Р.Ф. Определение спорных торговых секретов по Единому закону о торговых секретах и Федеральному закону о защите торговых секретов.
3. Goldman E. The Defend trade secrets act isn't an «intellectual property» law // Santa Clara high technology law journal. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 541–551.
Голдмен Э. Закон о защите торговых секретов не относится к праву интеллектуальной собственности.
4. Heath J.K. Keeping secrets: The case for a North American trade secret agreement // Journal of business, entrepreneurship & law. – Malibu, 2016. – Vol. 9, N 2. – P. 411–428.
Хит Дж.К. Хранение тайн: Доводы в пользу североамериканского соглашения о коммерческой тайне.

5. Hubbard Cash M. Keep it secret, keep it safe: Protecting trade secrets by revisiting the reasonable efforts requirement in federal law // *Journal of intellectual property law*. – L., 2016. – Vol. 23, N 2. – P. 263–294.
Хаббард Кэш М. Держать в секрете, держать в безопасности: Защита торговых секретов и возврат к требованию предпринимать разумные усилия по федеральному законодательству.
6. Kim D. Protecting trade secrets under international investment law: What secrets investors should not tell states // *John Marshall review of intellectual property law*. – L., 2016. – Vol. 15, N 2. – P. 228–256.
Ким Д. Защита торговых секретов по международному инвестиционному праву: Какие секреты инвесторам не стоит сообщать государству.
7. Leiria de Mendonça Noronha dos Santos L. Desvio de trabalhadores e concorrência desleal // *Revista da Ordem dos advogados*. – Lisboa, 2015. – A. 74, Vol. 1–2, Jan.-Jun. – P. 369–423.
Лейрия де Мендонса Нуронья душ Сантуш Л. Сманивание работников и недобросовестная конкуренция.
8. Rowe E.A., Mahfood D.M. Trade secrets, trade, and extraterritoriality // *Alabama law review*. – Tuscaloosa, 2014. – Vol. 66, N 1. – P. 63–104.
Роу Э.А., Махвуд Д.М. Коммерческие секреты, торговля и экстерриториальность.
9. Sandeen S.K., Rowe E.A. Debating employee non-competes and trade secrets // *Santa Clara high technology law journal*. – Santa Clara, 2017. – Vol. 33, N 4. – P. 438–469.
Сэндин Ш.К., Роу Э.А. Споры по поводу условий трудовых контрактов о неконкуренции и о торговых секретах.
10. Sousa e Silva N. Um retrato do regime português dos segredos de negócio // *Revista da Ordem dos advogados*. – Lisboa, 2015. – A. 74, Vol. 1–2, Jan.-Jun. – P. 223–257.
Соуза-и-Сильва Н. Основные черты режима торговых секретов в Португалии.

Е.Г. Афанасьева, М.Г. Долгих

**ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ, ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ,
ЗНАМЕНИТЫЕ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ С ОСОБЫМ
ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ
(Статья)**

Ключевые слова: товарный знак (хорошо известный, общеизвестный, знаменитый); смешение; размывание / опорожнение товарного знака; деловая репутация; недобросовестная конкуренция; паразитирование; Парижская конвенция по охране промышленной собственности; Соглашение ТРИПС; директивы ЕС.

Особую группу среди товарных знаков составляют широко известные / знаменитые, которые из скромных указателей на производителя товара превращаются порой в предметы престижа, обожания, вождения и культа и начинают жить самостоятельной жизнью. Появился даже такой термин – «бренд-фетишизм». Товарные знаки, констатирует К. Ассаф, возбуждают страстные чувства, превращаются в иконы, священные символы. Яркий пример этого явления – нанесение себе почитателями бренда татуировок с изображением любимого логотипа, например, «Harley-Davidson». Неслучайно в маркетинговой литературе последних лет фигурируют словосочетания «культ бренда», «бренд-сообщества» и «бренд-религии», а американский судья Франкфуртер заметил, что «защита товарных знаков – это признание правом психологической функции символов»¹.

Современные процессы интернационализации бизнеса и потребления, активизации перемещения товаров и услуг, развития

¹ Assaf K. Brand fetishism // Connecticut law review. – St. Hartford, 2010. – Vol. 43, N 1. – P. 86–87.

информационных технологий способствуют тому, что популярные товарные знаки приобретают мировую известность.

Правовой режим таких товарных знаков имеет свою специфику.

Российскому юристу знаком термин «общеизвестный товарный знак», правовой режим которого характеризуется рядом важных особенностей (ст. 1508–1509 ГК РФ). Если заявителю удастся убедить Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в том, что в отношении его товаров определенное обозначение в результате интенсивного использования стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей, такое обозначение включается в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и даже может приобрести обратную силу, поскольку в свидетельстве указывается дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.

Например, товарный знак «Известия» (включен в Перечень под № 1) был признан общеизвестным решением, вступившим в силу 7 апреля 2000 г. А дата, с которой он признан общеизвестным, – 31 декабря 1992 г. Общеизвестным товарным знаком может быть признано и такое обозначение, которое ранее на российской территории как товарный знак вообще не охранялось. Еще одно преимущество правового режима общеизвестного товарного знака – возможность распространения правовой охраны в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ и на другие классы товаров и услуг, помимо тех, в отношении которых он признан общеизвестным, «если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя» (п. 3 ст. 1508 ГК РФ).

В качестве доказательств общеизвестности товарного знака заявитель может приводить сведения: об интенсивном использовании товарного знака / обозначения (например, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров с использованием товарного знака / обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака / обозначения; количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики); о странах, в которых товарный знак / обозначение приобрели широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака / обозначения

(например, годовые финансовые отчеты); о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака / обозначения, проведенного специализированной независимой организацией)¹. При этом судебная практика исходит из того, что товарный знак, чтобы претендовать на признание общеизвестным, должен приобрести широкую известность в связи с деятельностью самого заявителя, а не его правопреемников², что делает невозможным признание общеизвестным товарного знака в скором времени после приобретения в порядке правопреемства.

В настоящий момент в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков входят 182 знака. Самый «свежий» из них (iBank) внесен в перечень 11 мая 2017 г., а общеизвестным признан с 1 марта 2014 г.

Обратимся к международно-правовым основам данного института и его зарубежным аналогам.

Международно-правовая основа охраны таких знаков в особом режиме заложена ст. 6-bis Парижской конвенции, в соответствии с которой:

- компетентные органы стран-участниц могут признавать товарные знаки хорошо известными;
- страны-участницы должны давать правообладателям таких знаков защиту от регистрации или применения другими лицами в формах воспроизведения имитации или перевода, способных вызвать смешение;
- такая защита может иметь форму отказа в регистрации или аннулирования регистрации противопоставляемых знаков.

¹ См.: Пункт 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком / Утв. приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602.

² См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 г. № С01–785/2014 по делу № СИП-35/201 // СПС «Консультант-Плюс». Подробный комментарий к судебным решениям по данному делу см.: Новосёлова Л.А. Немного об общеизвестных товарных знаках: Спор по словесному обозначению «Посольская» // Журнал по интеллектуальным правам. – Режим доступа: <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-dispute-on-the-verbal-label-posolskaya/>

Это положение было включено в текст Парижской конвенции в 1925 г. Первоначальный замысел состоял в том, чтобы защитить хорошо известные товарные знаки в тех странах Парижского союза, где они еще не зарегистрированы (причем сперва речь шла только о собственно товарных знаках, а не о знаках обслуживания, а также о защите от регистрации и использования другими лицами лишь в отношении однородных товаров, только от смешения), чтобы недобросовестные заявители не могли опередить обладателя хорошо известного товарного знака в тех юрисдикциях, в которых он еще не подал заявку. Впоследствии Договор ВОИС о товарных знаках 1994 г. и Соглашение ТРИПС (1995) распространили положения ст. 6-bis Парижской конвенции и на знаки обслуживания.

Помимо этого Соглашение ТРИПС в ч. 2 ст. 16 устанавливает, что при определении, является ли товарный знак хорошо известным, принимается во внимание его известность «в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-участнице, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака», а ч. 3 — что ст. 6-bis Парижской конвенции применяется *mutatis mutandis* к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, «при условии, что использование этого товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и что при таком использовании интересы правообладателя зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены».

Как в международных актах, так и в национальных законах в отношении этого феномена используются разные термины: хорошо известные («well known»), знаменитые («famous»), знаки с репутацией («marks with a reputation»). Например, термин «знаменитый» используется в ст. 43 Закона США о товарных знаках (Закона Лэнхема) и определяется как марка, общепризнанная широкими потребительскими кругами США в качестве указания происхождения товаров или услуг ее обладателя. Вместе с тем американские суды используют и иные термины: заметные («notorious»), широко признанные («highly renowned»), имеющие хорошую репутацию («highly reputed») и исключительно хорошо известные («exceptionally well-known»).

В 1992 г. Всемирный симпозиум по товарным знакам обратил внимание на этот терминологический разнобой, а Комитет экспертов ВОИС по хорошо известным товарным знакам в 1995 г.

предложил отделить знаменитые товарные знаки от просто хорошо известных («well known»), с тем чтобы первой категории дать защиту в отношении неоднородных товаров (чего не предусматривает Парижская конвенция). Тем не менее ст. 16 (3) Соглашения ТРИПС в 1995 г. ввела при определенных условиях защиту в отношении неоднородных товаров и для хорошо известных товарных знаков.

Вместе с тем в некоторых правовых порядках различия между этими двумя категориями все-таки проводятся. В Германии марка считается знаменитой, если ее опознает более чем 80% публики, а если только 40%, то она квалифицируется просто как хорошо известная. В Италии планка для признания марки хорошо известной – 71%¹.

В Директиве № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» (ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 5), а вслед за ней и в Директиве N 2015/2436/ЕС «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков» (ч. 3 (а) ст. 4, ч. 2 (с) ст. 10), а также в законодательстве Великобритании используется иной термин – «репутация». В решении по делу *General Motors vs Yplon ('Chevy')* Суд ЕС провел различие между хорошо известной маркой и маркой с репутацией («mark with a reputation») в том смысле, что хорошо известные марки – более высокий стандарт, чем марки с репутацией. В отношении знаков с репутацией Суд определил, что они должны быть известны значительной части вовлеченной публики на существенной части территории.

Казалось бы, у термина «хорошо известный товарный знак» количественная коннотация, а у термина «имеющий репутацию» – качественная. Но все равно эти термины зачастую продолжают использоваться как взаимозаменяемые, в том числе и Судом ЕС, констатируется в статье «Хорошо известные марки – хорошо известное право?»². Автор сопоставляет термины, которые используются в Парижской конвенции и ее переводах, в текстах Директивы N 2008/95/ЕС на разных языках, а также в решениях Суда ЕС и в выступлениях в суде по делам *Davidoff vs Gofkid* (на немецком и в переводах) и *L'Oréal (Opinion of AG)* (на итальянском и в переводах). В Парижской конвенции это «well known» (англ.),

¹ Well known marks: Well known law? (Part 1). – Mode of access: <http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/92>

² Op. cit.

«notoriamente conosciuti» (ит.), «notoriamente conocida» (исп.), «notoirement connues» (фр.), «notorisch bekannt» (нем.); в Директиве – «reputation» (англ.), «gode di notorietà» (ит.), «jouit d'une renommée» (фр.) и «bekannt» (нем.); в деле *Davidoff vs Gofkid* – «reputation» (англ.); «marchi notori», «marchio notorio» (ит.), «dass bekannte Marken», «dass die bekannte Marke» (нем.); и, наконец, в деле *L'Oréal* – «well known mark» (англ.), «marchi notori», «marchi che godono di notorietà», «marchio notorio», «marchio notorio» (ит.), «les marques jouissant d'une renommée», «marques notoirement connues», «marque notoirement connue», «marque notoirement connue» (фр.), «den bekannten Marken», «der notorisch bekannten Marke», «bekannten», «bekannten Marke» (нем.). Автор обращает внимание на то, что во французской и немецкой версиях решения по делу *L'Oréal* термины «хорошо известная марка» и «марка с репутацией» используются как взаимозаменяемые. Вместе с тем использование в Директиве иной, нежели в Парижской конвенции, терминологии, производит впечатление некоторого снижения порога. Четкие границы между хорошо известным и знаменитым товарными знаками провести невозможно, однако ясно: чем лучше репутация и чем привлекательнее товарный знак, тем больше объем его защиты. Каковы же критерии отнесения товарных знаков к хорошо известным / знаменитым?

Комитет экспертов ВОИС по хорошо известным товарным знакам выработал рекомендации по их защите, которые были имплементированы рядом международных региональных организаций и отдельных стран. В 1999 г. были приняты совместные Рекомендации Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи ВОИС «О положениях в отношении охраны хорошо известных товарных знаков»¹. Для решения вопроса о том, является ли товарный знак хорошо известным / знаменитым, предлагается принимать во внимание длительность, интенсивность и территорию использования. Эти обстоятельства могут быть установлены по данным опросов, сведениям об объемах продаж товаров, о доле правообладателя на рынке, о затратах на рекламу товаров, об оценке товарного знака. Товарный знак должен стать хорошо известным в стране, в которой он претендует на защиту в качестве такового. Кому он должен быть известен? Формулировка ТРИПС «в соответствующих кругах об-

¹ Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks. – Mode of access: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

щества», прежде всего, относится к целевой аудитории для данных товаров, профессиональному сообществу, потребителям, для которых данный товар предназначен. Известность вне этого круга может приниматься во внимание для распространения охраны знаменитого товарного знака за пределы той группы товаров, для которой он используется, как это произошло, например, в шведском деле по поводу часового знака *OMEGA*. Об известности товарного знака могут свидетельствовать запросы от потенциальных лицензиатов, дистрибьюторов, розничных продавцов, изготовителей, импортеров, потребителей.

Комитетом экспертов была выдвинута идея формирования международного реестра хорошо известных товарных знаков¹. Такие реестры ведутся на национальном уровне (например, в Бразилии, Мексике, Финляндии), однако отсутствие международного реестра вызывает некоторую правовую неопределенность.

Охрана таких знаков выходит за территориальные рамки своей юрисдикции и может предоставляться даже без регистрации. Для этого товарный знак должен стать хорошо известным в стране, в которой он претендует на защиту в качестве такового, однако фактическое использование его в данной стране необязательно.

Логика распространения охраны и на другие, неконкурирующие товары и услуги состоит в том, что если этого не сделать, у общественности может возникнуть ложное впечатление о связи бизнеса обладателя хорошо известного / знаменитого товарного знака и его оппонента или о спонсорских отношениях между ними. Например, судебным решением по делу *Lambda Electronics vs Lambda Tecnologie Inc.* (1981) ответчику было запрещено использовать для своего программного обеспечения чужой ставший хорошо известным в отношении компьютерного оборудования товарный знак LAMBDA, поскольку у общественности могло создаться ошибочное впечатление, что это истец расширил сферу своей деятельности. При этом существует риск не только паразитирования на репутации правообладателя хорошо известного товарного знака, но и ухудшения его репутации за счет деятельности другого лица под товарным знаком-двойником.

Примером может служить дело, рассмотренное Высоким судом Англии по поводу использования спортивного товарного знака NIKE другим лицом для косметики – *Nike (Ireland) Ltd vs Network*

¹ Well known marks: Well known law? (Part 2). – Mode of access: <http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/93>

Management Ltd (1995). По английскому праву такое поведение может пресекаться в рамках деликта «*passing-off*».

Верховный суд Аляски в деле *Alderman vs Iditadod Props., Inc.* (2001) выделил четыре основания для предоставления такой защиты в рамках предотвращения недобросовестной конкуренции: не позволить обладателю «младшей марки» «брать в свои руки чужую репутацию», не дать ему неосновательно обогатиться за счет известной марки, не допустить введения в заблуждение потребителей и обеспечить правообладателю хорошо известной марки возможность расширить свой бизнес.

Вот еще несколько примеров из правоприменительной практики.

Quality Inns International Inc. vs McDonald's Corp. (1988). Ответчик, компания «Макслип» (McSleep), казалось бы, не была связана с общепитом — она занималась гостиничным бизнесом и эксплуатировала сеть недорогих отелей. Однако «Макдоналдс» возражал против использования ею префикса «Мак», поскольку заключил договоры с автозаправочными станциями, при которых функционировали мотели «Макстопс» (*McStops*), и поэтому считал, что «Макслип» будут ошибочно ассоциировать с «Макдоналдсом». Суд при разрешении данного дела уделил большое внимание истории развития товарных знаков «Макдоналдс», расширению сферы их использования, их узнаваемости (например, истец привел впечатляющие данные о том, что дети в возрасте от двух лет безошибочно опознают Рональда Макдоналда, и в этом конкурировать с ним может только Санта Клаус). Суд пришел к выводу, что название компании «Макслип» настолько созвучно с «Макдоналдс», что не имеет значения, на что направлена ее деятельность: потребители будут полагать, что «Макслип» каким-то образом связан с «Макдоналдсом». Попытки ответчика доказать свою добросовестность были безуспешны.

McDonald's Corp. vs Druck & Gerner (1985). Ответчик стал использовать обозначение «Макдентал» в своей стоматологической практике (на вывеске у входа в нью-йоркский офис). Рассматривая вопрос о правомерности использования ответчиком обозначения, включающего префикс «Мак», суд использовал так называемый «полароид-тест», который был выработан в решении по делу *Polaroid Corp. vs Polaroid Electronics Corp.* (1961) и предполагал оценку таких факторов, как: насколько «силен» товарный знак истца; насколько велико сходство двух товарных знаков; насколько близки и могут впоследствии сблизиться товары; насколько

добросовестно вел себя ответчик, развивая собственный товарный знак; насколько качественны его товары; насколько внимательны потребители и т.д. Из всех подлежащих учету факторов в пользу ответчика говорил лишь фактор близости товаров. Однако сопоставив все факторы, суд без колебаний решил дело в пользу истца и запретил стоматологам использовать обозначение «Макдентал». «Макдоналдс» на тот момент зарегистрировал 34 обозначения с префиксом «Мс» или «Мас», и суд постановил, что компания достаточно вложилась в рекламу и развитие своего префикса, чтобы законно претендовать на его исключительное использование¹.

Harley-Davidson Motor Co. vs Pierce Foods Corp. (1986). В регистрации в качестве товарного знака обозначения *Harley-Hog* для свинины было отказано со ссылкой на то обстоятельство, что противопоставленный бренд *Harley-Davidson* используется в отношении широкого спектра товаров, включая пиво, слабоалкогольные напитки, шоколадные батончики. Судья решил, что потребитель, осведомленный о таком широком круге использования, будет ассоциировать *Harley-Hog* с *Harley-Davidson*².

Распространено мнение, что и такое использование чужих известных товарных знаков, при котором не возникает смешения, ухудшает их указательные качества и способно вызвать так называемое размывание товарного знака (*dilution*), которое может в конечном счете привести не только к ослаблению знака, но и вовсе к потере его различительной способности из-за превращения в родовое обозначение (как это в свое время произошло, к примеру, с товарными знаками «*Xerox*» и «*Thermos*»).

Доктрина размывания товарного знака начала формироваться в 1920-е годы, когда Фрэнком Шехтером было введено это понятие в отношении несанкционированного использования известного товарного знака для неконкурирующих товаров, которое может снизить различительную способность товарного знака. Сначала доктрина была встречена в штыки, однако спустя некоторое время в отдельных штатах США стали появляться законы о размывании, а в 1996 г. Закон о размывании товарного знака (*Federal trademark dilution act* – FTDA) был принят и на федеральном уровне, что дало возможность правообладателям добиваться судебного запрета размывания их знаков (снижения различительной способности из-

¹ Moscato-Wolter A. What is the Mclaw in Malaysia? // Akron intellectual property journal. – Akron, 2011. – Vol. 5, N 1. – P. 231–249.

² Assaf K. Op. cit.

вестных знаков вне зависимости от наличия конкуренции и вероятности смешения). Защита хорошо известным товарным знакам от размывания предоставляется в Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Испании, США. В доктринальных источниках подчеркивается, что если традиционно для того, чтобы защитить товарный знак от нарушений, надо было доказать вероятность смешения, и в этом интересы правообладателей и потребителей совпадали, то в делах о размывании, напротив, такого совпадения интересов нет: потребитель не вводится в заблуждение и не страдает, защищаются только интересы правообладателя¹.

Институт размывания получил неоднозначную оценку в доктрине. Например, К. Ассаф относит чрезмерную охрану известных товарных знаков к проявлениям «бренд-фетишизма» и считает, что не следует помогать правообладателям бороться с размыванием. «Бренд-фетишизму» противопоставляется более скептическое и трезвое отношение к известным товарным знакам – «бренд-атеизм»².

С. Риерсон считает, что вред, который причиняет обществу законодательство о размывании, превышает его положительный эффект, поскольку монополисты становятся неуязвимыми за счет других участников рынка. Институт размывания товарного знака, основанный на гипертрофированной персонификации корпораций, за которыми признаются едва ли не «моральные» права в отношении их средств индивидуализации, небезвреден для свободы слова и конкуренции. Он применяется «как кувалда против комаров при наличии мухобойки». Когда предполагаемые «размыватели» получают от правообладателей письма о прекращении нарушений, большинство из них предпочитает от греха подальше выполнить предъявленные требования – с учетом того, сколько времени, сил и финансовых ресурсов требуется для участия в судебном разбирательстве, даже при благоприятной перспективе. Кроме того, из-за обтекаемости формулировок норм института размывания отличить выигрышные дела от бесперспективных не просто даже квалифицированным юристам³.

В 2006 г. был принят федеральный закон США о пересмотре Закона о размывании товарных знаков (Trademark dilution

¹ Rierson S.L. The myth and reality of dilution // Duke law & technology rev. – Durham, 2012. – Vol. 11, N 2. – P. 213–312.

² Assaf K. Op. cit.

³ Rierson S.L. Op. cit.

revision act), закрепивший применительно к размыванию термин «blurring» и введший категорию «tarnishment» (опорочение), которая также распространилась на использование чужих хорошо известных товарных знаков, не обязательно в отношении конкурирующих товаров и услуг. Если успех иска о размывании часто зависит от ответа на вопрос, мог ли разумный покупатель предположить связь между правообладателем и ответчиком, причем достаточным считается предположение о связи в форме спонсорства или одобрения, то для защиты от опорочения важно бывает доказать, что товарный знак стал символом определенного качества. Удовлетворению требования правообладателя препятствует добросовестное использование товарного знака, включая пародирование, критику, комментарии в отношении правообладателя или его товаров (услуг), а также некоммерческое использование.

Одним из хрестоматийных стало решение Суда ЕС, вынесенное в 1995 г. по делу *Claeryn / Klarein*. С товарным знаком «Claeryn», который использовался истцом в отношении голландского джина, столкнулось обозначение «Klarein», которым ответчик маркировал моющее средство. Произносились эти слова одинаково. Доводом против ответчика явилось предположение, что потребители, когда будут пить джин, станут вспоминать о моющем средстве.

Представляет особый интерес серия судебных дел о пародировании известных товарных знаков.

Собачьи бисквиты «Dogiva» были придуманы как пародия на известный шоколадный бренд «Godiva».

В качестве пародии на шампанское «Dom Perignon» был выпущен «Шампоп» – попкорн в упаковках, напоминающих по форме шампанские бутылки с этикеткой, идентичной этикетке «Dom Perignon», но с надписью «Dom Popignon».

Компания «Haute Diggity Dog, LLC» выпустила в продажу целую серию пародийных товаров для домашних животных под обозначениями «Chewnel No. 5», «Jimmy Chew», «DogPerignonn», «Snijfany & Co.» и «Dogior». Предметом судебного разбирательства стала жевательная игрушка для собак, стилизованная под сумочку «Луи Виттон» и названная «CHEWY VUITON».

Производители инсектицида решили обыграть сходство слов «Bud» (известная марка пива) и «bug» (жук) и, перефразировав слоган «Где жизнь, там и “Bud”», выступили под рекламным слоганом «Where there's life... there's bugs» («Где жизнь, там и жуки»). Этот же товарный знак стал предметом пародии, использованной продавцом цветов, который, решив сыграть на омонимичности на-

звания пива и слова «бутон», воспользовался другим известным рекламным слоганом производителя пива «This Bud's for You».

На товарный знак и рекламный слоган кока-колы «Enjoy Coca-Cola» ответчик создал пародию в виде плаката с надписью «Enjoy Cocaine».

Решая в пользу истцов дела о собачьих бисквитах и «шампопе», суды опирались на данные опросов потребителей, многие из которых, как выяснилось, думали, что между истцами и ответчиками есть какая-то связь в форме одобрения или контроля. Дела об инсектициде и о слогане «Enjoy Cocaine» также были решены в пользу правообладателей известных товарных знаков, но по другой причине: суды пришли к выводам, что неприятные ассоциации (в первом случае – с насекомыми, во втором – с наркотиками) повредят известным товарным знакам. При этом в случае с «Enjoy Cocaine» суд специально подчеркнул, что ни о смещении, ни о ведении дел под чужим именем тут речи нет.

А дела об использовании рекламного слогана правообладателя товарного знака «Bud» продавцом цветов и о пародийных игрушках для животных закончились победой ответчиков. В первом случае суд не установил опорочения товарного знака, во втором – пришел к выводу о пародийном характере обозначения «*CHEWY VUITON*», отметив, что все элементы дизайна, использованные ответчиком, были схожи, но не идентичны элементам дизайна товара истца. При этом суд подчеркнул, что в данном случае известность товарного знака истца является доводом в пользу ответчика, поскольку потребителям легко понять, что они имеют дело с пародией (в этом заключается специфика дел о пародиях на товарный знак; в иных спорах по поводу товарных знаков известность спорного обозначения, напротив, является аргументом в пользу истца); несходство между товарами и каналами их сбыта также сыграло в пользу ответчика.

В качестве отечественных аналогов споров об опорочении можно привести конфликты «Газпром» против «Газпромчика» и «Сбербанк» против «Сбербара», которые, впрочем, не перешли в судебную плоскость¹.

Н.В. Козлова и А.С. Ворожевич констатируют: «Целостная доктрина ослабления различительной способности товарных знаков

¹ Подробнее см.: Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: «Руки прочь от святынь», или «Надо иметь чувство юмора»? // Предпринимательское право. – М., 2014. – № 2. – С. 38–45. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

в российском правопорядке пока не сложилась. Однако российские суды нередко также квалифицируют в качестве правонарушений действия, которые в других странах признаются нарушениями прав обладателей общеизвестных товарных знаков»¹. Эти же авторы напоминают, что при присоединении к ВТО представители российской стороны подчеркнули, что согласно ГК РФ связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в реестр общеизвестных товарных знаков отсутствует; поэтому такой товарный знак может претендовать на защиту как общеизвестный независимо от факта включения в перечень. Авторы также приводят в качестве примера судебное решение по спору о товарном знаке Vacheron Constantin, в котором Высший Арбитражный Суд РФ защитил от регистрации в отношении неоднородных товаров товарный знак, который не был формально признан в России общеизвестным путем включения Роспатентом в соответствующий реестр. Тем не менее Президиум ВАС РФ назвал товарный знак «широко известным» и, сославшись на ст. 10-bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ, квалифицировал действия российской компании, направленные на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного зарубежного знака, как недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом и обязал Роспатент аннулировать регистрацию российского товарного знака².

Таким образом, хотя для признания товарного знака общеизвестным по российскому законодательству требуется соблюдение формальностей, расширенная охрана знаменитых / хорошо известных товарных знаков возможна и в отсутствие таких формальностей на основании запрета злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Вместе с тем следует согласиться с В.С. Никулиной в том, что такая охрана даже в отношении товарных знаков, признанных общеизвестными, не должна быть чрезмерной, «когда любое обозначение, даже отдаленно напоминающее общеизвестный товарный знак и используемое в отно-

¹ См.: Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: Понятие и особенности правовой охраны // Закон. – М., 2015. – № 12. – С. 179–190. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

² См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40–73286/10–143–625.

шении неоднородных товаров, будет автоматически признаваться нарушающим права на общеизвестный товарный знак»¹.

Охрана таких товарных знаков призвана защитить правообладателей от паразитирования на их репутации и от ее опорочения, но не должна превращать известные / знаменитые товарные знаки в неприкосновенные святыни.

¹ Никулина В.С. Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения ТРИПС: Сравнительный анализ практики государств-участников // Закон. – М., 2012. – № 10. – С. 140–152. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

НЕОБЫЧНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (Реферативный обзор)

Ключевые слова: товарный знак; США; ВОИС; право на публичность; авторское право; гармонизация законодательства.

Большинство товарных знаков представлены сочетанием букв, словом, изображением, комбинацией этих элементов (так называемые традиционные товарные знаки – словесные, изобразительные, комбинированные). Однако некоторые предприниматели стремятся удивить и привлечь потребителя необычными обозначениями: слоганами, звуками, запахами. Казалось бы, такие проявления творчества, остроумия и смекалки должны только радовать. Но К. Порт [2] и Л. Бёргундер [1] в своих статьях показывают, что признание охраноспособности подобных товарных знаков связано с определенными рисками.

К. Порт ставит целью своей статьи разоблачение обмана, который сложился вокруг нетрадиционных обозначений. Этой теме, по его мнению, неоправданно уделяют много внимания, что еще больше затрудняет и без того сложную задачу гармонизации законодательства о товарных знаках.

К нетрадиционным товарным знакам принято относить звуковые, цветовые (состоящие из одного цвета), обонятельные, вкусовые, тактильные, голографические, динамические обозначения.

Принятие Верховным судом США в 1995 г. знаменательного решения по делу *Qualitex Co. vs Jacobson Products Co.*, признавшего охраноспособность нетрадиционных товарных знаков, повысило интерес к подобным обозначениям и вызвало всплеск заявок на их регистрацию. Однако, обращает внимание автор, данное решение не оказало столь ощутимого воздействия на число зарегистрированных нетрадиционных знаков и количество соответствующих судебных дел. До сих пор заявки на нетрадиционные обозначения

в США составляют бесконечно малую долю среди всех заявок на регистрацию товарных знаков. Что касается других государств, в соответствии с данными ВОИС, многие юрисдикции признали охраноспособность нетрадиционных знаков, однако ни в одной из них количество зарегистрированных обозначений такого рода не является существенным.

Охрана нетрадиционных обозначений в США основана на толковании терминов «symbol» и «device», использованных в Законе Лэнхема (Законе США о товарных знаках 1946 г.). Первоначальное толкование этих слов не позволяло регистрировать в качестве товарных знаков нетрадиционные обозначения. Сейчас же этим терминам, благодаря решению Верховного суда США, придается гораздо более широкий смысл. Приводя примеры из судебной практики XIX–XX вв., автор приходит к выводу о том, что решение по делу Qualitex, расширившее толкование Закона Лэнхема, было радикальным отрывом от 150 лет практики американских судов.

Автор, рассматривая в отдельности каждую разновидность нетрадиционных обозначений, приводит примеры заявок на их регистрацию и обосновывает невозможность или бесполезность такой регистрации.

Основу нетрадиционных обозначений составляют цветовые (около 44% заявок) и звуковые обозначения (около 43%). Однако роль подобных знаков преувеличена: в абсолютных показателях число связанных с ними заявок, регистраций и судебных дел ничтожно мало. Рассматривая проблему охраноспособности обонятельных знаков, автор приходит к выводу о невозможности их регистрации. Это обусловлено объективными причинами: запахи каждым человеком воспринимаются по-своему, меняются с течением времени, их восприятие также зависит от состояния окружающей среды. Что касается вкусовых обозначений, на момент написания статьи ни одному из заявителей не удалось убедить регистрирующее ведомство в том, что вкус может выполнять функцию товарного знака. Фактические данные также не позволяют сделать вывод о сколь-нибудь существенной роли тактильных, голографических и иных нетрадиционных обозначений.

Нетрадиционные знаки основаны на субъективных ощущениях и характеризуются непостоянством проявления и восприятия. Они не способны выполнять функцию товарного знака по индивидуализации товаров определенного производителя: такие обозначения лишь делают продукт более привлекательным для потреби-

телей с эстетической точки зрения. В связи с этим заявители часто получают отказы в регистрации. С другой стороны, охрана зарегистрированных нетрадиционных обозначений нередко прекращается вследствие их неиспользования правообладателем. Случаи же успешного их использования можно пересчитать по пальцам.

Регистрация нетрадиционных обозначений не создает благоприятных последствий ни для заявителя, ни для потребителей. Для того чтобы зарегистрировать нетрадиционное обозначение, заявители тратят очень много времени (иногда более двух лет) и, следовательно, несут значительные издержки. Кроме того, нетрадиционные обозначения зачастую повышают транзакционные издержки потребителей, вместо того чтобы их снижать.

Все вышесказанное вызывает у автора вопрос: «А стоит ли оно этого?» И он дает на него отрицательный ответ, делая вывод о том, что регистрация нетрадиционных знаков лишена всякого смысла.

Проводя сравнение континентальной и англосаксонской правовых систем применительно к товарным знакам, автор отмечает, что между двумя системами существует пропасть, создающая значительные трудности при гармонизации.

Перечисляя особенности каждой из систем, он указывает на то, что страны континентальной правовой системы основывают охрану товарных знаков на регистрации и ориентируются, в первую очередь, на выгоду правообладателя. В США введение подобного регулирования было бы неконституционным. В странах общего права устанавливается приоритет использования обозначения, а законодательство основано на представлении о том, что потребитель имеет право не быть обманутым. В континентальной правовой системе от судьи требуется механическое применение закона, в котором должно быть четко указано, какие виды знаков могут быть зарегистрированы, а какие нет. В англосаксонской же системе, утверждает автор, суды не могут не творить право. Регистрация нетрадиционного знака стала возможной и без специального указания Конгресса и внесения изменений в Закон Лэнхема: достаточно было принять одно судебное решение. Наконец, право на товарный знак в США является исключительным, в то время как в странах континентальной системы, считает автор, товарный знак представляет собой материальный объект, которым можно обладать.

Автор утверждает, что без гармонизации основополагающих принципов, сложившихся в различных правовых системах, гармо-

низация лишь законодательства о товарных знаках, в том числе нетрадиционных, не может увенчаться успехом.

Признание охраноспособности нетрадиционных обозначений в США является показателем того, насколько американское право концептуально отличается от законодательства стран континентальной системы права. Однако, предупреждает автор, было бы ошибкой считать, что нетрадиционные товарные знаки играют какую-то существенную роль на практике. В США возможности регистрировать нетрадиционные обозначения безосновательно придают слишком много значения, требуя от торговых партнеров такого же признания их охраноспособности. На самом деле, регистрация нетрадиционных товарных знаков в американском патентном ведомстве представляет собой очень трудное, долгое, затратное предприятие, кроме того, редко встречающееся в его деятельности.

Гармонизация должна решать задачи уменьшения торговых барьеров, повышения свободного перемещения товаров и услуг, упрощения жизни правообладателей товарных знаков в целом. Для этого еще очень много необходимо сделать. Поэтому, заключает автор, не следует отвлекаться на такое незначительное, бесполезное и зачастую лишнее всякого смысла явление, как нетрадиционные товарные знаки.

Л. Бёргундер начинает свою статью [1] с нескольких примеров. В 2012 г. бейсболист Брюс Харпер в ходе интервью сказал журналисту: «Дурацкий вопрос, братан» («That's a clown question, bro»). Фраза понравилась и моментально была подхвачена, ее даже процитировал кто-то из политиков. Очень скоро Харпер решил ее зарегистрировать для футболок, головных уборов и тому подобных «билбордных» (рекламных) товаров («billboard products») и подал заявку в патентное ведомство США, которое беспрепятственно зарегистрировало этот товарный знак. Другой спортсмен, Энтони Дэвис из NBA, прославившийся своими бровями, сросшимися в «монобровь», зарегистрировал товарный знак «Бойся брови» («Fear the Brow») для одежды и некоторых других товаров. Компания, занимающаяся торговлей теннисными аксессуарами, зарегистрировала для рубашек, курток и головных уборов товарный знак «Are you sure?» (фразу, широко использующуюся в теннисе). Возникает вопрос – возможна ли регистрация остроумных или заразных слоганов в качестве товарных знаков для рекламной продукции, которая используется для выражения взглядов, вкусов и настроения, – футболок, бейсболок, кружек?

Часто патентное ведомство США регистрирует такие слоганы за первым заявителем, вне зависимости от того, с кем эти слоганы ассоциируются. Автор считает, что такая практика недопустима, за исключением случаев, когда фраза приобрела различительную способность, стала работать указателем. Правда, регистрировать комбинированные товарные знаки, включающие в себя слоганы, такое ограничение не мешает, но сами высказывания не будут монополизированы. Когда слоган ассоциируется с конкретным человеком, он может быть зарегистрирован этим человеком как товарный знак, но это уже относится к самостоятельному институту – праву на публичность.

Если на регистрацию представить просто крупную надпись на футболке, патентное ведомство, скорее всего, сочтет ее элементом внешнего вида товара, а не указателем на производителя, и зарегистрирует знак только при условии доказывания заявителем второго значения. Однако если тот же слоган будет выполнен мелкими буквами и расположен, например, на ярлыке под воротом, патентное ведомство, скорее всего, признает, что он выполняет функции товарного знака, и не потребует доказательств приобретения второго смысла.

Если заявитель докажет, что он уже в течение трех лет использует слоган как товарный знак, он будет иметь приоритет перед другими последующими заявителями, даже теми, кто использовал его еще дольше.

Всеми этими правилами американское патентное ведомство руководствуется при регистрации слоганов как товарных знаков, однако не учитывает надлежащим образом того обстоятельства, что регистрация может мешать другим открыто размещать эти слоганы.

Автор считает, что патентное ведомство США чересчур легко регистрирует остроумные высказывания в качестве товарных знаков. В регистрации слоганов должно быть отказано, если только заявитель не докажет, что фраза приобрела второе (указательное) значение. Так будет положен конец несправедливой практике монополизации высказываний теми, кто первый добежал до патентного ведомства. Это также будет способствовать сохранению гармонии авторского права и охраны свободы слова.

Список литературы

1. Burgunder L.B. Opportunistic trademarking of slogans: It's no clown issue, bro // Cardozo arts & entertainment journal. – N.Y., 2013. – Vol. 31, N 3. – P. 770–801.
Бёргундер Л.Б. Условия регистрации слоганов в качестве товарных знаков: Не дурацкий вопрос, братан.
2. Port K. On nontraditional trademarks // Northern Kentucky law review. – Kentucky, 2011. – Vol. 38, N 1. – P. 1–61.
Порт К. О нетрадиционных товарных знаках.

Е.Г. Афанасьева, Н.В. Масимова

Фарли К.Х.

**МОРАЛЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТОВАРНЫХ
ЗНАКАХ: В ПОИСКАХ СТАБИЛЬНОСТИ**

Реферат статьи: Farley C.H. Stabilizing morality in trademark law // American university law review. – N.Y., 2014. – Vol. 63, may. – P. 1017–1050. – Mode of access: <http://ssrn.com/abstract=2439958>

Ключевые слова: США; товарный знак; регистрация товарного знака; патентное ведомство.

Кристина Фарли констатирует, что большинство комментаторов нормы американского законодательства, запрещающей регистрацию оскорбительных товарных знаков, характеризуют ее как сомнительную попытку насаждать добронравие неподходящими средствами. Три недавних дела освежили внимание к этой проблематике. Речь идет об оспаривании отказов в регистрации товарных знаков «REDSKINS», «COCK SUCKER» и «THE SLANTS» со ссылкой на оскорбительность, скандальность и аморальность.

Во всех трех случаях вставал вопрос о контексте употребления слов и словосочетаний. В первых двух случаях заявители утверждали, что если принимать во внимание контекст и историю применения обозначения, его оскорбительность сглаживается: слово «REDSKINS» (краснокожие) использовалось как самоназвание профессиональной футбольной команды и прижилось в этом значении, а следовательно, не имело расистского оттенка. Когда Совет по спорам и апелляциям в отношении товарных знаков принимал решение о невозможности регистрации товарного знака «REDSKINS», он опирался на данные опроса, проведенного среди коренных американцев, согласно которым 37% респондентов сочли

слово оскорбительным. Однако рассматривавший апелляцию на это решение суд отказался принять во внимание этот довод, поскольку вопрос задавался абстрактно, а не в контексте игры в футбол. Словосочетание «COCK SUCKER»¹ применительно к сладким «петушкам на палочке» звучало вполне невинно. В третьем случае вопрос о контексте использования обозначения был поднят самим патентным ведомством, которое сочло, что обозначение «THE SLANTS» (одно из значений «косоглазые») применительно к оркестру, использующему азиатский стиль и мотивы, будет звучать оскорбительно.

Оценка обозначения в контексте его коммерческого использования обоснована в доктрине защитой интересов потребителей, которые сталкиваются с товарными знаками не как с абстрактными словами, а в связи с приобретением конкретных товаров. Авторы статей, посвященных данной тематике, все как один критикуют попытки насаждения морали с помощью законодательства о товарных знаках.

Напротив, в правоприменительной практике не наблюдается такого единодушия. Например, в регистрации обозначения «COCK SUCKER» было отказано, в то время как схожее обозначение «GAMECOCK SUCKER» патентное ведомство зарегистрировало без каких-либо возражений; Совет по спорам и апелляциям в отношении товарных знаков был против регистрации обозначения «THE SLANTS», но разрешил регистрацию обозначения «DYKES ON BIKES»²; в обоих случаях речь шла о самоназваниях групп людей, которые, естественно, не считали их оскорбительными.

Автор обнаружила в базах данных патентного ведомства немало заявок и регистраций, как ей кажется, оскорбительного свойства: «HOLY CRAP», «BIG ASS FANS», «SASSY BITCH», «EGGSLUT», «SLUTMAGNET», «WHITE TRASH», «I EAT PUSSY WITH A FORK», «SHANK THE B!T@H», «DEGO FOR TEQUILA», «WILD INJUN».

Возникает ряд вопросов. Стоит ли патентному ведомству регистрировать такие обозначения? Не следует ли ему вставлять на защиту общественности от явно оскорбительных и расистских товарных знаков? Не приведет ли это к цензуре? С какой стати патентному ведомству насаждать нравственность?

¹ Буквально – «сосущий петушка»; одно из значений – «***сос» – *Прим. реф. – Е. А.*

² Наиболее стилистически точный перевод – «Мотосуки». – *Прим. реф. – Е. А.*

Статья 2 (а) Закона Ленхэма (Lanham Act) запрещает регистрацию определенных категорий товарных знаков: «являющихся аморальными, скандальными, оскорбительными, обманными, а также тех, которые создают ложные ассоциации с лицами, живыми или умершими, организациями, верованиями, национальными символами либо порочат их или вредят их репутации». Патентное ведомство США занимается непростым делом толкования этих положений, исходя из трудноустановимой категории «культурной чувствительности».

Сотрудники патентного ведомства при этом, как правило, полагаются на ведомственное руководство по процедуре рассмотрения заявки (Trade manual of examining procedure – ТМЕР). Для проверки соответствия заявляемого обозначения ст. 2 (а) Закона Ленхэма руководство предписывает определить, не будет ли значительная часть общественности считать марку скандальной в контексте современного восприятия и соответствующего рынка. При этом им рекомендовано полагаться в первую очередь на словари (нет ли против слова пометки «оскорб.», «бранн.», «вульг.», «табуир.», «обсценн.», «груб.»), новостные материалы и публикации в журналах и блогах, а ориентироваться исключительно на ранее принятые решения ведомства запрещается. Такой подход критикуется за ограниченность, поскольку игнорирует иные методы определения отношения общественности к обозначениям, например, опросы потребителей, заключения экспертов, письменные показания под присягой.

В общем, практически во всех публикациях высказывается критическое отношение к ст. 2 (а) как сомнительной с точки зрения конституционных гарантий свободы выражения мнения, порождающей сложности в правоприменении и субъективизм.

Что можно сказать в защиту данной нормы? Она соответствует международным документам и законодательству большинства европейских государств, так что это «не пуританский реликт, а обычная для современного законодательства о товарных знаках норма» (с. 1017). Если сравнить с другими институтами права интеллектуальной собственности, то можно найти подобные нормы в патентном законодательстве (законодательный запрет на патентование аморальных решений и указание патентного ведомства проверять заявки на предмет оскорбительности для какой-либо группы, характеризующей такими признаками, как пол, раса, вера, национальная или этническая принадлежность) и в ранее действовавшем авторско-правовом законодательстве (до 1979 г. охрана не распространялась на порнографические произведения).

Парижская конвенция разрешает отказывать в регистрации аморальных и противоречащих публичному порядку товарных знаков, однако не обязывает страны-участницы к этому. Включение в Закон Ленхэма ст. 2 (а), таким образом, – осознанный выбор США, и раз уж законодательство принято, оно должно применяться, уверена автор, причем максимально ясным и предсказуемым способом.

Кристина Фарли считает, что оценка товарного знака в контексте важна для определения его различительной способности. А вот оскорбительность, скандальность и аморальность могут быть обнаружены и вне контекста, если речь идет о проявлениях расизма и о нецензурных словах. Даже вполне нейтральные слова, обозначающие расовую или этническую принадлежность (как, например, «коренные американцы» вместо «краснокожих»), оскорбительны, если используются как товарные знаки. То же самое и со словами, которые тесно ассоциируются с определенными религиями. Сами по себе такие слова не оскорбительны, но оскорбительной может быть их коммерциализация.

Атторней патентного ведомства, рассматривающий заявку на регистрацию, не лингвист и не антрополог. Если снабдить его перечнем оскорбительных слов, он просто заглянет в соответствующую базу данных, подобно тому, как это происходит при проверке на отсутствие других препятствий к регистрации (так, например, в Новой Зеландии запрещено регистрировать в качестве товарных знаков символы и слова языка маори, и для патентного ведомства составлена их база данных). Воспользоваться этими данными смогут и заявители. Конечно, с формированием списка оскорбительных слов будут определенные трудности, но каждый раз проводить контекстный анализ обозначения еще сложнее. Отказ от контекстного анализа, считает автор, не только упростит работу патентного ведомства, но и удешевит регистрацию для заявителей, что особенно важно для малого бизнеса. Оценивать оскорбительность К. Фарли предлагает не только на момент регистрации: если со временем значение словесного товарного знака изменилось и стало оскорбительным, правовая охрана должна прекратиться.

Предлагаемая переориентация на оценку товарных знаков *per se*, вне контекста, считает автор, будет лучше соответствовать целям данного правового института, сделает результаты его применения более предсказуемыми и упростит работу патентного ведомства. Такой подход соответствует и буквальному толкованию ст. 2 (а) закона Ленхэма.

Е.Г. Афанасьева

Раздел 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Б.А. Новрузов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (Статья)

Ключевые слова: лекарственные средства; патентная монополия; права человека; биотехнологии; биомедицинский клеточный продукт; патентоспособность; товарные знаки; результаты доклинических исследований лекарственного средства и клинических исследований лекарственного препарата; положение Болар; дженерики; ТРИПС.

Интеллектуальная собственность, связанная с производством и продажей лекарственных средств, имеет особую важность для общества и государства, так как благодаря лекарственным средствам достигается необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека. Соглашение ТРИПС стало причиной изменений в ряде государств, которые обязались привести свое внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами и предоставить разработчикам лекарственных средств возможность получения патентов на химические вещества, лежащие в их основе. В связи с этим началась активная дискуссия о правах человека и их соотношении с интеллектуальными правами в рамках доступа к лекарственным средствам.

Право человека на высший достижимый уровень здоровья закреплено в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Статья 15 названного пакта также признает право каждого человека на пользование результатами научного прогресса и

их практического применения. Очевидно, что доступ к лекарствам является одним из ключевых факторов реализации данных прав. Однако в той же Всеобщей декларации прав человека закреплено право каждого человека на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Как отмечает А.С. Ворожевич, предоставление патента на важную для реализации прав человека разработку ставит решение основополагающих функций государственного регулирования в зависимость от волеизъявления конкретного участника общественных отношений¹. Для обеспечения баланса между общественными интересами и интересами правообладателей применяются определенные инструменты, которые представляют собой часть системы «сдержек и противовесов» в сфере интеллектуальной собственности (ограничение срока действия исключительного права, раскрытие информации в патентной заявке, принудительное лицензирование и др.).

Существуют два основных направления оценки учеными связи патентного права и прав человек. Одни считают, что исключительные права патентообладателей и права человека находятся в фундаментальном конфликте, другие убеждены, что патентные права и права человека совместимы и могут сосуществовать. Сторонники конфликтной теории утверждают, что предоставление исключительных прав противоречит правам человека, особенно в сфере экономических, социальных и культурных прав. Наличие конфликта подтверждается резолюцией Комиссии по правам человека 2000/7², в которой сказано, что интеллектуальные права после Соглашения ТРИПС противоречат реализации прав человека, в частности праву на здоровье.

Противники конфликтной теории считают, что права человека и интеллектуальные права имеют одну общую цель – приносить пользу обществу³. В центре теории сосуществования лежит вопрос определения объема монополии правообладателей, кото-

¹ См.: Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 34.

² См.: официальный сайт ООН: http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/232981/E_CN.4_2001_2%3BE_CN.4_Sub.2_2000_46-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (Дата обращения: 05.02.2017.)

³ Van Overwalle G. Human rights limitations in patent law. Intellectual property and human rights: A paradox / Ed. by Grosheide W. – Cheltenham; Northampton, 2010. – P. 236–271.

рого будет достаточно для стимулирования инновационной деятельности, при условии, что обществу будет обеспечен доступ к плодам инновационной деятельности¹. Необходимо отметить, что само существование исключительного права также может быть оправдано с позиций прав человека. Так исследователи утверждают, что результаты интеллектуальной деятельности должны атрибутироваться их разработчику, который вложил интеллектуальные и материальные усилия в их создание².

Так или иначе, обоснование патентной монополии в сфере фармацевтических препаратов является одной из наиболее спорных тем интеллектуальной собственности. Существуют активисты в сфере здравоохранения, которые всеми силами пытаются ограничить патентную монополию и обеспечить население дешевыми лекарственными средствами, что несет в себе опасность снижения активности фармацевтических компаний в сфере научных исследований. Немало и сторонников точки зрения, что в отношении лекарственных средств патентная защита не оправдана в принципе. Данную позицию также можно обосновать через ограниченный характер стимулирующей функции патента: стимулирование зависит не от самого предоставления патентной монополии, но от того, насколько продукт, созданный на основе изобретения, будет востребован потребителями, от коммерциализации объекта патентных прав.

Помимо того, что применительно к лекарственным средствам особо остро встает вопрос о соотношении патентной монополии и прав человека, лекарственные средства также представляют особый интерес в качестве объекта патентных прав. Как правило, патентная защита лекарственных средств осуществляется посредством оформления патентов на такие объекты, как химическое соединение (формула, субстанция), способ получения химического соединения, фармацевтическая композиция на основе химического соединения, способ применения химического соединения или фармацевтической композиции, способ лечения с использованием химического соединения или фармацевтической композиции³. Наи-

¹ Helfer L.R. Human rights and intellectual property: Conflict or coexistence? // Minnesota intellectual property review. – Minneapolis, 2003. – Vol. 5, N 5. – P. 47–61.

² О теориях легитимации исключительных прав на изобретения см.: Ворожечев А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей: Учеб. пособие для магистров. – М., 2016.

³ См.: Приказ Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 «О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения» // СПС «КонсультантПлюс».

большой объем охраны из перечисленных объектов предоставляет патент на химическое соединение¹. Причем фармацевтические компании в рамках получения патента на химическое соединение применяют так называемую формулу Маркуша, которая позволяет охватить одним патентом огромное количество химических соединений. В результате становится невозможно без согласия патентообладателя использовать любое химическое соединение из формулы Маркуша, даже если оно не входит в состав конкретного лекарственного средства. Во многих публикациях, посвященных проблематике патентования лекарств, такая практика оценивается негативно².

Гражданский кодекс РФ устанавливает специальные правила патентной защиты лекарственных средств лишь в связи с возможностью продления срока действия исключительного права (п. 2 ст. 1363) и свободного разового изготовления лекарственного средства в аптеках по рецепту врача (п. 5 ст. 1359). Однако если соотносить законодательное определение понятия лекарственного средства и нормы гл. 72 ГК РФ, становится ясным, что не все лекарственные средства (химические вещества, лежащие в их основе) могут претендовать на патентную охрану. Так, исходя из легального определения, лекарственные средства могут быть получены из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека. В настоящее время наблюдается тенденция к использованию фармацевтическими компаниями генетической информации при производстве лекарственных средств и разработке новых методик лечения. Представляется, что генетическая информация, относящаяся к генам, которые уже существуют в природе, по сути, является открытием, и поэтому непатентоспособна. Вместе с тем искусственно созданный генетический материал может быть объектом патентных прав при соответствии условиям патентоспособности. Однако и в данном случае важно помнить, что результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, не могут быть объектами патентных прав. При этом, что касается искусственно созданного генетического материала, необходимо понимать, что объектом па-

¹ См.: Садовский П. Демина М. Споры об интеллектуальной собственности в сфере фармацевтики: Последние тенденции // Арбитражные споры. – М., 2015. – № 1. – С. 131–138.

² Ferziger M.J. Monopolies on addiction: Should recreational drugs be patentable? // University of Chicago legal forum. – Chicago, 1994. – N 1, Article 20. – P. 481.

тентных прав может быть лишь искусственная часть, без естественной природной части, лежащей в ее основе. Целесообразнее в данном случае признавать объектом патентных прав именно способ создания искусственного генетического материала. Кроме того, при создании лекарственного средства из материалов организма человека действует ограничение, связанное с использованием эмбриона человека в промышленных и коммерческих целях (производство же лекарственных средств всегда имеет промышленные масштабы, а их реализация в абсолютном большинстве случаев преследует цель извлечения прибыли, т.е. налицо коммерческая цель)¹.

Стоит обратить внимание, что в американской судебной практике возникал вопрос о патентоспособности выделенного участка ДНК². Так, американская фармацевтическая компания *Myriad Genetics Inc.* получила патент на выделенный участок ДНК человека, который использовался для определения предрасположенности к онкологическим заболеваниям (мутации *BRCA1* и *BRCA2*) и для подбора лечения. Компания также получила исключительное право на способ проведения тестирований, основанных на выделенном участке ДНК, поэтому дальнейшее использование того же участка ДНК другими компаниями было ограничено, что повышало стоимость самого тестирования³. Верховный Суд США посчитал, что выделенный участок ДНК не отличается от уже существующего в теле человека, компания никаким образом не модифицировала данный участок ДНК, он остается тождественным созданному самой природой; суд пришел к выводу, что заявленный *Myriad Genetics Inc.* участок ДНК не соответствует критерию новизны⁴.

Как возможный объект патентных прав стоит также рассмотреть биомедицинские клеточные продукты. В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» при создании биомедицинских клеточных продуктов используют клеточные линии и вспомогатель-

¹ Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 34.

² Association for Molecular Pathology vs Myriad Genetic (2013).

³ Lee P. The Supreme Court's Myriad effects on scientific research: Definitional fluidity and the legal construction of nature // University of California Irvine law review. – Irvine, 2015. – Vol. 5, N 5. – P. 1078.

⁴ Feldman R. Gene patenting after the U.S. Supreme Court Decision – does Myriad matter? // Stanford law & policy review. – Stanford, 2014. – Vol. 26, N 1. – P. 19.

ные вещества либо клеточные линии и вспомогательные вещества в сочетании с прошедшими государственную регистрацию лекарственными препаратами. Сам биомедицинский клеточный продукт не является лекарственным средством, но должен проходить процедуру государственной регистрации. Думается, что как отдельный продукт и как часть лекарственного препарата клеточная линия не может являться объектом патентных прав, так как сама клеточная линия изымается из организма человека, а не создается творческим трудом. Для целей устранения правовой неопределенности, связанной со статусом клеточной линии, используемой в сочетании с лекарственным препаратом, целесообразно дополнить ст. 1349 ГК РФ исключением правовой охраны в отношении клеточных продуктов наряду с уже имеющимися исключениями в п. 4 названной статьи. Стоит отметить, что исключение из объектов патентных прав продуктов, полученных с использованием человеческих эмбрионов, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, способов клонирования человека, а также иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, имеют непосредственное отношение к правам человека¹.

В законодательстве прямо указано, что биомедицинский клеточный продукт является комплексом, в содержание которого также входят вспомогательные вещества, как исключительно, так и в сочетании с прошедшими государственную регистрацию лекарственными препаратами. Вспомогательные вещества и вещества, лежащие в основе лекарственного препарата, могут быть отдельно охраняемыми объектами патентных прав, принадлежащими лицам, отличным от производителя биомедицинского клеточного продукта. Использование таких веществ как части комплексного объекта может являться нарушением исключительного права. Думается, что было бы целесообразно предусмотреть в ст. 1359 ГК РФ в качестве действия, не являющегося нарушением исключительного права на изобретение, использование изобретения в составе как минимум комбинированных и аутологичных биомедицинских клеточных продуктов, так как использование такого рода биомедицинских клеточных продуктов в случае с аутологичными продуктами ограничено одним человеком, а с ком-

¹ См.: Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: Парадигма баланса и гибкости. – М., 2014.

бинированными – несколькими людьми (донорами биологического материала).

В российском законодательстве вопросы патентования биотехнологических изобретений не получили какого-либо специального регулирования, ГК РФ ограничивается лишь положениями ст. 1349 ГК РФ. В то же время на уровне Европейского союза существует Директива 98/44/ЕС от 6 июля 1998 г. в отношении правовой защиты биотехнологических изобретений (Биотехнологическая директива). Данная Директива, например, позволяет патентовать выделенный участок ДНК, даже несмотря на то, что он ранее существовал в природе. Стоит отметить, что положения п. 4 ст. 1349 ГК РФ практически полностью повторяют положения ст. 6 данной Директивы. Однако Биотехнологическая директива содержит еще одно ограничение возможности получения патента – способы модификации генетической идентичности животных, которые, вероятно, причинят им страдания и не принесут существенной медицинской пользы для человека или животного, а также животных, созданных в результате использования такого способа.

Биотехнологическая директива предусматривает, что противоречие общественным интересам и морали не может исходить только из того, что какое-либо действие запрещено законом или подзаконными актами. Также следует учитывать, что Европейской конвенцией о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и биомедицине)¹ установлено, что вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека. Россия в данной Конвенции не участвует, однако закрепленный в ней стандарт может служить ориентиром при определении противоречия интересам гуманности и морали.

Получение и использование лекарственных средств с помощью биологических технологий (определение данного понятия отсутствует в законодательстве, хотя оно и используется в Федеральном законе от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных

¹ Неофициальный перевод Конвенции представлен на сайте Совета Европы: Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007d004> (Дата обращения: 20.02.2017.)

средств) и других актах) – быстро развивающаяся сфера, и патентование в этой сфере требует специального регулирования. Между тем, как уже отмечалось, специфика патентной охраны не только лекарственных средств, полученных с помощью биологических технологий, но и лекарственных средств вообще в ГК РФ практически не отражена.

Для правовой науки лекарственные средства представляют интерес в первую очередь как объекты патентных прав, однако не менее интересна и сфера средств индивидуализации, связанных с лекарственными средствами. Стоит отметить, что в области фармацевтики товарный знак является основой узнаваемости лекарственного препарата. Производители референтных лекарственных препаратов¹ используют товарный знак как средство удержания потребителей, даже после ввода в оборот воспроизведенных лекарственных препаратов – дженериков. Именно в противодействии этому явлению может заключаться политико-правовое обоснование ограничений, введенных Минздравом России. Так, по общему правилу, назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляются медицинским работником по международному непатентованному наименованию (МНН), а при его отсутствии – группировочному наименованию². Использование МНН в рецептурных бланках должно способствовать популяризации дженериков среди потребителей.

Некоторые американские юристы и экономисты считают, что использование товарных знаков в отношении лекарственных средств приводит к искусственному разделению одинаковых по сути товаров. Федеральная торговая комиссия США предлагала применение в отношении товарных знаков лекарственных средств

¹ Лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата (п. 11 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств).

² См.: Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175 н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» // Российская газета. – М., 2013. – 3 июля, № 142.

ограничений по сроку действия исключительного права, по аналогии с патентами¹.

Исключительно для фармацевтической сферы интерес представляет такой *sui generis* объект интеллектуальной собственности, как результаты доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов. В соответствии с ч. 18 ст. 18 Закона об обращении лекарственных средств на основе результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов разработчик лекарственного средства получает ограниченную сроком в шесть лет легальную монополию в отношении таких данных. Монополия в отношении результатов исследований отделена от правовой охраны изобретения. Как отмечает Д.А. Копытин, режим эксклюзивности защищает результаты доклинических и клинических исследований независимо от того, отвечают ли они признакам новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; кроме того, режим защиты сохраняется и в случае признания патента недействительным полностью или в части². Использование результатов исследований имеет принципиальное значение для производителей дженериков, так как подтверждение биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности осуществляется на основании такой информации, что дает производителю дженериков право на ускоренную процедуру экспертизы лекарственных препаратов.

Правовой режим использования результатов данных исследований получил общее название «положение Болар» («Bolar Provision»), по названию судебного спора между компанией *Bolar* и компанией *Roche*). В российском законодательстве норма, аналогичная положению Болар, появилась в 2010 г.³ Данные изменения были связаны с вступлением России в ВТО, так как ст. 39 Соглашения ТРИПС предусматривает охрану от недобросовестного

¹ Brennan H. The cost of confusion: The paradox of trademarked pharmaceuticals // Michigan telecommunications and technology law review. – Ann Arbor, 2015. – Vol. 22, N 1. – P. 4.

² См.: Копытин Д.А. Институты «data exclusivity» и «data protection» как средства соотнесения и защиты публичных и частных интересов на рынке лекарственных препаратов // Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный опыт) / Под ред. Е.Г. Афанасьевой; ИНИОН РАН. – М., 2013. – С. 126–137.

³ См.: Федеральный закон от 11 октября 2010 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

коммерческого использования данных об испытаниях фармацевтических продуктов или других сведений, получение которых сопряжено со значительными усилиями.

Однако стоит отметить, что и до внесения изменений в Закон об обращении лекарственных средств в рамках ранее действовавшего Федерального закона от 22 июля 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» результаты только доклинических исследований охранялись в качестве объектов авторского права. Само признание результатов доклинических исследований объектом авторского права, с одной стороны, делает такой результат интеллектуальной деятельности оборотоспособным, а с другой стороны, срок правовой охраны результатов доклинических исследований в данном случае необоснованно продлевался. Как верно отмечает Ю. Давыдов, авторское право сосредоточено в первую очередь на форме произведения, а в случае с результатами исследований форма произведения имеет второстепенное значение, так как охраняется именно содержание – данные о проведенном исследовании и его результаты¹.

Применение режима ноу-хау в отношении результатов исследований также является нецелесообразным, так как в данном случае предоставление информации в Минздрав России делает невозможным признание таких результатов секретом производства в силу положений п. 2 ст. 1465 ГК РФ.

В рамках текущего правового регулирования не ясно, как будет регулироваться вопрос использования результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов в случае предоставления принудительной лицензии в отношении патента на изобретение, лежащее в основе лекарственного средства. В принципе, текущая редакция ч. 18 ст. 18 Закона об обращении лекарственных средств позволяет получать согласие от заявителя, предоставившего такую информацию для целей государственной регистрации лекарственных препаратов. Однако механизм получения такого разрешения не ясен, кроме того, в случае с принудительным лицензированием думается, что правообладатель не будет мотивирован давать разрешение на использование результатов исследований, так как

¹ См.: Давыдов Ю.Г. Правовая охрана результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 62–100.

таким образом он может фактически блокировать возможность введения в оборот дженериков.

Думается, что результаты доклинических исследований лекарственного средства и клинических исследований лекарственного препарата представляют собой объект интеллектуальной деятельности *suī generis*, со своим сроком действия исключительного права, установленным Законом об обращении лекарственных средств.

Р.М. Янковский

**СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(Статья)**

Ключевые слова: социальная сеть; ВКонтакте; аккаунт; авторские права; исключительные права; интеллектуальная собственность; Интернет; программа для ЭВМ; база данных; доменное имя; доменные споры; цифровой отпечаток; товарный знак.

Новые отношения, связанные с Интернетом, требуют обновления правового регулирования, в частности, дополнительной регламентации статуса аккаунтов пользователей социальных сетей, поскольку в нынешнем положении неизбежно нарушение их прав.

Социальными сетями пользуются сотни миллионов человек. Так, на сайте «ВКонтакте» зарегистрировано более 380 млн аккаунтов; каждый день сайтом пользуются более 80 млн человек¹; социальные сети служат агрегаторами адресатов рекламы, товаров и услуг². Мы исследуем правоотношения между российской социальной сетью «ВКонтакте» и ее пользователями, поскольку она наиболее популярна в России, а внутренние документы социальной сети ориентированы на российское право. Цель нашего исследования – изучить, насколько внутреннее регулирование социальных сетей (в частности, «ВКонтакте») соответствует российскому праву и какие спорные вопросы возникают в отношениях между пользователями.

¹ Аудитория ВКонтакте // «ВКонтакте». – 2017. – Режим доступа: https://vk.com/page-47200925_44240810 (Дата обращения: 21.04.2017.)

² См.: Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: Парадигма баланса и гибкости. – М., 2013. – С. 55.

Регулирование социальных сетей. Интернет-сайты – объекты исключительных прав. Исходный код страниц в форматах html и css с точки зрения авторского права является произведением литературы; скрипты на php, Java, perl и других языках программирования также защищаются как программы для ЭВМ¹; информация в БД (например, MySQL) – как база данных; дизайн сайта – как произведение изобразительного искусства. Отдельные алгоритмы также защищаются, в соответствии с патентным правом в качестве полезной модели² (в некоторых странах – вплоть до алгоритмов построения интерфейсов).

Посещение сайта и загрузка его материалов на компьютер или иное устройство являются использованием объекта исключительных прав³, и к соответствующим действиям могут применяться правила ст. 1235 ГК РФ о лицензионном договоре. Согласно положениям указанной статьи владелец сайта вправе установить пределы использования принадлежащего ему объекта исключительных прав. Именно на нормах о лицензионных договорах основаны «пользовательские соглашения» с посетителями интернет-сайтов, согласно которым ограничивается ответственность владельцев сайта, в том числе за повреждение имущества посетителей или иное нарушение их прав. Этот принцип называется «As Is» (отказ от ответственности).

Функциональность социальных сетей в отличие от «рядовых» сайтов предполагает, что пользователи будут самостоятельно наполнять шаблонные страницы собственными произведениями: текстами, изображениями, музыкальными и аудиовизуальными произведениями. Пользователи социальных сетей самостоятельно

¹ В ряде случаев языки гипертекстовой разметки также защищаются как «программы для ЭВМ», хотя программами в строгом смысле слова не являются.

² См.: Абраменко О. Охрана IT-решений в России. – Хабрахабр, 2013. – Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/190712/> (Дата обращения: 30.01.2018.)

³ «Исходя из системного толкования статей 1270, 1272, 1280, 1286 ГК РФ использование программы для ЭВМ является употреблением объекта интеллектуальной собственности с целью извлечения его полезных свойств» (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 января 2017 г. № С01–970/2016 по делу № А79–11983/2015). В настоящей статье мы не будем касаться вопроса правовой охраны программ для ЭВМ и способов использования таких программ, однако отметим, что по вопросу использования программ существует противоречивая практика. См. Гордеева А. Использование программного обеспечения. Подходы судебной практики // Закон.ру. – 2015. – Режим доступа: <https://goo.gl/VAIXmb> (Дата обращения: 30.01.2018.)

формируют множества друзей и подписчиков, что может квалифицироваться как формирование базы данных; выбирают адрес для страницы, что имеет сходство с созданием средства индивидуализации (доменного имени). При этом администрация социальных сетей старается снять с себя ответственность за действия пользователей и переложить ее на их собственные плечи.

Так, лицензионное соглашение «ВКонтакте»¹, выражающее взгляд администратора сайта на проблему авторских прав, формулирует условие As Is следующим образом:

«Лицензиат [Пользователь. – Р. Я.] вправе... воспроизводить элементы Социальной сети в виде размещенной в ней информации и Контента для личного использования посредством копирования в память своего персонального компьютера и / или мобильного устройства (скачивания). В том случае, если элементы Контента являются объектом авторских прав или личными изображениями (фотографиями) других Лицензиатов или третьих лиц, Лицензиат при таком их воспроизведении обязан дополнительно получать согласие таких лиц» (п. 4.1.2);

«Лицензиату запрещено... воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих целях элементы Социальной сети, являющиеся объектом авторских прав Лицензиара, других Лицензиатов или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих правообладателей на совершение данных действий» (п. 4.2.1).

Таким образом, «ВКонтакте» формально запрещает любое использование или переработку объектов интеллектуальной собственности без согласия обладателей соответствующих прав. С формальной точки зрения к такому использованию относится даже просмотр информации на сайте, поскольку при этом производится копирование информации в память компьютера или мобильного устройства (кэширование).

Права на пользовательскую информацию (контент). Помимо процитированных положений, оформляющих отказ от ответственности со стороны социальной сети, «Правила пользования Сайтом ВКонтакте»² устанавливают механизм использования чужих объектов исключительных прав (в частности, путем репоста):

¹ Лицензионное соглашение // «ВКонтакте». – 2017. – Режим доступа: <https://vk.com/licence> (Дата обращения: 21.04.2017.)

² Правила пользования Сайтом ВКонтакте // «ВКонтакте». – 2017. – Режим доступа: <https://vk.com/terms> (Дата обращения: 22.04.2017.)

«Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование исключительно в рамках предоставляемого Сайтом функционала, путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя» (п. 7.1.3);

«Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде» (п. 7.1.4).

Таким образом, администрация социальной сети требует полного соблюдения авторских прав от своих пользователей. При этом, размещая свои материалы на сайте, пользователь предоставляет иным пользователям неисключительное право на их воспроизведение и копирование с указанием всех «знаков авторства» и «имени автора в неизменном виде». Согласно этим положениям, не соответствуют Правилам «ВКонтакте» такие формы использования результатов интеллектуальной деятельности, как использование произведения в коммерческих целях (например, в сообществах, размещающих рекламу). Противоречит Правилам «ВКонтакте» и практика копирования чужих сообщений и изображений без использования механизма перепоста (поскольку имя автора в неизменном виде не сохраняется, а также удаляются уведомления об авторстве – ссылка на страницу автора).

Отметим также, что размещение информации в социальной сети не исключает возможности для пользователя дополнить общие Правила «ВКонтакте» применительно к конкретному произведению. Например, пользователь может указать в посте перечень сообществ, которые не вправе делать перепосты его произведения, либо дополнительные условия таких перепостов (сопроводительный текст, дополнительное упоминание). Нарушение данных условий явно может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя, поскольку круг этих интересов правообладатель определил сам.

Социальные сети, пользуясь отсутствием соответствующего регулирования (за исключением ст. 1253.1 ГК РФ об информации-

онных посредниках), недостаточно охраняют права рядовых пользователей на защиту от нарушения исключительных прав. Современные технологии позволяют присваивать «цифровой отпечаток» (уникальный идентификатор) каждому сообщению пользователя (посту) и каждому иному загружаемому произведению, чтобы при наличии спора или по жалобе правообладателя удалять не только сообщение, нарушающее права, но и все его копии¹. Однако, как показывает практика, социальные сети выборочно внедряют механизмы идентификации лишь для pdf-файлов, поскольку нарушение прав на произведения литературы чревато предъявлением существенных требований правообладателями. Музыкальные и аудиовизуальные произведения удаляются неохотно и, по некоторым данным, не с помощью «цифровых отпечатков», но с помощью модерации поисковых запросов, что не исключает повторной загрузки произведений пользователями². Механизмы цифровой защиты отдельных изображений и сообщений (постов) тем более не внедряются, поскольку правообладатели таких объектов исключительных прав по сравнению с крупными музыкальными издательствами и кинопродюсерами редко предъявляют требования или пытаются иным образом защитить свои права. Фактически своими действиями социальные сети поощряют свободный доступ к информации, в том числе размещенной с нарушением исключительных прав, в собственных коммерческих целях.

Можно сделать вывод, что, несмотря на декларируемое соблюдение исключительных прав, социальные сети не заинтересованы в том, чтобы внедрять технические способы защиты прав авторов. При этом речь идет не только о монетизации произведений, но и о механизмах защиты прав авторов. В настоящее время технология «цифровых отпечатков» развита достаточно, чтобы блокировать загрузку спорной информации на сайт; однако социальные сети не торопятся их внедрять, пользуясь в том числе пре-

¹ О технологии см.: Fingerprint (computing) // Wikipedia. – 2017. – Режим доступа: [https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint_(computing)) (Дата обращения: 30.01.2018.)

² Ср. «ВКонтакте» удалила музыку по иску правообладателей // РБК. – 2015. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/technology_and_media/18/05/2015/5559e4359a7947661de9b8ec (Дата обращения: 30.01.2018.); Легализация музыки ВКонтакте // «ВКонтакте». – 2016. – Режим доступа: https://vk.com/page-2158488_52110520 (Дата обращения: 22.04.2017.)

цедентными судебными решениями¹. Как показал опыт Digital millennium copyright Act, социальные сети готовы поступиться своими интересами лишь при реальной угрозе со стороны регулятора; следовательно, пока внедрение технологии «цифровых отпечатков» не будет установлено законодательно, социальные сети продолжают настаивать на технической невозможности такого внедрения.

Права на страницы и группы в социальных сетях. Помимо нарушения прав пользователей при копировании и распространении таких объектов интеллектуальной собственности, как изображения и тексты, права пользователей нарушаются применительно к распоряжению личными и коллективными страницами в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей могут создавать в социальных сетях личные и неличные страницы; последние в зависимости от социальной сети могут именоваться сообществами, пабликами, группами и т.д. Поскольку сообщества часто создаются для идентификации товаров, работ и услуг, они имеют существенно большую коммерческую ценность, чем личные страницы². Однако администрация социальных сетей практически никогда не разрешает реализацию подобных объектов, понимая сложность арбитража и не желая создавать систему внутренних норм, регулирующих оборот сообществ. Аналогичным образом поступают владельцы массовых многопользовательских ролевых игр и подобных площадок; в частности, применяются отсылки к алеаторности соответствующих сделок, заключенных с помощью механизмов игры³. Поскольку социальные сети не относятся к игровым площадкам, в своих позициях они стараются вообще опровергать принадлеж-

¹ «В силу отсутствия у Сайта возможности осуществлять премодерацию, ряд пользователей распространяет... через функционал Социальной сети контент, который... нарушает интеллектуальные права авторов и правообладателей». «Осуществление пре- и постмодерации в отношении загружаемого контента без конкретного обращения невозможно, учитывая: количество пользователей, объемы загрузок и удалений пользовательского контента... запрет на осуществление цензуры» (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40–150342/13 от 15 сентября 2014 г.)

² В силу запрета на продажу групп (об этом далее) в Интернете редко об-суждаются реальные сделки, но автор статьи неоднократно сталкивался с куплей-продажей групп «ВКонтакте» за суммы порядка миллионов рублей.

³ Подробнее см.: Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. – М., 2014. – № 1. – С. 127–150.

ность сообществ и страниц отдельным лицам, а следовательно, опровергать их квалификацию как отчуждаемых объектов права.

«ВКонтакте» запрещает продажу аккаунтов и прав на администрирование сообществ: «запрещается... продавать, осуществлять торговые операции и перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его неактивированных данных и команд, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией» (6.3.13 Правил пользования Сайтом «ВКонтакте»). Также накладываются дополнительные ограничения на использование сообществ: например, запрещена реклама в сообществах, осуществляемая вне официальной «Биржи ВКонтакте» (п. 5.13.4, 5.13.5, 5.13.9). В случае нарушения данных Правил права администрирования сообщества могут быть переданы другому лицу без предупреждения, а само сообщество заблокировано без возможности восстановления (п. 5.13.8, 5.13.9)¹.

Споры между владельцами сообществ «ВКонтакте» происходят достаточно часто²; обычно администрация социальной сети вмешивается лишь в случае неправомерного доступа к сообществу, но не в случае конфликта между его администраторами. Ранее в такой ситуации преимущество получал первоначальный создатель сообщества вне зависимости от того, кто реально управлял им. Однако после громкого конфликта между создателем и фактическим руководителем сообщества «Лентач»³ социальная сеть разрешила передачу прав создателя («владельца») при условии, что такая передача не связана с продажей сообщества и не повлечет смену его тематики⁴.

¹ См. например: «Лентач» объявил об уходе из «ВКонтакте» // Лента. ру. – 2016. – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2016/04/02/lentach/> (Дата обращения: 30.01.2018.)

² См. например: Описание современного бизнес-конфликта: «Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein // The Village. – 2017. – Режим доступа: <http://www.the-village.ru/village/city/situation/263530-asya-malbershtein> (Дата обращения: 30.01.2018.) – «По словам Анастасии, 3 марта ее вывели из состава учредителей ООО... лишили доступа ко всем социальным сетям бренда, кроме инстаграма, а также к рабочей почте. Аккаунт Asya Malbershtein в фейсбуке на данный момент удален, «ВКонтакте» активны группа и два аккаунта...»

³ В паблике «Лентач» сменилось руководство // Русская служба Би-би-си. – 2016. – Режим доступа: <http://www.bbc.com/russian/news-36785536> (Дата обращения: 30.01.2018.)

⁴ Передача прав владельца сообщества // «ВКонтакте». – 2017. – Режим доступа: https://vk.com/wall-2158488_637010 (Дата обращения: 22.04.2017.)

С нашей точки зрения, группы в социальных сетях являются сложным объектом исключительных прав¹, представляющим собой сочетание:

- результатов интеллектуальной деятельности (аудиовизуальных произведений, произведений литературы и изобразительного искусства), составляющих контент (содержание) группы;
- способов использования средства индивидуализации, в частности, выражающихся в названии (поддоменном имени) группы;
- базы данных, включающей пользователей группы.

Объекты исключительных прав, размещенные в сообществе, представляют собой контент сообщества, авторские права на который принадлежат его правообладателям. Некоторые исследователи предлагают также использовать для квалификации группы в социальной сети конструкцию составного произведения на основании подп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ: для этого потребуются доказать творческий характер подбора и расположения материалов в группе в социальной сети².

Название группы, или поддоменное имя (п. 5.5 Правил пользования Сайтом «ВКонтакте»), по аналогии с доменным именем может признаваться способом использования средства индивидуализации: в частности, товарного знака. Поскольку подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ не устанавливает исчерпывающего перечня способов адресации, использование товарного знака в Интернете не должно ограничиваться доменами второго уровня. С формальной точки зрения поддоменное имя несущественно отличается, например, от домена третьего уровня, который также контролируется администратором домена второго уровня и соответствующего сайта. При этом владелец домена верхнего уровня не признается информационным посредником по отношению к владельцу домена третьего уровня и, соответственно, несет ответственность за содержание страниц на подчиненных доменах³.

¹ Технически сообщество может существовать без пользователей или под другим поддоменным именем, и поэтому вопрос статуса сообщества как сложного объекта исключительных прав на основании ст. 1240 ГК РФ представляется спорным. Однако не вызывает сомнений, что полноценно существовать сообщество может лишь со своим названием, контентом и аудиторией, которые зачастую взаимосвязаны (аудитория формирует контент, контент привлекает новую аудиторию).

² См.: Митягин К.С. Правовая природа страницы социальной сети // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – М., 2014. – № 5. – С. 74–77.

³ Практика по этому вопросу не сразу, но сформировалась. См.: Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу № А40–102695/2015.

Позиция, заключающаяся в том, что использование средства индивидуализации в поддоменном имени в социальной сети и в домене третьего уровня – это разные виды использования, представляется весьма слабой. Понимая это, создатели Правил «ВКонтакте» запретили использовать в качестве поддоменного имени «товарные знаки (вне зависимости от класса МКТУ), фирменные наименования и коммерческие обозначения, если пользователю не принадлежат исключительные права на них»¹. Исходя из судебной практики, регистрация товарного знака, тождественного названию сообщества, видится наиболее эффективным способом защиты прав на этот «актив».

Базой данных, в соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 1260 ГК РФ, является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). В случае с сообществом совокупность ссылок на страницы пользователей, подписавшихся на обновления сообщества, полностью соответствует этому определению:

- база пользователей является объективной совокупностью самостоятельных материалов;

- эти материалы (ссылки на страницы пользователей) найдены и обработаны с помощью ЭВМ (с помощью интерфейса социальной сети).

Технически ссылки на страницы пользователей уже хранятся внутри базы данных социальной сети, однако создатели сообщества своим творческим трудом (по отбору контента и его распространению) привлекают релевантную целевую аудиторию. Зачастую это требует существенных финансовых (например, на рекламу) и временных затрат. Возможность централизованной обработки баз пользователей в сообществах продемонстрировала сама администрация социальной сети, когда оперативно переместила пользователей заблокированных по решению судов сообществ MDK и «Дети 404» в новые сообщества². Этим действием была показана возможность обработки баз пользователей и их объективная ценность.

¹ Практика по этому вопросу не сразу, но сформировалась. См.: Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу № А40–102695/2015.

² «ВКонтакте» заблокировал группу поддержки ЛГБТ-подростков // Republic. – 2015. – Режим доступа: <https://republic.ru/posts/57011> (Дата обращения: 30.01.2018.); «ВКонтакте» помогла MDK перенести подписчиков в новый паблик //

Согласно ч. 1 ст. 1334 ГК РФ, изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Указанные затраты создателя сообщества могут быть доказаны в случае, если сохранились отчеты о затратах на рекламу сообщества внутри и вне социальной сети, акты и прочие документы по расчетам с администраторами и пикчерами (по трудовым или гражданско-правовым договорам), свидетельства выплат за использование исключительных прав по договорам авторского заказа и подобным. Определенную роль может сыграть постановка указанной базы на баланс предприятия.

К сожалению, администраторы сообществ редко сохраняют документальные свидетельства о расходах. В этом случае может использоваться положение ч. 2 ст. 1260 ГК РФ, согласно которому базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 тыс. самостоятельных информационных элементов. Таким образом, сообщества, содержащие более 10 тыс. участников, должны автоматически признаваться потребовавшими существенных затрат от создателей.

С позицией самой социальной сети по вопросу признания сообщества базой данных мы можем ознакомиться в решении суда по делу волонтерского сообщества «Мир тесен» («Чемодан добрых дел»)¹. В частности, были признаны судом возражения «ВКонтакте» о том, что:

1) расположение материалов в сообществе определяется архитектурой сайта и не может быть признано оригинальным и / или результатом творческого труда;

2) функционал сайта позволяет в зависимости от настроек администрирования сообщества загружать фотографии в альбомы сообщества не только администраторам соответствующей группы, но и ее пользователям;

Republic, – 2016. – Режим доступа: <https://republic.ru/posts/68355> (Дата обращения: 30.01.2018.)

¹ Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2015 по делу № А56–58781/2012.

3) ни одно лицо, использующее созданный ООО «ВКонтакте» программный продукт, не имеет объективной возможности создать какую-либо иную информационную базу, в том числе и истец, о чем он заявил в рамках рассматриваемого спора¹.

Перечисленные аргументы по меньшей мере являются спорными. Во-первых, творческий характер расположения материалов в сообществе отчасти влияет лишь на признание соответствующего сообщества составным произведением, но не влияет на признание или непризнание его базой данных. Во-вторых, вне зависимости от авторов контента (содержания) сообщества творческий вклад его владельцев будет заключаться как минимум в отборе подобных материалов. На этом основании, в частности, группы с анонимным авторством («Подслушано») также должны быть признаны составными произведениями, поскольку их администрация работает над отбором соответствующих произведений. Таким образом, вклад администрации сообществ выражается не в расположении материалов, а в их отборе и компоновке внутри сообщества.

В-третьих, создание базы данных не обязательно должно выражаться в ручном составлении таблиц; администрация группы привлекает пользователей и размещает контент, и если пользователь не был привлечен либо если контент его не устроил, он не позволит включить себя в список участников группы. Также администраторы могут активными действиями изменять базу пользователей, приглашая своих знакомых и, наоборот, удаляя или блокируя нарушителей правил. Отказывая администраторам сообщества в защите лишь на основании «несамостоятельности» такого сбора пользователей или использования при отборе лишь элементов интерфейса социальной сети, мы должны отказать в защите, например, и владельцам сайтов, собирающих базы клиентов через анкеты и формы подписки.

Более того, технически база может быть изъята из состава группы путем использования открытого API «ВКонтакте»²; то, что при этом не требуется отдельного ключа, а лишь установлено ограничение в одновременной загрузке информации о 1000 пользо-

¹ Суд в своих выводах также основывался на алгоритмическом происхождении названия сообщества (club3956568), но данная функция на сегодняшний день уже изменена, поэтому нами не рассматривается.

² См., например: Получаем список участников сообщества «ВКонтакте» определенного пола и возраста. – Хабрахабр, 2015. – Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/248827/> (Дата обращения: 30.01.2018.)

вателей, свидетельствует о сознательном намерении создателей социальной сети сделать возможным использование списков участников групп в качестве баз данных вне социальной сети (например, для рассылок и сбора статистических данных).

Таким образом, страницу сообщества в социальной сети следует квалифицировать как сложный объект авторского права, объединяющий в себе поддоменное имя (выражение средства индивидуализации), объекты авторских прав (тексты, изображения, аудиовизуальные произведения) и базу данных пользователей. Представляет интерес также квалификация перепостов из материалов группы. Существуют, разумеется, и другие подходы к квалификации сообществ: например, можно квалифицировать все сообщество (и базу пользователей, и содержание) как комплексную базу данных либо обратиться для защиты своей позиции к правовому режиму баланса платных услуг на счету пользователя социальной сети¹.

Выводы. В ситуации, когда сообщества и личные страницы представляют собой принадлежащие пользователям объекты исключительных прав, запрет на распоряжение ими (продажу, дарение, передачу по наследству) противоречит закону, однако практикуется администрацией социальных сетей. В соответствии со ст. 1270 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым способом, и со стороны социальной сети не может идти речи о запрете какого-либо использования или тем более об уничтожении самого произведения (сообщества) в качестве санкции.

К сожалению, судебное толкование Правил пользования сайтом «ВКонтакте», а также решения судов по другим резонансным спорам с участием социальных сетей показывает, что регулирования, установленного IV частью ГК РФ, в данный момент недостаточно для защиты пользователей социальных сетей. Речь должна идти о принятии отдельного федерального закона, которым будет установлен, в частности, статус социальных сетей и их отдельных элементов, права пользователей, в том числе на наследование и продажу активов в социальных сетях, а также гарантии для правообладателей. Лишь федеральным законом социальные сети можно обязать использовать технологию цифрового отпечатка для маркировки всего пользовательского контента. Разумеется, в работе

¹ См.: Степанов В. Завещаю тебе свой логин / автор комментария Николай Бегер // TJ.ru. – 2014. – Режим доступа: <https://tjournal.ru/p/digital-will> (Дата обращения: 30.01.2018.)

над законом и над его финансово-экономическим обоснованием должны участвовать отраслевые эксперты.

Введение специального законодательного регулирования социальных сетей позволит в первую очередь защитить права их пользователей по распоряжению своей интеллектуальной собственностью. Однако такой закон не должен устанавливать карательные санкции, ограничивать доступ к социальным сетям с определенного возраста либо предусматривать идентификацию личности пользователей. Иными словами, будущее регулирование должно в первую очередь решать частноправовые вопросы функционирования социальных сетей, а не задачи патриотического воспитания и национальной политики. В конце концов, интернет-рынок не имеет границ, и любое императивное урегулирование вызовет отток пользователей в социальные сети зарубежных стран. И наоборот, упорядочивание частноправовых аспектов работы социальных сетей позволит легализовать ту часть интернет-бизнеса, которая работает через социальные сети.

Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
В АМЕРИКАНСКОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ
(Аналитический обзор)

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; мода; правовая охрана результатов интеллектуальной собственности; условия охраноспособности; США; дизайн; авторское право; товарный знак; патентное право.

Авторы представленных в обзоре статей обращаются к вопросу о том, какие правовые режимы могут применяться для охраны интеллектуальной собственности в такой сфере, как индустрия моды. Оказывается, что в США таких возможностей не так уж и много. Л. Шут и А. Эгучи утверждают, что в США работам модельеров никогда не предоставлялась полноценная правовая защита как интеллектуальной собственности, в результате там расцвело пиратское использование чужого дизайна одежды и обуви. Особенно болезненно это сказывается на начинающих модельерах и на малом бизнесе [7, с. 1; 1, с. 143].

Между тем правовая охрана интеллектуальной собственности в индустрии моды оправдана и с экономической, и с культурной точек зрения. Создание новых моделей одежды – это искусство, а модельеры – особые художники, права которых на результаты их творчества заслуживают признания. С другой стороны, мода – сфера предпринимательской деятельности, в которой ежегодно обращаются сотни миллиардов долларов, и пиратское использование моделей одежды и аксессуаров оборачивается недополученными налоговыми поступлениями, потерянными рабочими местами и утечкой талантов за рубеж, в страны с адекватной правовой защитой интеллектуальной собственности в данной области. Развитие

информационных технологий делает разработчиков новых моделей более беззащитными перед лицом нарушений их прав – совсем нетрудно сделать фотографии с показов моделей, отправить их на зарубежные фабрики и выбросить на рынок партии одежды и обуви, опередив разработчиков.

Защита интеллектуальных прав разработчиков моделей одежды и аксессуаров характерна для большинства экономически развитых стран, а в Евросоюзе с 2002 г. она существует и на наднациональном уровне: все оригинальные результаты в этой области получают трехлетнюю автоматическую защиту без всякой регистрации, а с 2003 г. в случае регистрации правовая охрана действует в течение пяти лет с возможностью продления в общей сложности до 25 лет.

Однако в США Закон об авторском праве не называет модели одежды в числе охраноспособных объектов, и в этом смысле у них худшие перспективы авторско-правовой охраны, чем у картин, скульптур и фотографий. Суды нередко отказывают признавать объектами авторского права фасоны одежды и обуви, подводя их под категорию «потребительских товаров» («useful articles» – товаров, имеющих «собственно утилитарное назначение», которое не исчерпывается внешним видом и предоставлением информации). Одежда и обувь, вне всяких сомнений, «утилитарны». Поэтому элементы их дизайна могут получить авторско-правовую охрану только в том случае, если они отделимы от «полезных» составляющих товара и могут существовать независимо от них. И хотя в последнее время судебная практика трактует делимость шире (не только как «физическую», но и как «концептуальную» [3, с. 112], большинство элементов моделей одежды и обуви не соответствуют этому требованию. Отсутствие единообразия в понимании «отделимости» отмечает Ж. Лефебр: она насчитала 10 правил определения «отделимости», которые используются в американской судебной практике и доктрине [4, с. 148], и предлагает свое собственное.

В 2006–2010 гг. появляется законопроект о запрете пиратского использования дизайна (Design piracy prohibition act, DPPA), который после внесения в него изменений превратился в проект закона о защите инновационного дизайна и предотвращении пиратства (Innovative design protection and piracy prevention act (IDPPPA)). Это, в сущности, были проекты не самостоятельных законов, а серий поправок в раздел 17 Свода законов США, включающий Закон об охране дизайна корабельных корпусов (Vessel hull design protection act (VHDPA)).

Проекты несколько различались в таких вопросах, как определение охраноспособного дизайна, требование его регистрации и включения в базу данных, определение нарушения и круга исключений. В окончательной версии проект предусматривал предоставление новым моделям одежды и обуви и их элементам (а также сумкам, оправам для очков и т.д., если они оригинальны, являются результатами собственного творчества дизайнера, отличимы от известных моделей, нетривиальны и нефункциональны), краткосрочной (на три года) авторско-правовой охраны [7, с. 13–14]. Требование регистрации исключили, сохранилось лишь условие об обнародовании [8, с. 859].

Законопроект получил различные оценки комментаторов, одни из которых высказывали надежду, что принятие закона даст молодым модельерам возможность начать свое продвижение с заключения лицензионных соглашений с известными модельными домами [7, с. 17; 1, с. 151–152], что они «впервые в американской истории работы дизайнеров-модельеров подпадут под авторско-правовую охрану, и их создатели получат оружие в борьбе с подделками, которые стали настоящей чумой индустрии моды», а включенное в проект определение охраноспособного произведения дизайна может примирить противоборствующие интересы модельеров, торговцев и потребителей: закон даст возможность защищаться только от прямого копирования, не препятствуя усовершенствованиям и распространению идей [5, с. 287]. Другие же, напротив, полагали, что в таком виде этот закон не нужен, поскольку его разработчики не учли уникальности индустрии моды, в значительной степени построенной на копировании и подражании, которые не вредят правообладателям и стимулируют усовершенствования и развитие (так называемый пиратский парадокс, «piracy paradox») [8, с. 858–861]. Как бы то ни было, а в действующее законодательство проекты так и не превратились [3, с. 104].

Теоретически в качестве другого варианта правового режима новых моделей можно рассматривать **патентование**. Но под патентованием в данном случае, как правило, понимается получение не патента на изобретение (utility patent), а его «слабого собрата» – дизайнерского патента (design patent) [6, с. 3].

Получение дизайнерского патента на 14-летний срок возможно в отношении нового, оригинального декоративного дизайна, если он не функционален. Однако в отношении фасона одежды или обуви эта форма правовой охраны востребована мало. Во-первых, модельерам сложно выполнить такие условия патентоспособ-

ности, как новизна и неочевидность, поскольку одежда имеет ряд фиксированных параметров и компонентов (рукава, карманы и т.п.), а мода развивается циклически, и большинство фасонов представляют собой переработку ранее существовавших. Непросто удовлетворить и требование нефункциональности дизайна, поскольку именно в одежде и обуви функциональность и красота трудно отделимы друг от друга [3, с. 108]. Во-вторых, пока будет оформлен патент (в среднем срок патентования в США составляет 18–25 месяцев [2, с. 390; 1, с. 138–139], новая модель уже устареет. В-третьих, затраты на получение одного патента составляют около 740 долл., так что патентование всей новой коллекции может обойтись модельеру недешево. А. Эгучи отмечает, что в принципе с помощью дизайнерского патента можно получить охрану в отношении декоративных элементов (орнаментальных изображений) товаров, например, таких изделий, как пряжка ремня или оправа очков, но для моделей одежды этот правовой режим подходит плохо. Наконец, даже получение патента не гарантирует эффективную судебную защиту. Поэтому патентование фасонов обуви распространено очень мало, а одежды – и того меньше [1, с. 138]. Вместе с тем Б. Олавсен называет несколько корпораций, имеющих положительный опыт такого патентования (*Nike, Under Armour, Not Your Daughter's Jeans*), и приводит пример успешного отстаивания прав на элемент фасона одежды, защищенный дизайнерским патентом: канадская фирма «*Lululemon*» предъявила иск компании «*Calvin Klein*», обвиняя ответчика в копировании складчатого пояса на спортивных брюках, и добилась прекращения продаж конкурентом спорного товара [6, с. 3].

Производители одежды и обуви для указания на источник происхождения товара и привлечения внимания потребителя используют **товарные знаки**, в том числе и неотделимые от товара, как, например, знаменитая нашивка на заднем кармане джинсов *Levi Strauss*. Однако от копирования фасона охрана такого товарного знака не защищает [3, с. 109].

Может ли фасон одежды или обуви охраняться в режиме «*trade dress*» – института, относящегося к товарному знаку и подразумевающего «образ товара в целом», включая такие качества, как форма, размер, цветовое решение, материал и даже способ продажи? Верховный суд США (решение 2000 г. по спору *Wal-Mart Stores, Inc. vs Samara Brothers, Inc.*) считает, что для этого необходимо приобретение внешним видом товара «второго» («указательного») смысла. Однако такое редко происходит с одеждой и

обувью – новые фасоны не для того предназначены, чтобы указывать на источник происхождения, и, как правило, не живут так долго, чтобы успеть приобрести этот «второй смысл» [3, с. 110]. Кроме того, правовая охрана в таком режиме возможна лишь в случае нефункциональности внешнего вида товара как с утилитарной, так и с эстетической точек зрения.

Д. Горман в своей статье критикует решение суда первой инстанции по делу *Louboutin* (так называемое дело о красной подметке)¹ и обращается к вопросу об охраноспособности цветовых товарных знаков вообще и в индустрии моды в частности. Товарные знаки могут изначально обладать различительной способностью, а могут приобрести ее в процессе использования. В США, в отличие от ряда других правовых систем, регистрация не является непременным условием правовой охраны товарного знака (основной принцип – приоритет в фактическом использовании). Закон требует, чтобы товарный знак использовался в коммерческой деятельности или чтобы заявитель имел добросовестное намерение его использовать в такой деятельности.

Вместе с тем регистрация товарного знака дает правообладателю определенные преимущества. Право на зарегистрированный товарный знак признается с момента подачи заявки на всей территории США, а защита незарегистрированного товарного знака по общему праву возможна на ограниченной территории, где товарный знак фактически используется. Регистрация полезна и в качестве информирования о том, что обозначение уже охраняется. Важно также, что зарегистрированный товарный знак спустя пять лет использования уже нельзя оспорить.

Итак, стандартные требования к товарному знаку – использование в коммерческой деятельности, различительная способность, указательное значение, нефункциональность. Прямого запрета на регистрацию цвета в законодательстве нет.

Однако цветовые товарные знаки не всегда считались охраноспособными для целей регистрации. До 1985 г. среди судов низших инстанций было общепризнано, что ни один цвет не об-

¹ Иск *Louboutin* был отклонен со ссылкой на то, что в индустрии моды цвет сам по себе не может охраняться как товарный знак. Впоследствии апелляционная инстанция пересмотрела сформулированное судом первой инстанции правило о неохраноспособности цвета самого по себе и решила, что за *Louboutin* может быть признано исключительное право на использование красной подметки, но только в случае, когда она отличается по цвету от других частей обуви.

ладает сам по себе такой различительной способностью, чтобы охраняться в режиме товарного знака. Даже комбинации из двух цветов признавались неохраноспособными.

Позже неохраноспособность цветов в режиме товарных знаков суды стали объяснять доктриной функциональности. По сути дела, на нее полагался суд в решении о неохраноспособности черных лодочных моторов в 1994 г. (*Brunswick Corp. vs British Seagull*), пояснив, что черный цвет хорошо сочетается с большинством цветов, в которые могут быть окрашены лодки, и визуально делает предметы меньше. Д. Горман поясняет, что это решение надо толковать так, что в каких-то иных обстоятельствах цвет мог бы быть признан охраноспособным.

Современный подход в этом вопросе начал применяться в 1985 г., когда суд федерального округа принял решение по делу *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.* – розовый цвет утеплителя для окон не функционален, следовательно, может служить товарным знаком, а в 1995 г. Верховный суд в решении по делу *Qualitex Co. vs Jacobson Prods. Co.* подтвердил отсутствие запрета на признание товарным знаком цвета самого по себе.

Критикуя решение суда первой инстанции по делу *Louboutin*, Д. Горман высказывается против запрета на предоставление охраны цвета самого по себе [2, с. 370]. Цветовым брендам в индустрии моды не должны автоматически отказывать в правовой защите, считает она, и надо решать подобные споры исходя из конкретных обстоятельств. В некоторых случаях цвет отвечает требованиям охраноспособности.

Почему Д. Горман считает, что красной подметке следует предоставить правовую охрану как товарному знаку? Не станет ли тогда следующим шагом, например, регистрация в качестве товарного знака красного цвета для платья и как результат – появление у правообладателя монополии на пошив красных платьев? Для того чтобы решить вопрос об охраноспособности подобных цветовых обозначений, следует оценить совокупность следующих факторов: (1) выраженность второго значения; (2) использование именно в качестве товарного знака, о чем должно свидетельствовать публичное признание в качестве указателя источника происхождения; (3) эстетическую функциональность и возможности альтернативного оформления изделия; (4) утилитарную функциональность (выигрывает ли товар в качестве или снижается ли его себестоимость от использования данных качеств); (5) новизну обозначения [2, с. 399–402]. Гипотетическое красное платье было бы

отсеяно по третьему и пятому признакам, а красная подметка *Louboutin* прошла бы данный тест.

А.В. Х.Т. Хименес предлагает компромиссный вариант – охранять дизайн и детали, являющиеся «исключительно оригинальными», в режиме *sui generis* [3, с. 101]. Исключительная оригинальность будет подразумевать уникальность, отличимость, нетривиальность и неутилитарность [3, с. 120]. Охрана должна предоставляться только в отношении использования в идентичных товарах и только от «рабского копирования» («slavish copies»). Такие жесткие стандарты охраноспособности позволят поощрить и защитить творчество достаточно узкого круга настоящих инноваторов и при этом не дадут ограничить конкуренцию в индустрии моды.

Список литературы

1. Eguchi A. Curtailing copycat couture: The merits of the Innovative design protection and piracy prevention act and a licensing scheme for the fashion industry // Cornell law review. – Ithaca, 2011. – Vol. 97, N 1. – P. 132–158.
Эгучи А. Ограничение копирования работ модельеров: Ожидаемая польза от Закона об охране инновационного дизайна и предотвращении пиратства и от внедрения лицензионных отношений в индустрию моды.
2. Gorman D.E. Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin // Cardozo art a. entertainment law journal. – N.Y., 2012. – Vol. 31, N 1. – P. 369–402.
Горман Д.Е. Защита цвета в качестве товарного знака в индустрии моды после судебного решения по делу *Louboutin*.
3. Jimenez A.V. J.T. A sui generis system of protection for exceptionally original fashion designs // Loyola of Los Angeles entertainment law review. – Los Angeles, 2016. – Vol. 36, N 2. – P. 101–135.
Хименес А.В. Дж. Т. Охрана исключительно оригинального дизайна в сфере моды в режиме *sui generis*.
4. Lefebvre J. The Need for «supreme» clarity: Clothing, copyright, and conceptual separability // Fordham intellectual property, media and entertainment law journal. – N.Y., 2016. – Vol. 27, N 1. – P. 143–179.
Лефебвр Ж. Нужна «верховная» ясность: Одежда, авторское право и концептуальная отделимость.
5. McGurrin E.M. Protecting the seasonal arts: Fashion design, copyright law, and the viability of the Innovative design protection & piracy prevention act // Connecticut law rev. – Hartford, 2012. – Vol. 45, N 1. – P. 285–318.

Макгаррин Э.М. Охрана сезонного искусства: Фасоны одежды, авторское право и жизнеспособность Закона об охране инновационного дизайна и предотвращении пиратства.

6. Olausson B. Design patents: Fashion's next big thing? // Intellectual property brief. – Wash., 2013. – Vol. 4, N 2, art. 7. – P. 1–4.

Олавсен Б. Дизайнерские патенты: Следующий важный шаг для модельеров?

7. Schutte L. Copyright for couture // Duke law & technology. – Durham, 2011. – N 11. – P. 1–17.

Шутт Л. Авторское право для кутюрье.

8. Stevens A.N. Not designed to fit: Why the innovative design protection and piracy prevention act should not be made into law // Pace law review. – White Plains, 2012. – Vol. 32, N 3. – P. 856–894.

Стивенс А.Н. Неподходящая модель: Почему проект об охране инновационного дизайна и предотвращении пиратства не должен стать законом.

Бэкман С.

**РОЗА ПОД ДРУГИМ ИМЕНЕМ: КАК ИЛЛЮЗИОНИСТ
ПРЕВРАТИЛ АВТОРСКОЕ ПРАВО В ПАТЕНТ**

Реферат статьи: Beckman S. A rose by any other name: How an illusionist used copyright law as a patent // The John Marshall review of intellectual property law. – L., 2015. – Vol. 15, N 3. – P. 357–377.

Ключевые слова: США; интеллектуальная собственность; авторское право; патент.

Американский артист Рэймонд Теллер – известный иллюзионист. В последние годы он выступает в дуэте с Пэнном в Лас-Вегасе (Невада). Один из самых популярных его номеров называется «Тени», он стал неотъемлемой частью репертуара, ключевым и эксклюзивным трюком.

Одна-единственная роза покоится в вазе, которая стоит на тонком основании. На вазу светит луч, бросая тень на лист бумаги позади. Угрожающая фигура человека неожиданно появляется в поле нашего зрения и орудует острым ножом. Медленно, методично артист срезает тень ветки со стебля. Несмотря на то что исполнитель не находится рядом с розой, с нее падает ветка. Еще одно движение ножом по тени – слетает другая ветвь. Наконец, с последним движением лезвия оставшийся лист срывается со стебля и падает на пол. Актер случайно ранит себе руку и брызги крови попадают на бумагу.

В 1983 г. Теллер защитил свой номер авторским правом. Закон об авторском праве не содержит четко сформулированного положения о защите иллюзии и ее секретов, он охраняет способы «выражения» иллюзии, защищает отдельные элементы или части трюка. Теллер зарегистрировал авторское право для своего высту-

пления в форме пантомимы или драматического представления. Ввиду того что трюк Теллера не охраняется патентом, любой может собрать реквизит для «Теней», но наличие авторского права никому не позволит выступать с этим трюком.

В 2012 г. бельгийский фокусник Джерард Догги попытался продать трюк под названием «Роза и ее тень», который был описан как версия фокуса Теллера «Тени». Судя по жалобе Теллера, версия Догги «была очень схожа с версией трюка Теллера, защищенного авторским правом». Также американец утверждал, что его оппонент записал видео с «драматическим представлением» фокуса «Тени» и выложил его на *YouTube* вместе с рекламой о продаже секрета этой иллюзии.

После неудачных попыток разрешить конфликт во внесудебном порядке Теллер предъявил Догги иск о нарушении авторского права и недобросовестной конкуренции. Хотя он стремился защитить то, что не может быть защищено, – секрет трюка. По сути, Догги совершил два действия, рассматриваемые в судебном процессе: 1) представление фокуса под названием «Роза и ее тень» и публикация его на *YouTube*; 2) копирование метода, использованного для выполнения трюка, который он продавал за деньги.

Суд постановил, что ответчик объединил «идею копирования секрета иллюзии с копированием публичного исполнения трюка». Фокус не может быть выполнен без реквизита, т.е. без вазы с розой не получилось бы выступления. Что еще важнее, трюк невозможно показать, не повторяя действий Теллера. В обоих вариантах исполнитель режет тень розы и соответствующие листья падают на пол. После этого Теллер ранит руку и проливает кровь на бумагу, а Догги вытаскивает стебель из вазы и выливает воду в стакан. Но суд признал эти отличия несущественными по сравнению с огромным числом совпадений и заключил, что «Тени» и «Роза и ее тень» в значительной степени похожи.

Так как в 1983 г. Теллер защитил свой трюк авторским правом, он остановил продажи секрета фокуса. Для кого-то фокусы – это хобби, для других – это совокупность создания и показа, для третьих – это профессия, практикуемая для развлечения людей. Пока одни фокусники покупают трюки и иллюзии, которые уже существуют, другие создают свои собственные. Ввиду того, что Теллер из тех, кто зарабатывает себе на жизнь фокусами, методы его трюков часто находятся под большим секретом.

В сфере магии существуют различные виды выступлений, и многие из них могут быть защищены авторским правом. «Микро-

магия», «Салонная магия» и «Сценическая магия» относятся к месту, в котором будет проводиться представление. В зависимости от места и выбирается вид иллюзии, который необходимо будет использовать.

По определению магия – это то, что выглядит отлично от того, чем является; нечто невозможное, но выглядит возможным.

Термин «иллюзия» как то, что создано артистом, чтобы развлечь аудиторию, может включать в себя различные составляющие, такие как музыка, хореография, танцы, реквизит и пр. Каждая из этих частей потенциально является предметом защиты авторским правом. В США на федеральном уровне существуют три основных механизма защиты интеллектуальной собственности: авторское право, товарный знак, патент.

Чтобы понять, как артисту удалось выиграть дело, необходимо выделить составляющие его иллюзии. Она включает в себя: 1. *Название*. Названия не являются предметом защиты авторским правом, но могут при определенных условиях защищаться товарным знаком. Однако в данном случае такая форма защиты не подходит. Кто угодно может скопировать трюк, просто поменяв название. 2. *Постановку*. Трюк включает в себя прожектор, направленный на вазу, в которой стоит роза. Свет падает так, что тень от реальной розы проявляется на белом полотне, которое стоит неподалеку за вазой. 3. *Выступление*. Теллер появляется на сцене с большим ножом и начинает драматично срезать листья с тени розы на экране. Именно эта часть выступления имеет решающее значение для авторско-правовой охраны. Сопровождает представление Теллера его фирменная тишина. Эта часть выступления является составным компонентом иллюзии, которую Теллер зарегистрировал и защитил авторским правом. Закон об авторском праве прямо разрешает регистрацию «драматического акта» и «пантомимы». 4. *Секрет*. В этой части своего иска Теллер описывает эффект, но не упоминает, как он сделал то, что рождает иллюзию (процесс – механизм – реквизит). Процесс не является частью авторского права.

Следовательно, метод исполнения фокуса может быть защищен авторским правом, если оно охватывает те действия, которые переплетаются с самим трюком.

В результате Теллер выиграл дело и попытался взыскать 57,9 тыс. долл. убытков и 931,66 тыс. долл. на оплату услуг юристов, всего – 989,568 тыс. долл.; но суд взыскал в его пользу только 15 тыс. долл.

А.А. Сардаев

ЕДА КАК ОБЪЕКТ ИСКУССТВА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Реферативный обзор)

Ключевые слова: еда; авторское право; германское право; право США; instagram; социальные сети; искусство; патент; ноу-хау; товарный знак.

Практически все формы интеллектуальной собственности в той или иной мере применимы к еде и напиткам: патентное право может защищать новые рецепт или сорт употребляемых в пищу растений; способ приготовления еды или отдельные его элементы могут составлять охраняемый секрет производства (ноу-хау), а название блюда и его упаковка часто регистрируются как товарный знак; значительная часть охраняемых наименований мест происхождения относится к еде, питьевой воде и алкогольным напиткам; наконец, в случае художественного оформления блюда возникает вопрос об авторско-правовой охране его внешнего вида. Обладает ли еда какими-то особенностями, которые должны приниматься во внимание при применении к ней различных режимов охраны интеллектуальных прав? В свою очередь, сама еда также служит объектом изобразительного искусства – натюрмортов, фотографий, рекламных плакатов. Если еда или напиток являются объектом интеллектуальной собственности, возникает резонный вопрос – требуется ли согласие правообладателя на то, чтобы их сфотографировать или нарисовать, и на дальнейшее использование их изображений. Всем этим вопросам и посвящены представленные в обзоре статьи.

В статье *Джулианы Вало* [3] рассматривается вопрос о том, может ли претендовать на авторско-правовую охрану художественное размещение еды на тарелке («фуд-плейсмент»), которое в последние годы приобрело популярность.

Автор приводит такой пример. Весной 2015 г. одна голландская газета предложила художникам Лернерту и Сандеру проиллюстрировать одержимость голландцев своим здоровьем и качеством еды. Художники взяли 98 различных продуктов и разрезали их на 98 одинаковых 2,5-сантиметровых кубиков. Получился шедевр под названием «Cubes», стоимость репродукций которого доходит до 500 евро.

Может ли такое необычное расположение еды считаться искусством и претендовать на авторско-правовую охрану? Согласно действующему американскому праву, констатирует автор, ответ будет отрицательным. Основная причина – тесное переплетение в этом объекте эстетической и утилитарной составляющих. Как правило, американские суды считают, что это препятствует признанию авторских прав на него.

В настоящее время §102 17 U.S.C. охватывает «традиционные» формы искусства: литературные, музыкальные произведения, театральные представления, пантомиму и хореографию, графические и скульптурные произведения, фотографии, видео и другие аудиовизуальные произведения, звукозапись и архитектурные работы. Перечень длинный, он включает в себя многие виды искусства, в том числе скульптуры. Тем не менее ни скульптуры из еды, ни фуд-плейсмент законом не охватываются. Более того, там нет ни единого упоминания о еде, какой бы креативной она ни была.

В недавнем деле *Lorenzana vs South American Restaurant Corps.* (2015) истец подал в суд на фастфуд-ресторан Chicken of Chicken за незаконное присвоение его прав на бутерброд Pechu – сэндвич, который, по его утверждению, он сам создал и которому дал имя, когда работал в пуэрториканском филиале компании. Сначала он предъявил иск о нарушении товарного знака, который в конечном итоге вылился в обвинение в нарушении авторских прав. Суд посчитал, что куриный сэндвич не вписывается ни в одну из упомянутых в законе категорий произведений и отказал в признании его объектом авторского права.

В более раннем деле *Kim Seng Co. vs J & A Importers, Inc.* (2011) истица в противовес действующему американскому законодательству об авторском праве утверждала, что фуд-плейсмент представляет «скульптурную ценность».

Предыстория спора была такова. Работница китайско-американской компании снабжения продовольствием Ким Сенг создала набор еды из рисовых палочек, яичных роллов, жареного мяса и различных гарниров и утверждала, что это скульптура. Конкурент

использовал фотографии такого набора в своей рекламе. Ким Сент подала в суд, обвинив ответчика в нарушении авторских прав и недобросовестной конкуренции. Суд отказал в требовании о защите авторских прав, перечислив в своем решении критерии охраноспособности объекта, который должен:

- 1) быть новаторским авторским произведением;
- 2) быть материальным;
- 3) включать художественные составляющие, независимые от его практического применения.

Первый признак подразумевает оригинальность. Факты не защищаются авторским правом, но их расположение, если при этом сделан достаточный творческий вклад, уже может быть признано оригинальным авторским произведением. В упомянутом выше деле *Kim Seng vs J & A Importers, Inc.* суд констатировал, что пищевые ингредиенты, подобно фактам, не защищены авторским правом.

Стандарты достаточности творческого вклада не очень строгие, но все-таки такой вклад не должен быть ничтожно мал. Например, в деле *Satava vs Lowry* (2003) суд установил, что скульптура из медузы в стекле не обладает достаточным творческим уровнем, поскольку элементы, которые возникли из естественной формы медузы, не могут быть защищены. Другими словами, природа не может быть защищена авторским правом.

Второе требование в соответствии с законом об авторском праве заключается в том, что работа должна представлять собой материальный объект, «достаточно стабильный или постоянный, чтобы произведение можно было воспринимать, воспроизводить или иным образом передавать во временной перспективе». Дж. Вало иллюстрирует это правило примером судебного решения по делу *Kelly vs Chicago Park District* (2015). Спор возник из-за того, что городские власти Чикаго хотели изменить ландшафтный дизайн садовода-истца, который считал это нарушением своих авторских прав. Суд принял сторону ответчика (города), постановив, что сад не соответствует требованию о фиксации произведения в материальном объекте, которое служит цели упрощения доказывания существования произведения и совершения противоправных действий (при этом, в отличие от федерального законодательства, право некоторых штатов допускает защиту без материального носителя).

И, наконец, в-третьих, элементы, которые не могут быть отделены от утилитарных аспектов, не подлежат защите авторским правом.

В деле *Ким Сенг* суд рассмотрел комбинацию элементов набора еды и постановил, что такие элементы, как яичный ролл и мясо на гриле не должны пользоваться авторско-правовой защитой. Суд счел блюдо типичным и неоригинальным, причем отсутствие оригинальности было обусловлено незащищенным характером ингредиентов еды, их утилитарным характером.

А по германскому праву, наоборот, если «кулинарному художнику» удалось действительно необычно, оригинально расположить еду, он может претендовать на признание авторских прав на свой шедевр. Более того, в соответствии с законодательством Германии Лернерт и Сандер могли запретить зрителям заниматься фотографированием своих кубиков.

Этот новаторский взгляд сформировался в результате рассмотрения дела, получившего название «Geburtstagszug» («Именинный поезд»). Суд в нем постановил, что стандарт для прикладного искусства не должен быть более строгим, чем для «бесцельного» искусства; бургеры и картошка фри не защищаются авторским правом, но шеф-повара ресторанов с мишленовскими звездами, которые, подобно художникам, стремятся создать что-то экстраординарное, получают авторско-правовую защиту, как и традиционные художники.

Дж. Вало считает, что «исключительные повара» и в Соединенных Штатах должны получить авторско-правовую защиту фуд-плейсмента. Закон должен учитывать изменяющиеся взгляды современного общества и возникновение целого культурного течения «*foody*» (гурманов). Если когда-то поваров считали прислугой, а пища рассматривалась только как насущная необходимость, то сегодня эти взгляды кажутся устаревшими, а кулинария превратилась в настоящее искусство. Следуя германскому примеру, считает Дж. Вало, США должны изменить свое законодательство, охватив произведения и этого искусства авторско-правовой охраной.

В статье *Брайана Фрая «Кладовая Уорхола»* [2] рассматриваются правовые аспекты использования изображений еды и напитков для создания новых объектов интеллектуальной собственности – произведений изобразительного искусства. Само по себе изображение еды художниками не является чем-то новым, однако, в отличие от традиционных натюрмортов, в картинах Энди Уорхола еда и напитки используются как метафоры торговли и потребления. Героями его картин становились не только родовые продукты (банан, гамбургер, рожок мороженого), но и фирменные – при-

несший ему мировую славу суп «Campbell», бутылки «Coca-Cola», упаковка томатного кетчупа «Heinz».

Художник эффективно коммерциализировал свое творчество. Он открыл фабрику для выпуска огромных партий картин и постеров; киностудию, которая снимала несколько фильмов в неделю; трудился над рекламой товаров; учредил успешный журнал «*Interview*», который продолжает выходить спустя годы после его смерти. По словам Б. Фрая, искусство всегда было предметом коммерции, Уорхол же буквально сделал коммерцию предметом своего искусства, создавая портреты товаров и комментируя это следующим образом: «Я просто рисую вещи, которые всегда считал красивыми, вещи, которые вы используете каждый день и никогда не обращаете на них внимания» [1, с. 37].

Вполне предсказуемо, что точное изображение Уорхолом в своих картинах фирменных продуктов, таких, например, как суп «Campbell's Soup Cans», бутылка «Coca-Cola», томатный сок «Campbell's», кукурузные хлопья «Kellogg's Box», кетчуп «Heinz», в какой-то момент привлекло внимание правообладателей соответствующих товарных знаков и авторских прав на упаковку.

Удивительно, отмечает Б. Фрай, что Уорхол редко участвовал в спорах по поводу интеллектуальной собственности. Если правообладатели брендов предъявляли ему иски, художник никогда не оспаривал их требования и либо урегулировал разногласия, либо отказывался от работы, которая предположительно нарушала интересы истцов.

Когда компания «Campbell Soup» узнала о картине Уорхола, на которой изображена ее продукция, она было подала иск о нарушении права на товарный знак, но затем решила подождать и посмотреть, как публика отреагирует на картины. В результате иск был отозван, а картина Уорхола не только послужила отличной рекламой «Campbell Soup», но и привела к плодотворному сотрудничеству художника с производителем супов – ему заказали дизайн упаковки для новых сухих супов этой марки.

В случае с «Coca-Cola» все было равным счетом наоборот. Первоначально компания не обращала внимания на использование Уорхолом изображений своих бутылок. Однако все изменилось, когда художник для бутика, торгующего дизайнерскими вещами, придумал туалетную воду «You're In / Eau d'Andy» (фактически это была туалетная вода «Cassell Silver Lining» во флаконе, имитирующем выкрашенную в серебряный цвет бутылочку «Coca-Cola»). Через восемь дней после того, как «You're In» поступила в продажу,

Уорхол и продавец получили претензию от корпорации «Coca-Cola», в которой сообщалось, что логотип и бутылка «Coca-Cola» охраняются как товарные знаки. Продажа «You're In» была прекращена, однако Уорхол включил в комплект к туалетной воде «Cassell Silver Lining» бесплатную серебристую бутылку «Coca-Cola».

Автор задается вопросом, почему Уорхол всеми силами избегал судебных тяжб. Возможно, как опытный бизнесмен, он считал, что судебные издержки могут превысить выгоду от использования брендов, а может, предвидел, что дела решатся не в его пользу. В 1960-х годах рамки доктрины добросовестного использования, на которую могли бы сослаться ответчики в подобных делах, были довольно узкими. Защитой пользовалась пародия, но не копирование ранее существовавших произведений без явных изменений, что было свойственно работам Уорхола. На сегодняшний день, по словам Б. Фрая, рамки доктрины добросовестного использования значительно расширились, но все равно остается неясным, охватывает ли она казус Уорхола: она в первую очередь защищает «преобразующее» использование произведений. Во всяком случае, заключает Б. Фрай, работы Уорхола – это именно те эстетические нововведения, которые должно стимулировать авторское право, и если они не подпадают под доктрину добросовестного использования, то что-то не в порядке с этой доктриной, а не с Уорхолом: если она не проходит «тест Уорхола», то ее пора менять.

Джей Дретлер в статье «*Патентование еды: Непредвиденные последствия*» [2] пишет, что все институты интеллектуальной собственности в той или иной мере нацелены на поощрение инноваций и применимы к еде, по крайней мере, к способам ее приготовления и к упаковке [2, с. 1]. Однако наиболее важной формой защиты в данной сфере автор считает патент, поскольку именно он наиболее полно способен отразить основные качества еды: товарный знак защищает только название, но как ни назови пирог, слаще он от этого не станет; авторское право способно защитить рецепт и упаковку, но не еду, приготовленную по рецепту или находящуюся в упаковке. Торговый секрет (секрет производства) в принципе способен защитить процесс и продукт, однако, по формулировке Верховного суда США, «патент работает как барьер, а торговый секрет – как фильтр» – если секрет производства разработан самостоятельно или разгадан в процессе реверс-инжиниринга, воспрепятствовать его использованию не получится [2, с. 1–2]. А патент эту задачу выполняет. Лишь он дает полную правовую защиту сущности, составу, качеству, характеру и ингредиентам того, что

мы едим и пьем. Следовательно, именно патентное право создает значительные финансовые стимулы для инноваций в этой сфере.

Автор останавливается на непредвиденных последствиях работы этих экономических стимулов. Не всегда их воздействие благотворно. Дж. Дретлер считает, что есть несколько причин, по которым именно в пищевой промышленности патентно-правовое стимулирование инноваций несет с собой больше рисков, чем в других сферах. Термин «пищевой патент» автор использует применительно не только собственно к еде, но и в широком смысле к процессам выращивания, производства, приготовления, упаковки, хранения и употребления еды и напитков.

Почему с едой все иначе? В чем особенности «пищевых патентов»? С экономической точки зрения пищевая промышленность в сравнении со многими другими, высокотехнологичными сферами экономики, низкоприбыльна, конкуренция в ней сильна, и поэтому патентная монополия способна сыграть в ней особенно значительную роль.

Другая особенность заключается в том, что отчасти то, что мы едим и пьем, является продуктом естественного отбора, отчасти – результатом социальной эволюции, развития сельского хозяйства, культивирования и выведения пород и сортов. «За это время, – пишет автор, – мы научились не употреблять в пищу ядовитых вещей, в том числе обладающих отложенным или кумулятивным действием. В некоторых случаях социальная эволюция выработала способы безопасного потребления ядовитых вещей. В качестве примера можно назвать ядовитые и галлюциногенные грибы, которые русские, охочие до грибов, едят, но только предварительно проварив несколько часов, чтобы обезвредить» [2, с. 2].

Так что амбициозные инноваторы в сфере еды хотят сделать быстро то, на что у эволюции и селекционеров уходили годы и тысячелетия, и обрести краткосрочную монополию, которая делает их бизнес более прибыльным. При этом период тестирования новых продуктов будет непродолжительным, если они вообще пройдут тестирование.

Третья причина, по которой «пищевые патенты» отличаются от остальных, – сложность живых организмов вообще и человеческого в частности в сравнении с любым, даже самым высокотехнологичным изделием. Поэтому сложно просчитать возможные результаты воздействия на здоровье человека инноваций в пищевой сфере.

И, наконец, последняя, четвертая выделяемая автором особенность связана со спецификой процессов в сельском хозяйстве. Новый сорт риса отличается от айпада. Какими бы прекрасными ни были качества инновационных продуктов в сельском хозяйстве, в результате эволюции появляются новые вредители, которые могут их безвозвратно уничтожить, а значит, поощряя инноваторов, надо заботиться и о сохранении старого, о биологическом разнообразии.

Далее автор рассматривает несколько примеров, в которых инновации в сфере борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур или упаковки напитков, которые сперва казались успешными и безопасными, оборачивались непредвиденными вредными последствиями для здоровья человека.

«Я далек от луддизма, – пишет автор. – Свободный рынок, сильная конкуренция и патенты, которые стимулируют инновации, – это действительно мощные и в нормальных условиях благотворные для экономики средства. Но у пищи свои особенности. Это то, что мы едим, и, следовательно, то, что мы ешь» [2, с. 12]. Чем больше мы узнаем об особенностях человеческого организма, тем яснее становится, что надо проявлять большую осторожность, когда речь идет о быстрых изменениях в погоне за кратковременным выигрышем. Патенты, конечно, не являются средством контроля. Контроль осуществляется иным, не патентным законодательством. Но патентное право способно стимулировать то, что впоследствии может принести вред.

Это разделение функций ясно проявляется в отношении лекарств и медицинского оборудования: патентное ведомство проверяет, достаточно ли инновация нова, полезна и неочевидна, чтобы претендовать на выдачу патента, а фармацевтическое агентство определяет, достаточно ли она безопасна и эффективна, чтобы ее можно было выпустить на рынок. И если для патентования лекарства достаточно, чтобы оно работало в лабораторных условиях, то фармацевтическое агентство требует проведения масштабных испытаний на пациентах, прежде чем лекарство будет выпущено на рынок. Более того, по уже выпущенному на рынок лекарству агентство собирает данные о побочных эффектах и обеспечивает их доведение до врачей и пациентов.

Чтобы инновации в сфере еды не обернулись непредвиденными вредными последствиями, подобный механизм следует ввести и в отношении «пищевых патентов», считает автор [2, с. 12–15].

Список литературы

1. Dratler J. Food patents: The unintended consequences // Akron intellectual property journal. – Akron, 2015. – Vol. 8, N 1. – P. 1–15.
Дретлер Дж. Патентование еды: Непредвиденные последствия.
2. Frye L.B. Andy Warhol's pantry // Akron intellectual property journal. – Akron, 2015. – Vol. 8, N 1. – P. 17–49.
Фрай Л.Б. Кладовая Энди Уорхола.
3. Walo J. The art of food placement: Will the US follow Germany's lead in copyrighting artistic food placement? // John Marshall review of intellectual property law. – L., 2016. – Vol. 15, N 3. – P. 565–583.
Вало Дж. Искусство фуд-плейсмента: Последуют ли США германскому опыту защиты художественного фуд-плейсмента авторским правом?

Е.А. Афанасьева

Раздел 4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СМЕЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРАВА

А.В. Зайкова

СУДЬБА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Статья)

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); результаты интеллектуальной деятельности; средства индивидуализации; конкурсная масса; товарные знаки; продажа имущества должника; лицензионный договор.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее – РИД)¹ и права их использования имеют большое значение в предпринимательской деятельности юридических лиц. Немаловажную роль результаты интеллектуальной деятельности играют и при банкротстве компаний. Обладание РИД и их реализация в качестве основного актива компании могут позволить восстановить платежеспособность организации в случае инициирования в отношении нее дела о несостоятельности (банкротстве). Утрата прав использования РИД, напротив, может привести к финансовым трудностям и банкротству лица, хозяйственная деятельность которого была основана на их использовании, или лица, вложившего значительные денежные средства в организацию использования результатов интеллектуальной деятельности в своем производстве.

¹ Поскольку в целом правовой режим результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации является схожим, далее, когда речь пойдет о результатах интеллектуальной деятельности, по умолчанию под РИД будут подразумеваться и средства индивидуализации.

В процессе рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) лица, являющегося правообладателем исключительных прав на РИД или имеющего право использования РИД, непременно возникнут вопросы, связанные с их судьбой. Однако законодатель не установил каких-либо особенностей осуществления таких прав и распоряжения ими в рамках института несостоятельности (банкротства), хотя этого и требует гражданский оборот.

При банкротстве юридического лица возникают два основных вопроса, связанные с интеллектуальной собственностью. Во-первых, это влияние процесса банкротства на «сохранность» исключительных прав, а также реализация исключительных прав на РИД и прав на использование РИД в процедуре конкурсного производства, когда несостоятельный должник является обладателем исключительных прав на РИД или их пользователем и эти права включаются в конкурсную массу и могут быть реализованы так же, как и другое имущество должника. Во-вторых, возможность заявления отказа от исполнения лицензионного договора во внешнем управлении и конкурсном производстве, когда должник, в отношении которого инициирована процедура банкротства, является стороной лицензионного договора.

Формирование конкурсной массы служит достижению цели конкурсного производства – соразмерному удовлетворению требований кредиторов несостоятельного должника. Именно из имущества, входящего в состав конкурсной массы, производится удовлетворение требований кредиторов. Согласно ст. 131 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) конкурсную массу составляет все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. На основании указанного положения можно утверждать, что конкурсную массу должника наряду с материальными объектами могут составлять и нематериальные активы, а значит, и исключительные права на РИД. Однако отнюдь не все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности могут входить в состав конкурсной массы, во многом это связано с правовой природой РИД.

Чтобы ответить на вопрос, может ли тот или иной объект интеллектуальной собственности быть частью конкурсной массы должника, необходимо разобраться, допустимо ли обращение взыскания на соответствующие исключительные права?

С учетом положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в состав конкурсной массы не могут быть включены:

- исключительное право на произведение науки, литературы и искусства, принадлежащее автору или наследникам (в состав конкурсной массы указанное право может войти, если исключительное право было отчуждено автором или наследниками третьему лицу) (ст. 1284);

- исключительное право на программы для ЭВМ, принадлежащее автору или наследникам (в состав конкурсной массы указанное право может войти, если исключительное право было отчуждено автором или наследниками третьему лицу) (ст. 1259, 1284);

- исключительное право на исполнение, принадлежащее автору или наследникам (указанное право может стать частью конкурсной массы после отчуждения автором или наследниками указанного исключительного права) (ст. 1319);

- исключительное право на секретное изобретение (ст. 1405);

- исключительное право на фирменные наименования (ст. 1474);

- исключительное право на наименования мест происхождения товаров (ст. 1519);

- исключительные права на коллективный товарный знак (ст. 1510);

- исключительное право на коммерческое обозначение в отрыве от предприятия (ст. 1539).

Напротив, при банкротстве обладателя исключительных прав частью конкурсной массы могут быть следующие исключительные права:

- на произведение науки, литературы и искусства, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на программу для ЭВМ, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на исполнение, принадлежащее лицу, не являющемуся автором произведения или его наследником;

- на базу данных;

- на фонограмму;

- на сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

- на изобретение;

- на полезную модель;

- на промышленный образец;
- на селекционное достижение;
- на топологию интегральной микросхемы;
- на секрет производства;
- на товарный знак, знак обслуживания, за исключением коллективного товарного знака (ст. 1510 ГК РФ).

Законодательством не устанавливается каких-либо ограничений при обращении взыскания на товарные знаки, не являющиеся коллективными, однако существуют товарные знаки с пониженной оборотоспособностью; пониженная оборотоспособность таких товарных знаков может ограничить возможность обращения на них взыскания и включения их в конкурсную массу.

В соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ не допускается отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Представляется, что в случае обращения взыскания на товарный знак правило о недопустимости введения в заблуждение также будет действовать.

Введение в заблуждение при отчуждении, обращении взыскания или реализации товарного знака в качестве объекта конкурсной массы может произойти в следующих случаях, если:

- товарный знак совпадает с фирменным наименованием правообладателя, при этом введения в заблуждение не будет, если товарный знак еще не использовался и не стал известен потребителям;

- у лица, отчуждающего исключительное право на товарный знак, сохраняется исключительное право на совпадающий с этим товарным знаком промышленный образец (в силу п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец также не допускается, если может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя);

- у лица, отчуждающего исключительное право на товарный знак в отношении одних товаров, сохраняется исключительное право на товарный знак в отношении близких товаров¹.

Однако может ли возникнуть заблуждение в условиях предстоящей ликвидации компании-правообладателя? Думается, да, поскольку потребитель может вовсе и не знать о том, что юридическое лицо – правообладатель товарного знака прошло процедуру

¹ Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: Способы распоряжения // Предпринимательское право. – М., 2016. – № 4. – С. 27–35.

банкротства и было ликвидировано, и продолжать приобретать товары, считая благодаря товарному знаку, что использует товары предыдущего правообладателя. Следовательно, в указанных ситуациях, когда существует возможность введения потребителя в заблуждение, товарные знаки (исключительные права на них) не должны включаться в конкурсную массу.

Как представляется, на законодательном уровне требуется разрешить вопрос о возможности включения в конкурсную массу и последующей реализации товарных знаков с пониженной оборотоспособностью, исключив из объектов, составляющих конкурсную массу, права на товарные знаки и промышленные образцы, если их отчуждение может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При разрешении вопроса о возможности включения того или иного объекта интеллектуальной собственности в состав конкурсной массы требует учета также тот факт, что действие прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации ограничено определенными сроками, и эти сроки для каждого вида интеллектуальной собственности различны.

Так, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК РФ), исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец действуют 20, 10 и 5 лет соответственно, а исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. В большей степени, однако, интерес вызывает срок действия исключительных прав на товарные знаки при банкротстве правообладателя, поскольку российским законодательством допускается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (ст. 1486 ГК РФ).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Вместе с тем законодатель не указал на то, что подразумевается под «независящими обстоятельствами», которые создают препятствие для использования товарного знака и оправдывают бездействие правообладателя. Суды, однако, нашли выход и при

применении п. 3 ст. 1486 ГК РФ стали обращаться к ст. 401 ГК РФ, содержащей понятие непреодолимой силы. Непреодолимой силой, согласно ГК РФ, являются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Но является ли таким обстоятельством банкротство правообладателя?

Еще несколько лет назад ответ на данный вопрос был бы отрицательным. До начала работы Суда по интеллектуальным правам судебная практика шла по пути отказа в признании банкротства обстоятельством, оправдывающим неиспользование товарного знака (определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2005 г. по делу № 49-ВО5-19, постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 июля 2010 г. по делу № А56-57178/2009).

Считалось, что, поскольку конкурсному управляющему в соответствии с п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве предоставлено право распоряжаться имуществом должника, а одним из видов распоряжения исключительным правом на средства индивидуализации, согласно ст. 1233 и ст. 1490 ГК РФ, является лицензионный договор, правообладатель товарного знака, в отношении которого инициирован процесс несостоятельности (банкротства), не только не имеет препятствий для осуществления прав на принадлежащий ему товарный знак, но и обязан в лице конкурсного управляющего совершать действия по использованию товарного знака с помощью возмездных форм распоряжения исключительными правами¹. Заключение конкурсным управляющим лицензионных договоров на товарные знаки в такой ситуации не только обеспечит сохранность имущества должника, но и пополнит конкурсную массу должника вознаграждением за предоставленное право использования товарного знака.

Однако после передачи Роспатентом компетенции рассмотрения заявлений о неиспользовании товарных знаков Суду по интеллектуальным правам практика применения ст. 1486 ГК РФ при банкротстве правообладателя коренным образом изменилась.

Во-первых, при применении абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ перестали обращаться к ст. 401 ГК РФ. Как указывает В.А. Химичев, эффективное использование товарного знака непосредственно связано с экономическим благополучием правообладателя. Предпринимательская деятельность – это самостоятельная и рискованная

¹ См.: Маркин Д. Банкротство правообладателя и прекращение правовой охраны товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М., 2014. – № 4. – С. 51–59.

деятельность, для которой банкротство – довольно обыденное явление. В связи с этим банкротство нельзя рассматривать как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство. Независящие от правообладателя обстоятельства гораздо шире, обстоятельства непреодолимой силы составляют лишь часть таких обстоятельств¹.

Во-вторых, режим банкротства направлен на ограничение дееспособности должника и существенно затрудняет или делает невозможным использование средств индивидуализации. Конечно, тут можно возразить, указав на то, что такие процедуры, как финансовое оздоровление и внешнее управление, предусматривают использование товарного знака в качестве средства восстановления платежеспособности должника. Но, к сожалению, к введению указанных процедур при банкротстве должника практически не прибегают, реабилитационные процедуры в России не являются эффективными.

Таким образом, правообладатель вправе ссылаться на несостоятельность (банкротство) как независящее от него обстоятельство неиспользования товарного знака.

О том, что банкротство является основанием, оправдывающим неиспользование товарного знака, свидетельствует и последняя судебная практика (решение Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2016 г. по делу № СИП-240/2016, решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-225/2016, решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016).

Однако положение о том, что банкротство является обстоятельством, оправдывающим неиспользование товарного знака, нашло пока отражение лишь в судебной практике. Вместе с тем существует необходимость законодательного закрепления данного положения, поскольку сегодня Суду по интеллектуальным правам приходится уделять время разрешению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования по причине несостоятельности.

В целях восстановления платежеспособности должника во внешнем управлении или соразмерного удовлетворения требований кредиторов в конкурсном производстве часть имущества должника или предприятие должника могут быть проданы, в том

¹ См.: Химичев В.А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – М., 2014. – № 4. – С. 37–41.

числе исключительные права на РИД в качестве самостоятельных объектов или в составе предприятия должника.

Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном п. 3–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве. Законодатель не разработал специального механизма реализации исключительных прав на РИД ни в законодательстве об исполнительном производстве, ни в законодательстве о несостоятельности (банкротстве), она производится на торгах по общим правилам.

Между тем продажа исключительных прав имеет свои особенности, не нашедшие пока отражения в законодательстве, в результате чего порядок обращения взыскания, а также порядок реализации некоторых исключительных прав при банкротстве правообладателя остаются неопределенными.

Возможно ли обратить взыскание на исключительное право на секрет производства (ноу-хау) или реализовать его как часть имущества должника? С учетом действующих правил реализации имущественных прав в рамках исполнительного производства остается не до конца понятным, как надлежит продавать указанное исключительное право в условиях открытого аукциона, чтобы сохранить конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства¹. Ведь в силу ст. 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Как уже отмечалось, нет ответов на вопросы, связанные с тем, как реализовать на торгах товарные знаки с пониженной оборотоспособностью. Действуют ли ограничения, установленные п. 2 ст. 1365 и п. 2 ст. 1488 ГК РФ, в случае реализации указанных товарных знаков в конкурсном производстве, когда должника-правообладателя ожидает ликвидация? Как продать товарный знак и промышленный образец должника, если они совпадают? Должны ли в такой ситуации товарный знак и промышленный образец попасть в одни руки, и как это претворить в жизнь? Как реализовать серию товарных знаков? Очевидно, что законодатель должен решить указанные вопросы.

¹ См.: Гуреев В.А. Проблемы идентификации концептуальной модели развития Федеральной службы судебных приставов в Российской Федерации: Монография. – М., 2013.

Не установлен также в законодательстве какой-либо специальный порядок обращения взыскания на права требования, вытекающие из лицензионных договоров, в том числе не продуман механизм реализации преимущественного права покупки лицензиаром прав по лицензионному договору, предусмотренный в п. 2 ст. 1284 и п. 2 ст. 1319 ГК РФ. В силу данного обстоятельства неопределенным остается и порядок продажи прав использования РИД при банкротстве.

Процессуальное законодательство требует совершенствования и детализации путем создания массива подзаконных нормативных правовых актов по вопросам обращения взыскания на отдельные объекты¹, в том числе и на права использования РИД, предоставленные лицензионным договором.

Банкротство влечет негативные последствия для действия лицензионного договора не только в случае продажи прав по лицензионному договору, но и в случае, когда в процедуре внешнего управления или конкурсного производства арбитражный управляющий реализует предоставленное ему право заявить отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке ст. 102 и п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве.

Реализация данного правомочия арбитражным управляющим лицензиара-должника может негативно сказаться на предпринимательской деятельности лицензиата, особенно тогда, когда использование конкретного результата интеллектуальной деятельности заложено в основу его бизнес-модели. Рассчитывая на конкретный срок использования РИД, например, патента, лицензиат мог вложить в производство значительные денежные средства, и досрочное прекращение лицензионного договора способно не просто негативно сказаться на хозяйственной деятельности лицензиата, но и привести к его банкротству.

Законодательством предусмотрено средство правовой защиты контрагента должника в случае заявления последним отказа от исполнения договора в виде взыскания убытков (п. 4 ст. 102 Закона о банкротстве), однако данный механизм нельзя назвать эффективным. Лицензиату необходимо доказывать суду факт наличия убытков, возникших вследствие отказа лицензиара от исполнения договора, что довольно непросто, и даже в случае вынесения ре-

¹ См.: Исполнительное производство: Процессуальная природа и цивилистические основы: Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Чельшев. – М., 2009.

шения в пользу лицензиата его требования будут включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Удовлетворение по требованиям о взыскании убытков, причиненных отказом от исполнения договора в процедуре банкротства, будет производиться после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов (ст. 137 Закона о банкротстве). С учетом российских реалий вероятность погашения требований лицензиата о взыскании убытков, возникших вследствие отказа лицензиара от исполнения договора, является ничтожной.

Поскольку чаще всего отказ от исполнения лицензионных договоров заявляется должниками-лицензиарами, необходим иной механизм защиты прав лицензиатов при заявлении отказа от лицензионного договора. В качестве такого механизма может выступить предоставление лицензиату, бизнес которого в значительной степени построен на использовании РИД, права выбора: считать лицензионный договор прекращенным и взыскать убытки, причиненные заявленным отказом лицензиара, или сохранить права по лицензионному договору в течение срока его действия. Подобный механизм защиты прав лицензиатов при заявлении арбитражным управляющим лицензиара отказа от исполнения лицензионного договора предусмотрен в законодательстве США в ст. 395 (n) Кодекса США о банкротстве. Причем отсутствие у лицензиатов средств правовой защиты, аналогичных тем, что предусмотрены в указанной статье Кодекса США о банкротстве, как указали американские суды в деле о трансграничном банкротстве компании *Qimonda (In re Qimonda AG)*, противоречит публичному порядку, так как возможность заявления арбитражным управляющим должника-лицензиара отказа от исполнения лицензионного договора не только ставит под угрозу бизнес лицензиата, но и препятствует развитию промышленности, проведению научных исследований и разработок, научному прогрессу в целом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) нуждается в специальных нормах, определяющих судьбу исключительных прав должника на результаты интеллектуальной деятельности.

Е.Г. Афанасьева, Е.А. Афанасьева
БОДИАРТ: КОНФЛИКТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АВТОРСКИХ И ЛИЧНЫХ ПРАВ
(Аналитический обзор)

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; США; искусство; татуировки; бодиарт; авторское право; право на публичность; архитектурные произведения; свобода выражения мнения; внешность.

В последние два десятилетия в западном мире татуировки перестали восприниматься исключительно как атрибуты моряков, представителей преступного мира, байкеров и иных специфических социальных групп. Согласно результатам современных опросов татуировки имеют 40% американцев в возрасте от 26 до 40 лет [2, с. 136; 6, с. 1086] и 29% британцев в возрасте от 16 до 44 лет [5, с. 765]. Тем любопытнее данные, которые приводит Э. О'Коннор: татуировки долгое время были вне закона в большинстве американских штатов [4]. Последними штатами, легализовавшими татуировки, были Южная Каролина (2004) и Оклахома (2006). И по сей день некоторые штаты применяют для тату-салонов территориальное зонирование, как это происходит в отношении стрип-клубов.

Татуаж получил признание как особый вид искусства; обычным явлением стало проведение выставок и арт-шоу, объектами которых служат татуировки. В США тату-индустрия приносит 2,3 млрд долл. ежегодно [4, с. 770–771]. Появляются и правовые исследования, посвященные таким вопросам, как пределы правового регулирования деятельности татуировщиков и возможность квалификации нанесения татуировки как высказывания (в контексте свободы слова); особенности татуировки как объекта автор-

ского права; потенциальный конфликт авторских прав на татуировку и личных прав «носителя» татуировки.

В отличие от других видов искусства нанесение татуировки связано с рисками для здоровья человека. С учетом этих рисков в США сформировалось разнообразное местное законодательство ограничительной направленности, от требований стерилизовать инструменты до полного запрета нанесения татуировок. Татуировщики стали искать в судах защиты своего бизнеса от ограничительных мер, ссылаясь на то, что они «высказываются языком татуировки», а следовательно, их защищает первая поправка к Конституции, запрещающая принятие законодательства, ограничивающего свободу слова. Р. Уолш в статье «Кожа вместо холста: нанесение татуировок и первая поправка» поясняет: «Если нанесение татуировки – просто коммерческая деятельность, а не самовыражение через поведение и не высказывание в чистом виде, тогда штаты достаточно свободны в регулировании такой деятельности постольку, поскольку того требуют законные публичные интересы. Если же, напротив, это самовыражение через поведение, его ограничения должны проходить более строгую проверку» [7, с. 1065].

Судебная практика по таким делам не отличалась единообразием. Одни суды исходили из того, что процесс нанесения татуировки нельзя отождествлять со словами, запечатленными в ней, и рассматривать как реализацию свободы слова. Другие суды, оценивая татуировки как форму искусства, распространяли на них гарантии первой поправки, приравнивая процесс нанесения татуировки к высказыванию и отказываясь разделять процесс и его результат (под действие первой поправки подпадают высказывания не только с помощью слов, но и с помощью рисунков, музыки, жестов и т.д.). Таким образом, ключевое значение приобрел ответ на вопрос: надо ли рассматривать процесс татуирования отдельно от его результата, или же они неразделимы с точки зрения гарантий, предоставляемых первой поправкой.

Х. Портер считает, что разделение процесса татуирования и татуировки необходимо. Во-первых, оправдан дифференцированный подход к самим татуировкам. Некоторые татуировки вообще невозможно квалифицировать как высказывания (например, косметические татуировки – «перманентный макияж»). В подтверждение своей позиции она ссылается на решения Верховного суда, который посчитал реализацией свободы слова ношение студентами черных повязок в знак протеста против войны во Вьетнаме, но не посчитал таковой ношение школьником кольца в ухе (вопреки

школьным правилам, запрещавшим лицам мужского пола носить сережки). Иногда татуировки настолько стандартизированы, что их нанесение скорее можно охарактеризовать как выполнение работы, нежели создание произведения искусства. Но даже если татуировка может быть квалифицирована как высказывание, субъектом такого высказывания будет являться не татуировщик, а его клиент. Х. Портер уподобляет татуировщика издательству и утверждает, что в той ограниченной мере, в какой первая поправка защищает издательства, она может быть применена и к татуировщикам.

Одним из важных последствий разделения татуирования и татуировки является признание конституционности разумного регулирования деятельности татуировщиков. Х. Портер уверена, что полный запрет татуировок неконституционен [6, с. 1103], как, вероятно, и принятое в некоторых штатах законодательство, разрешающее нанесение татуировок только имеющим лицензию врачам (поскольку введение врачебной монополии в этой сфере существенно уменьшит доступность татуирования и приведет к повышению цен). Вместе с тем иные меры регулирования, которые не приводят к фактической недоступности нанесения татуировок (лицензирование, требование врачебного контроля, соблюдения строгих санитарных правил), Портер считает конституционными [6, с. 1104].

Предвидя упреки в принижении роли татуировщиков (получается, что они скорее исполнители, нежели художники), Х. Портер приводит пример с парикмахером, который по просьбе клиента выбривает у него на голове какое-нибудь слово. Различия между таким парикмахером и татуировщиком практически отсутствуют. Этот пример еще раз подчеркивает, что если татуировку и можно квалифицировать как высказывание, то это высказывание «носителя» татуировки, и на конституционную защиту вправе претендовать он, а не татуировщик.

В отличие от Х. Портер, Р. Уолш считает разделение процесса нанесения татуировки и его результата ошибочным. Ключевым, по его мнению, является другое разграничение: в современном мире татуирование, как правило, принимает форму либо коммерческой деятельности, либо деятельности в сфере «изящных искусств». Только во втором случае, нанося татуировку, художник осуществляет самовыражение и может рассчитывать на конституционные гарантии свободы слова, считает Р. Уолш [7, с. 1100]. Проблема в том, что на практике такое разграничение провести может быть очень непросто.

Й. Кинг в статье «Защита татуировок авторским правом: Налицо сложности» [2] пишет, что татуировки соответствуют ус-

ловиям охраноспособности: они оригинальны и выражены в объективной форме. Судебная практика по таким делам до недавних пор была очень скудной. Проведенные автором опросы татуировщиков показывают, что они недооценивают возможности права интеллектуальной собственности. Сложившиеся в тату-бизнесе правила действенны внутри сообщества, но неэффективны в борьбе с посягательствами на права татуировщиков извне. Й. Кинг констатирует, что, хотя в последние годы наблюдается явная тенденция принятия обществом татуировок как нормального для западной культуры явления, средства самовыражения художника и его клиента, — юридическое сообщество (например, подразделения корпораций по защите прав интеллектуальной собственности) как-то замедленно осознает, что татуировки охраняются авторским правом.

Й. Кинг анализирует несколько примеров из практики районных судов. Первый спор (*Whitmill vs Warner Bros. Entm't, Inc.*, 2011 г.) был связан с авторскими правами на знаменитую татуировку на лице боксера Майка Тайсона. В сиквеле популярной комедии «*The Hangover Part II*» актеру нарисовали такую же татуировку. Татуировщик Тайсона Уитмилл (*Whitmill*) обратился в суд с иском к киностудии «*Warner Bros. Entertainment, Inc.*», ссылаясь на нарушение своих авторских прав. В обоснование своих требований истец заявил, что сразу после нанесения татуировки Тайсон подписал документ, согласно которому «все произведения искусства, эскизы, наброски, имеющие отношение к его татуировке, и фотографии его татуировки являются собственностью Уитмилла». По словам самого Уитмилла, эта татуировка — одна из самых узнаваемых в Америке. Правда, добавляет Й. Кинг, остаются вопросы о причинах такой узнаваемости, — мастерство ли это Уитмилла, популярность ли Тайсона или же совокупность этих факторов [2, с. 139].

Судья Перри (*Perry*) отказалась удовлетворить требование истца о запрете показа фильма, ссылаясь на публичные интересы, однако признала охраноспособность татуировок: «Конечно же, татуировки могут охраняться авторским правом. Не думаю, что есть какие-то разумные доводы против этого. Это не означает распространения авторского права на лицо мистера Тайсона или ограничений на использование мистером Тайсоном собственного лица, как заявляет ответчик, равно как и не означает, что человек не может удалить или изменить свою татуировку, но сама по себе татуировка... охраноспособна с точки зрения авторского права...» [2, с. 141]. Этот же пример кажется показательным и Лорен Эттер. Она отмечает неудачную попытку ответчика сослаться

на пародийный характер использования изображения, на которое должна распространяться оговорка о добросовестном использовании: аргумент не произвел должного впечатления на судью, которая возразила, что ответчик не комментировал произведение, не критиковал его и никак не изменял, поэтому речь о пародии идти не может. Этот же автор приводит пример спора о татуировке Карлоса Кондита (*Carlos Condit*), которая была воспроизведена на олицетворяющем его персонаже компьютерной игры [1, с. 3–9].

Другой спор (*Reed vs Nike, Inc.*, 2005 г.) касался использования в рекламе татуировки баскетболиста NBA Рашида Уолласа (*Rasheed Wallace*). Татуировка была выполнена художником-графиком Мэтью Ридом (*Matthew Reed*). Татуировщик обнаружил, что производитель спортивной одежды и обуви «Nike» и рекламное агентство «Weiden + Kennedy» используют изображение спорной татуировки в рекламе на телевидении и на сайте под звуки голоса Уолласа, рассказывающего о смысле своей татуировки. Рид немедленно подал в ведомство по авторскому праву заявку о регистрации авторского права на вытатуированное изображение (впоследствии заявка была удовлетворена) и предъявил иск трем ответчикам (в числе которых был и сам Уоллас, поскольку это он уверил «Nike» и «Weiden + Kennedy», что обладает авторскими правами на свою татуировку). Оказалось, что Уоллас, как и Тайсон, подписал документ о своих взаимоотношениях с татуировщиком, но его содержание ограничивалось сообщением некоторой медицинской информации, выражением согласия на нанесение татуировки и освобождением татуировщика от какой бы то ни было ответственности. Никаких условий, касающихся авторских прав, документ не содержал. Как и в случае с татуировкой Тайсона, спор был завершен конфиденциальным мировым соглашением.

И, наконец, дело *Gonzalez vs Transfer Technologies, Inc.* (2002) примечательно, во-первых, тем, что татуировщик выступал в нем в качестве ответчика, и, во-вторых, тем, что оно не окончилось мировым соглашением и суд взыскал в пользу истца предусмотренную законом компенсацию в размере 750 долл. за каждое несанкционированное использованное изображение (всего 3000 долл.) [2, с. 103–104].

Если татуировщики, считает Й. Кинг, будут чаще реагировать на несанкционированное использование объектов своих авторских прав, предъявляя нарушителям иски, наблюдающийся в этой области дефицит прецедентов постепенно восполнится [2, с. 134, 161].

Другой исследователь, М. Майнахан, считает, что в соответствии с буквальным толкованием американского законодательства об авторском праве татуировки не охраноспособны, так как для того, чтобы пользоваться авторско-правовой охраной, произведение должно быть зафиксировано на «*tangible*» (осязаемом) носителе. По его мнению, под категорию осязаемого объекта попадают неодушевленные предметы, но не человеческое тело. Толкуя закон таким образом, суды должны приходиться к выводу, что татуировки авторским правом не охраняются [3, с. 1737].

Свое стремление обосновать неохраноспособность татуировки Майнахан объясняет опасением, что носитель татуировки попадет в зависимость к татуировщику, который сможет контролировать его появление на публике, фото- и киносъемку. Более того, носитель татуировки в таком случае не сможет без согласия татуировщика изменить или вовсе удалить татуировку, что вступает в противоречие со ст. 13 Конституции США, гарантирующей свободу и автономию личности.

И. Кинг, напротив, не видит в этом противоречия. Она считает, что художник, выбравший в качестве носителя своего произведения человеческое тело, должен быть готов поступиться частью контроля над судьбой своего произведения и смириться с тем, что человек будет использовать татуировку по своему усмотрению. Другое дело – случаи использования татуировок третьими лицами. Если такое использование происходит без согласия автора, ему должны быть предоставлены все надлежащие средства правовой защиты. М. Паркер, в свою очередь, отмечает, что отказ в признании прав авторов татуировок предположительно нарушает международные обязательства США, вытекающие из Бернской конвенции, и лишает художников, занятых в сфере бодиарта, стимулов к самостоятельному творчеству [5, с. 776].

Юристы прогнозируют, что в ближайшем будущем распространение могут получить письменные договоры тату-салонов с клиентами, в которых будет либо фиксироваться принадлежность авторского права татуировщику, либо оговариваться отказ татуировщика от авторского права в пользу носителя татуировки. Например, получать такие отказы настоятельно рекомендует своим членам Ассоциация игроков национальной футбольной лиги США, чтобы у игроков впоследствии не возникало проблем со съемками в рекламе, выступлениями в СМИ и другой публичной и коммерческой деятельностью [1].

М. Паркер в статье «Старая добрая наколка: Татуировки, публичность и авторское право» [5] подробно анализирует конфликт авторского права художника-татуировщика и права носителя татуировки на публичность (*publicity*). Суть права на публичность, признаваемого в США на уровне штатов, состоит в том, что человек вправе определять, как используется его образ, получать доходы от его разрешенного использования и препятствовать неразрешенному, самостоятельно использовать собственный облик любым незапрещенным способом. Особую важность это право имеет для знаменитостей, поскольку использование их облика наиболее коммерчески привлекательно. Носитель татуировки, реализуя свое право на публичность, может пожелать появиться со своей татуировкой на телевидении, в качестве персонажа мультфильма, видеоигры, в рекламе. С другой стороны, художнику принадлежит авторское право в отношении как эскиза изображения, так и самого изображения, нанесенного на тело человека, и в составе этого права имеются правомочия репродуцирования, создания производных произведений, и даже теоретически изменения и уничтожения. Казалось бы, соглашаясь на нанесение авторской татуировки на свое тело, знаменитость отказывается от части своего права на публичность, передавая ее другому лицу. Однако до какой степени такая передача возможна? Как разрешить конфликт авторского права и права на публичность?

Чтобы нащупать принципы для разрешения таких конфликтов, М. Паркер предлагает довольно неожиданную аналогию – с Законом об охране авторских прав на произведения архитектуры 1990 г. (*Architectural works copyright protection act – AWCPA*). Этим законом авторско-правовая охрана была распространена на определенные произведения архитектуры, включая здания, которые ранее в США авторским правом не охранялись по причине своей утилитарности. И только присоединение США к Бернской конвенции изменило ситуацию. *AWCPA* предусмотрел разделение прав между архитектором (автором проекта) и собственником здания (права на изменение и снос). Таким образом, хотя авторские права на здание и получили признание, они значительно ограничены за счет предоставления собственнику здания правомочий изменения и сноса без согласия правообладателя, а также за счет серьезных ограничений возможностей правообладателя запрещать воспроизведение (например, фото- и видеосъемку) и создание производных произведений. У правообладателя отсутствует право запрещать изготовление, распространение и публичную демонстрацию изо-

бражений здания, если оно находится в публичном месте или может быть видно оттуда без специальных приспособлений. Причем это ограничение распространяется и на случаи коммерческого использования изображения. М. Паркер проводит аналогию между собственником здания и носителем татуировки. По предложенной им схеме разграничения правомочий за автором сохраняются права самостоятельно использовать свой рисунок, но он не может запрещать носителю татуировки появляться где бы то ни было и демонстрировать свою татуировку, а также не вправе претендовать на какую-либо денежную компенсацию или долю от прибыли, получаемой от коммерческой деятельности, в ходе которой демонстрируется татуировка. Не вправе он и воспрепятствовать изменению или удалению татуировки, равно как требовать ее изменения или удаления. И эти правила не могут быть изменены никаким лицензионным договором. Единственное, что можно требовать от носителя татуировки, – это не лгать о том, кто является ее автором.

Носитель татуировки имеет все права в отношении демонстрации, изображения и использования, в том числе коммерческого, татуировки на своем теле (с учетом ограничений, предусмотренных нормами о пристойности), вправе заключать договоры об использовании своего изображения, в том числе и с татуировкой. Носитель татуировки не вправе: разрешать использовать татуировку в отрыве от своего тела; запрещать автору использовать рисунок, по которому была сделана татуировка, претендовать на какие-либо выплаты в связи с таким использованием; запрещать другим лицам делать такие же татуировки, требовать их удаления или выплат в свою пользу. Возможны и другие варианты разрешения конфликта – ввести нормы об автоматической передаче авторских прав на татуировку ее носителю или об их признании за художником и носителем вместе. Однако первый из этих вариантов не соответствует началам справедливости, а второй не дает ответа на вопрос, как быть при разногласиях между автором и носителем татуировки по поводу условий ее использования, а также не учитывает различий между носителем и художником. Разрешение конфликта авторского права и права на публичность применительно к татуировкам и бодиарту в целом, подчеркивает М. Паркер, имеет значение и для спортивной индустрии, и для индустрии компьютерных игр. Тут требуется решение, основанное не только на традиционном понимании интеллектуальной собственности, но и на началах справедливости [5, с. 775–776].

Список литературы

1. Etter L. Tattoo artists are asserting their copyright claims // ABA journal. – Chicago, 2014. – Jan. – P. 11.
Эттер Л. Художники-татуировщики отстаивают свои авторские права.
2. King Y.M. The challenges «facing» copyright protection for tattoos // Oregon law review. – Eugene, 2013. – Vol. 92, N 1. – P. 129–162.
Кинг Й.М. Защита татуировок авторским правом: Налицо сложности.
3. Minahan M.C. Copyright protection for tattoos: Are tattoos copies? // Notre Dame law review. – Notre Dame, 2015. – Vol. 90, N 4. – P. 1713–1738.
Майнахан М.К. Копирайт для татуировок: Являются ли татуировки копиями?
4. O'Connor E. New ink: The perils of superimposing copyright law on the tattoo industry // Westminster law review. – L., 2013. – Vol. 3, N 1. – Mode of access: <http://www.westminsterlawreview.org/Volume3/Issue1/wlr18.php>
О'Коннор Э. Чернильные инновации: Опасность распространения авторского права на тату-индустрию.
5. Parker M.W. That old familiar sting: Tattoos, publicity, and copyright // John Marshall review of intellectual property law. – L., 2016. – Vol. 15, N 4. – P. 762–779.
Паркер М.У. Старая добрая наколка: Татуировки, публичность и авторское право.
6. Porter H.H. Tattooist v. tattoo: Separating the service from the constitutionally protected message // Brigham Young university law review. – Provo, 2012. – Vol. 201, N 3. – P. 1071–1107.
Портер Х.Х. С одной стороны – татуировщик, с другой стороны – татуировка: Отделить услуги от конституционной свободы слова.
7. Walsh R.J. Painting on a canvas of skin: Tattooing and the first amendment // University of Chicago law review. – Chicago, 2011. – Vol. 78, N 3. – P. 1063–1100.
Уолш Р.Дж. Кожа вместо холста: Нанесение татуировок и первая поправка.

Раздел 5

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Н.В. Крысанова

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Статья)

Ключевые слова: Суд по интеллектуальным правам; право интеллектуальной собственности; Роспатент.

Увеличение количества и усложнение конфликтов, связанных с защитой интеллектуальных прав, – существенное, но далеко не главное обстоятельство, которое принималось во внимание российским законодателем при решении вопроса о необходимости создания специализированного суда, разрешающего споры в сфере интеллектуальной собственности. Наиболее важным фактором является специфика данных споров, рассмотрение которых требует не только глубоких юридических знаний, но и умения оценивать технические, научные решения. Судьи, рассматривающие сложные дела в сфере интеллектуальной собственности, разрешали и многочисленные споры о расторжении брака, взыскании долга и подобные споры. Учреждение специализированного суда позволяет не только создать категорию судей, разбирающихся в специфике интеллектуальной собственности, но и включить в штат специалистов различных областей знаний, что невозможно в рамках обычных судов общей юрисдикции. Такое организационное решение позволяет повысить качество и оперативность рассмотрения споров, обеспечить единообразие судебной практики.

В России идея создания специализированного суда, разрешающего споры в сфере интеллектуальной собственности, зародилась в конце XX в., в начале 90-х годов в качестве возможного варианта такого суда рассматривался Патентный суд. Это нашло

закрепление сначала в союзном, а затем и в российском законодательстве, однако в процессе доработки законодательных актов Патентный суд был заменен Высшей патентной палатой РФ, статус которой не был четко определен. Таким образом, была создана система защиты прав в сфере интеллектуальной собственности, обеспечиваемая государством в основном в административном порядке, причем не независимым органом, а структурным подразделением того государственного органа, решения которого и должны были контролироваться¹.

Создание специализированных судов в рамках системы судов общей юрисдикции до настоящего времени вызывает дискуссии. Несмотря на наличие правовых оснований, установленных Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» для создания административных, ювенальных судов и судов для разрешения трудовых споров, такие суды в сфере общегражданской юрисдикции созданы не были.

Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” и Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» был учрежден Суд по интеллектуальным правам. Согласно ст. 43.2 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитражных судах) Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.

Арбитражные суды образуют отдельную подсистему внутри системы судов Российской Федерации. Они наделены собственной компетенцией и при рассмотрении подведомственных им дел руководствуются нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ). Однако к настоящему времени намечается тенденция размывания подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами за счет расширения компетенций арбитражных судов. Суд по интеллектуальным правам с позиций действующего законодательства – это специализирован-

¹ См.: Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: Основные аспекты охраны и защиты: Учеб. пособие. – М., 2016. – С. 235.

ный судебный орган по отношению к иным арбитражным судам. К сожалению, подчеркивает Е.А. Моргунова, законодатель не предусмотрел специального порядка рассмотрения дел этим Судом, хотя внес в АПК РФ ряд изменений, направленных на совершенствование существующих правил производства в арбитражных судах¹. Поэтому Суд по интеллектуальным правам руководствуется правилами искового производства либо производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в зависимости от категории дела. Попытка выделить некоторые процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел Судом по интеллектуальным правам предпринята авторами концепции единого Гражданского процессуального кодекса².

Материально-правовой критерий специализации, взятый за основу при создании Суда по интеллектуальным правам, определил правила подсудности дел данному Суду. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в соответствии со ст. 43.4 Закона об арбитражных судах рассматривает:

- дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

- дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

- дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц,

¹ См.: Право интеллектуальной собственности: Актуальные проблемы: Монография / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. – М., 2017. – С. 59.

² См.: Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации / Под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. – М., 2015. – С. 67.

товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; об установлении патентообладателя; о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными; о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает: 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов РФ по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами. Этот Суд пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты. А также: обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле; изучает и обобщает судебную практику; подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; анализирует судебную статистику.

К примеру, за первое полугодие 2016 г. по делам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) приводятся цифры, указывающие на значительный объем рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам дел (всего – 308 дел, из них 117 дел, по которым требования удовлетворены). В том числе об оспаривании ненормативных правовых

актов, решений и действий (бездействия) – 95 (17 удовлетворены); об оспаривании актов федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – 94 (16 удовлетворены)¹.

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ внес изменения в АПК РФ, в соответствии с которым Суд по интеллектуальным правам был наделен правом оспаривать акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами, если рассмотрение таких дел в соответствии с АПК РФ отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Это важный шаг на пути к устранению противоречий в законодательстве и защите прав тех, чьи права были нарушены². Вместе с тем некоторые ученые высказывают сомнения в целесообразности отнесения к ведению Суда по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов, содержащих разъяснения законодательства³.

В случаях, касающихся секретных изобретений, могут быть оспорены решения уполномоченного органа, принятые по заявке на секретное изобретение, о выдаче патента на изобретение по основаниям, предусмотренным нормами части четвертой ГК РФ. В отношении селекционных достижений речь может идти о признании недействительным выданного Минсельхозом России патента на селекционное достижение. Следует специально подчеркнуть, что оспаривание решений Роспатента и иных указанных органов допустимо только при соблюдении требования об административном (внесудебном) порядке обжалования решений или действий этих органов.

Такое определение компетенции Суда по интеллектуальным правам вызывает несогласие, поскольку примерный перечень дел по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации вносит неопределенность в решение вопроса о подсудности дел Суду. Как отмечает Е.А. Рожкова, перечень дел, которые подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, не является исчерпывающим.

¹ Отчет о работе Суда по интеллектуальным правам (первая инстанция) за первое полугодие 2016 г. – Режим доступа: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/polug_001.pdf

² См.: Кучмистый В.В. На пути к полной самостоятельности или новое полномочие Суда по интеллектуальным правам // Интеллектуальная собственность в инновационном развитии региона: Материалы конф. – Хабаровск, 2016. – С. 191.

³ См.: Михайлов С.М. Указ. соч. – С. 65.

Это вытекает из текста закона, который, относя к компетенции Суда дела о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, оставляет их перечень открытым. В юридической литературе подробно исследуются вопросы категории дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, а также особенности субъектного состава¹. Учеными справедливо отмечается, что такой законодательный прием не является оптимальным, вносит явную неопределенность в решение вопроса о подсудности дел Суду по интеллектуальным правам и способен вызвать коллизии компетенций специализированного Суда и арбитражных судов субъектов РФ.

Перечень дел, подчеркивают большинство авторов, должен быть исчерпывающим. Кроме того, отнесение споров об установлении патентообладателя, которые никогда не рассматривались предварительно в административном порядке Роспатентом, к компетенции Суда по интеллектуальным правам, «учитывая размеры нашей страны, фактически влечет за собой ограничение прав граждан на судебную защиту»². «Обращаться с заявлением о присуждении компенсации в арбитражный суд округа, который расположен отдаленно, но все-таки в пределах доступности, проще, нежели подавать заявление в Суд по интеллектуальным правам, единственный на всю страну»³. Предлагается изменить данное положение с обеспечением доступности правосудия по защите интеллектуальных прав по принципу действия арбитражных судов субъектов РФ – путем образования постоянных судебных присутствий в составе Суда по интеллектуальным правам, расположенных вне места постоянного его пребывания⁴.

С учетом изложенного некоторые авторы считают, что существенное перераспределение компетенции не только между отдельными подсистемами (арбитражной и судов общей юрисдикции) судебной системы РФ, но и внутри системы арбитражных судов неизбежно поставит вопрос о возможности выделения Суда по

¹ См.: Рожкова М.А. Указ. соч. – С. 196.

² См.: Еременко В.И. О создании в Российской Федерации суда по интеллектуальным правам // Законодательство и экономика. – М., 2012. – № 8. – С. 13.

³ См.: Михайлов С.М. Суд по интеллектуальным правам в механизме судебной защиты этих прав // Право интеллектуальной собственности: Актуальные проблемы: Монография / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. – М., 2017. – С. 69.

⁴ См.: Попова С.С. Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в Российской Федерации // Государство и право. – М., 2013. – № 6. – С. 98.

интеллектуальным правам в самостоятельный судебный орган. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, наличие специальной подсудности суда, наряду с родовой и территориальной. Во-вторых, тесная связь между правилами подведомственности дел арбитражным судам и специальной подсудностью Суда по интеллектуальным правам. В-третьих, очевиден отход при определении компетенции суда от традиционных для арбитражных судов критериев подведомственности. Даже несмотря на специализированный характер подсудности суда, ее независимость от субъектного состава правоотношений, служащих предметом рассмотрения, для решения вопроса о наличии компетенции по рассмотрению того или иного дела определяющей является связь этого дела с конкретной сферой интеллектуальных прав (патентных, прав на селекционные достижения, на топологию интегральных микросхем и др.), а не с предпринимательской или иной экономической деятельностью. И, как подчеркивает С.М. Михайлов¹, упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ способствовало такому обособлению. Вместе с тем отмечается, что одной из причин упразднения Высшего Арбитражного Суда РФ было то, «что часто между Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ возникали противоречия в практике, которые необходимо было устранять. Однако новый пакет поправок наделяет одинаковыми полномочиями по оспариванию разъяснений как Суд по интеллектуальным правам, так и Верховный Суд РФ, что, возможно, в скором времени приведет к новой конфронтации взглядов»².

Таким образом, усиление специализации Суда по интеллектуальным правам способствует его дальнейшему обособлению в системе арбитражных судов. В этом случае, с точки зрения Е.А. Моргуновой, Суд должен быть выделен из состава арбитражных судов с одновременным созданием самостоятельной подсистемы судов по защите интеллектуальных прав³. При этом большинство ученых считают, что появление такого специализированного суда призвано повысить эффективность правовой охраны интеллектуальной собственности, а также сформировать систему защиты прав участников гражданского оборота в сфере интеллектуальной деятельности.

¹ См.: Михайлов С.М. Указ. соч. – С. 70.

² См.: Кучмистый В.В. Указ. соч. – С. 195.

³ См.: Право интеллектуальной собственности: Актуальные проблемы: Монография / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. – М., 2017. – С. 59.

И.И. Нагорная

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ: СОЦИАЛЬНАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(Аналитический обзор)**

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; авторское право; Интернет; уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности; гражданско-правовая ответственность.

Развитие информационных технологий существенно облегчило доступ к объектам интеллектуальной собственности, упростило совершение правонарушений в указанной сфере. При этом отношение общества к нарушению авторских прав в Интернете является терпимым: большинство граждан не считает подобные действия кражей или иным недопустимым с моральной точки зрения поведением.

Тем не менее в последние десятилетия в различных странах вводятся все новые уголовно-правовые запреты, направленные на защиту интеллектуальной собственности, увеличиваются санкции за их нарушение. Многие исследователи ставят под сомнение социальную обусловленность и эффективность подобного подхода, полагая, что изменившийся мир требует иных путей разрешения назревших проблем. Они указывают на значительные издержки избыточной криминализации деяний, трудности выявления виновных лиц, конфликт юрисдикций, существование альтернативных способов защиты авторских прав, а также необходимость обеспечения свободного доступа к информации в современном мире.

В статье К. Буччафуско и Дж. Мазура [1] подчеркивается, что в некоторых ситуациях уголовные наказания могут быть более эффективными для предотвращения нарушений в области интел-

лектуальной собственности, чем гражданско-правовые меры и меры самозащиты. Тем не менее такие наказания связаны со значительными издержками.

Так, если рок-звезда нарушает авторское право иного певца, нет необходимости применять уголовное наказание, поскольку у нарушителя скорее всего есть возможность компенсировать причиненные убытки. Если же частное лицо загружает сотни охраняемых авторским правом файлов из Интернета, с одной стороны, существует очень небольшая возможность выявления подобного правонарушения, а с другой – размер убытков превосходит все имеющееся у лица имущество, а также будущие доходы. В таком случае гражданско-правовые санкции теряют сдерживающий противоправное поведение эффект, необходима угроза уголовной ответственности или альтернативные санкции, в том числе временный запрет на использование компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и иных электронных устройств.

С экономической точки зрения предпочтительны именно альтернативные санкции, которые наиболее эффективны в отношении руководителей файлообменных сайтов и продавцов пиратского программного обеспечения. Пример применения подобных санкций демонстрирует Система предупреждения в области авторского права (Copyright alert system, далее – Система) – частный механизм оповещения, обучения и наказания абонентов определенных интернет-провайдеров в США, введенный в действие в феврале 2013 г. Пользователи, уличенные Системой в незаконном обмене файлами, получают соответствующие уведомления и предупреждения о недопустимости повторных нарушений. После пяти или шести предупреждений возможно наложение ограничений по использованию Интернета. Несмотря на высказанную критику со стороны некоторых ученых и некоммерческой правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (Electronic frontier foundation), данные меры можно считать менее спорными и более эффективными, чем уголовное наказание или гражданско-правовые санкции [1, с. 311].

Аналогичные системы введены в действие в Европе и Азии. Подобный механизм предусматривает французский Закон № 2009–669 от 12 июня 2009 г., содействующий распространению и защите произведений в Интернете (Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet), широко известный как Закон HADOPI. Одно из эмпирических исследований доказывает его существенное влияние на правомерную покупку записей музыкальных произведе-

дений онлайн. Осведомленность потребителей о данном Законе привела к росту продаж песен на медиаплеере «iTunes» на 22,5%, годовые доходы компании при этом выросли примерно на 6,3 млн долл. [1, с. 311–312]. Это само по себе не доказывает бóльшую эффективность данных мер по сравнению с гражданско-правовой и уголовной ответственностью, однако свидетельствует о возможности применения иных средств, влекущих сравнительно небольшие издержки.

В то же время публичное отслеживание и уголовное преследование правонарушителей может быть эффективнее частного за счет экономии от масштаба. Однако правообладатели хорошо организованы в различные ассоциации, чтобы достичь того же эффекта. В США действуют, в частности, Американская ассоциация звукозаписи (Recording industry association of America) и Американская ассоциация кино (Motion picture association of America) [1, с. 312].

Наиболее очевидными издержками привлечения к уголовной ответственности являются расходы на выявление, расследование, судебное разбирательство и наложение наказаний. Обычно они делятся между государственными органами и ассоциациями, представляющими потерпевших, и являются очень высокими. Исполнение наказания в виде лишения свободы также чрезвычайно затратно.

Тем не менее использование гражданско-правовой или уголовной ответственности может повлечь за собой сокращение расходов на программные или программно-аппаратные средства, ограничивающие либо затрудняющие различные действия с данными в электронной форме либо позволяющие отследить такие действия (digital rights management – DRM). Однако в конечном счете приобретение последних ввиду их высокой эффективности зависит лишь от предпочтений правообладателей.

Следует иметь в виду, что подобные средства могут нанести обществу вред, если они используются чрезмерно широко и не позволяют делать правомерные копии с социально значимых материалов. Чтобы предотвратить их использование, Конгресс США может ограничить распространение охраняемых произведений в средствах массовой информации, применяющих данные средства. Это увеличит экономические выгоды уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Авторы называют еще одну категорию издержек уголовной ответственности: поскольку некоторые граждане полагают, что нарушение авторских прав в Интернете не причиняет существенного вреда, подобные запреты могут снизить уважение к уголов-

ному закону и, как следствие, стремление к его соблюдению. Но уголовно-правовые запреты могут способствовать осознанию недопустимости подобного поведения. Точно предсказать их влияние на людей сложно.

Авторы приходят к выводу, что уголовная ответственность в данной сфере экономически обоснована в отношении двух категорий субъектов: 1) финансово необеспеченных; 2) правонарушителей, деяния которых трудно выявить. Поскольку преследовать бедных в уголовном порядке и отказываться от наказания богатых несправедливо, целесообразно сосредоточить внимание правоохранительных органов лишь на тех правонарушениях, которые причиняют серьезный вред и расследование которых представляет значительную сложность. В их числе – масштабные продажи контрафактных экземпляров музыкальных произведений, фильмов, программного обеспечения [1, с. 315–316].

При этом следует установить, что уголовная ответственность наступает только за умышленные деяния, чтобы исключить наложение наказаний на пользователей, действующих добросовестно. Также необходимо законодательно установить, что умышленный обход программных средств защиты с целью добросовестного использования произведений или получения доступа к объектам, не охраняемым авторским правом, не является преступлением.

В статье С. Морган [4] подчеркивается, что в нынешних редакциях законопроекта о прекращении онлайн-пиратства 2011 г. (Stop online piracy act – SOPA) и законопроекта о защите интеллектуальной собственности 2011 г. (Protect intellectual property act – PIPA) предлагаются положения, которые будет трудно применять на практике.

Так, законопроект о прекращении онлайн-пиратства указывает, что дело может рассматриваться в американском суде, если веб-сайт используется в США. Законопроект о защите интеллектуальной собственности также направлен на любой веб-сайт, нарушающий авторское право, по сути предоставляя США универсальную юрисдикцию в отношении таких преступлений.

Автор полагает, что в законопроектах следует пояснить, что хотя бы одна из частей преступного деяния должна находиться под юрисдикцией США. В качестве примера она приводит «Пиратскую бухту» (The Pirate Bay) – крупнейший в мире каталог торрент-файлов. Он находится в Швеции, а лица, использующие его для загрузки файлов, – по всему миру. Французский гражданин с компьютера, находящего во Франции, может незаконно загрузить аме-

риканский фильм, хранящийся на британском веб-сайте, после того, как найдет ссылку на него на «Пиратской бухте» [4, с. 583–584].

Автор подчеркивает: определение территориальной подсудности уголовного дела (право на «своего судью») настолько важно для обеспечения справедливого суда, что закрепляется в Декларации независимости США и в Конституции США. В решении по делу *United States vs Cores* (1958) Верховный суд США также пояснил, что рассмотрение уголовного дела по месту совершения преступления является гарантией против несправедливости и трудностей, возникающих при судебном разбирательстве в отдаленном месте.

Но даже после такого уточнения останется проблема, связанная с экстрадицией иностранных граждан. Так, Договор об экстрадиции между США и Швецией 1961 г. (*Sweden international extradition treaty with the United States*) не упоминает о преступлениях, посягающих на интеллектуальную собственность. При этом следует учитывать существующий в законодательстве многих стран запрет на экстрадицию собственных граждан [4, с. 587–588].

Автор полагает, что криминализация нарушения авторских прав в принципе сомнительна, так как интеллектуальная собственность, несмотря на название, не является собственностью в традиционном смысле этого слова. Эта позиция была выражена Верховным судом США в деле *Dowling vs United States* (1985). Обвиняемый незаконно сделал копии песен Элвиса Пресли и продавал их. Суд указал, что правообладатель не имеет обычного движимого имущества. Интеллектуальная собственность – это набор интересов, которым закон дает определенную защиту. Следовательно, нельзя приравнивать подобное нарушение к краже по Национальному закону о краже имущества 1948 г. (*National stolen property act*) [4, с. 589].

К интеллектуальной собственности неприменимы основания криминализации деяний, посягающих на имущество. Причиняемый вред существенно различается, что подтверждается общественным мнением о нарушении авторских прав. Эмпирические исследования показывают, что около половины американцев загружают бесплатные музыку и фильмы из Интернета [4, с. 590].

Автор полагает, что наказывать всех этих людей в уголовном порядке абсурдно. К тому же наказание явно не соответствует тяжести содеянного. Так, согласно § 2319 раздела 18 Свода законов США за скачивание одной песни в первый раз назначается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и (или) штраф до 250 тыс. долл. В то же время за кражу компакт-диска

из магазина субъекту грозит существенно меньшее наказание – около одного года лишения свободы и штраф в размере 5000 долл. Даже за насильственные преступления не предусмотрено столь строгих санкций. Например, за нападение при отягчающих обстоятельствах назначается до трех лет и 10 месяцев лишения свободы и штраф до 75 тыс. долл. При этом, конечно, следует учитывать, что в разных штатах наказания могут различаться, в то время как нарушения авторского права являются федеральными преступлениями [4, с. 591].

По мнению автора, за нарушение авторских прав достаточно привлекать к гражданско-правовой ответственности, которая в данном случае наступает без вины (*strict liability*). Крупные компании-правообладатели имеют и ресурсы, и возможности для предъявления подобных исков. К тому же вопрос юрисдикции в данном случае не стоит так остро, как при уголовном преследовании.

Аргументы о том, что гражданско-правовая ответственность не имеет эффекта устрашения, следует отвергнуть. Даже угроза длительных сроков лишения свободы не способна удержать крупных нарушителей авторских прав от продолжения их деятельности.

Американскому законодателю следует доверить право уголовного преследования транснациональных нарушителей авторских прав другим странам, в том числе по месту нахождения субъекта преступления, а также декриминализовать деяния обычных пользователей, скачивающих пиратские файлы, и преследовать лишь масштабные и непосредственные нарушения авторских прав.

В статье С. Лоусон [2] рассматривается нарушение авторских прав в научной сфере. Автор подчеркивает, что интеллектуальная собственность является сравнительно новым понятием, восходящим к середине XIX в. В XX в. оно стало широко использоваться корпорациями для получения прибыли. Нарушения авторского права, которые ранее рассматривались преимущественно как гражданские правонарушения, с конца 1980-х годов подверглись избыточной криминализации [2, с. 25–26].

Информационные технологии облегчили практику пиратского использования объектов, а также создали новые формы правомерного распространения информации. По мнению автора, правообладателям следует не полагаться на уголовное право, а искать новые способы адаптации к указанной ситуации.

По факту пиратство часто выступает двигателем инноваций и стимулирует развитие науки. Так, после обретения независимости США намеренно отказались признавать права британских

книжных издателей с целью стимулировать развитие обсуждения общественно значимых вопросов и передавать знания различным социальным группам и регионам. Информационные компании также имеют возможность извлечь выгоду из нарушений авторского права, в частности, музыкальная индустрия получила огромную прибыль от такого направления, как хип-хоп, основанного частично на незаконном заимствовании.

В научной сфере право на произведение чаще принадлежит издателям, а не авторам, несмотря на то что основную ценность представляют именно авторские идеи, новые знания. В настоящее время большинство книг и журнальных статей все еще доступны лишь за плату.

Нарушение прав издателей рассматривается некоторыми учеными как неэтичная практика, которая должна наказываться в уголовном порядке, а другими – как «освобождение» исследователей и акт гражданского неповиновения [2, с. 25].

В настоящий момент действует множество пиратских веб-сайтов с научными материалами. Самым известным является Sci-Hub, созданный А. Элбакян (A. Elbakyan) в 2011 г. Подобные веб-сайты популярны, поскольку решают массу проблем, в том числе в развивающихся странах, которые ограничены в свободном доступе к научной информации. Кроме того, пиратские веб-сайты убыстряют и облегчают получение информации по сравнению с сайтами издателей даже для тех, у кого есть право обратиться к ресурсам последних.

Автор подчеркивает различие между кражей и нарушением авторских прав: последнее не имеет цели лишения автора его произведения. При этом пиратство лишает правообладателей части дохода. Хотя издатели не создают научных работ самостоятельно и в творческом смысле никак не увеличивают их значимость, они, безусловно, вкладывают в них труд и иные ресурсы, увеличивая их стоимость. Пиратство может привести к краху издательской индустрии, которая в настоящее время необходима всем исследователям.

В то же время для многих ученых пиратский доступ – единственная возможность получить научные статьи, поскольку стоимость законного доступа к ним слишком высока. При этом очевидно, что никаких рисков пиратские копии научных статей не несут в отличие, например, от медикаментов, произведенных с нарушением исключительных прав. Пиратские копии статей ничем не отличаются от созданных правомерно.

Пиратство в научной сфере не решает проблемы доступа к научной информации. По мнению автора, это сигнал, свидетельствующий о необходимости изменения текущего подхода к защите авторских прав. Уже сегодня следует направить усилия научного сообщества на создание системы свободной и открытой коммуникации исследователей (2, с. 28). Труд издателей же можно финансировать и иным образом, в частности, за счет установления оплаты за подготовку статьи к печати.

И. Манта и Р. Вагнер [3] отмечают: сторонники усиленной защиты интеллектуальной собственности полагают, что нарушения авторских прав сродни краже и наказания за них должны соответствовать санкциям за преступления против собственности.

Некоторые американские суды считают, что интеллектуальная собственность может быть объектом кражи, невзирая на решение Верховного суда США по делу *Dowling vs United States* (1985). Частично это можно объяснить тем, что после вынесения данного решения Конгресс США дополнил Национальный закон о краже имущества указанием на то, что имущество может быть не только изъято, обращено или получено обманом, но и передано (transmit) виновным [3, с. 341].

Противники данного подхода указывают: в отличие от кражи при загрузке файла с нарушением авторского права лицо не лишает правообладателя данного объекта и не изымает всю его стоимость. Это делает преступление похожим на вандализм. Однако последний заключается в физическом причинении вреда, поэтому более точной аналогией может быть нарушение владения (trespass), которое не требует обязательного причинения вреда [3, с. 342–343].

Закон об авторском праве в цифровую эпоху 1988 г. (Digital millennium copyright act) предусматривает ответственность за обход технических средств защиты объекта или изготовление, а равно распространение технологий для такого обхода. Это в наибольшей степени напоминает нарушение владения, так как может и не причинить экономического ущерба. Однако за подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и (или) штрафа до 500 тыс. долл., а если преступление совершено во второй раз – до 10 лет и 1 млн долл. (§ 1204 раздела 17 Свода законов США) [3, с. 348–349].

Нарушения авторского права являются федеральными преступлениями. Если лицо воспроизводит или распространяет одну или более копий произведения стоимостью более 1000 долл., ему грозит до одного года лишения свободы. Если стоимость объекта

больше 2500 долл. – до пяти лет. За второе нарушение возможно лишение свободы сроком до 10 лет. Иные уголовно-правовые запреты не содержат указания на стоимость объекта. Так, за распространение музыки без согласия правообладателя грозит до пяти лет лишения свободы и до 10 лет за второе нарушение (§ 2319 (b)(2), 2319 А (a) раздела 18 Свода законов США) [3, с. 348].

Авторы сравнивают наказания за данные преступления с санкциями за кражу, вандализм и нарушение владения. Указанные преступления преследуются по законодательству отдельных штатов. В качестве примера были избраны штаты Калифорния, Нью-Йорк и Техас.

Таблица 1

Наказания за кражу [3, с. 350]

<i>Кража</i>	На сумму от 1001 долл.	На сумму от 2501 долл.
Калифорния	До одного года лишения свободы, штраф до 5000 долл.	До одного года лишения свободы, штраф до 5000 долл.
Нью-Йорк	До четырех лет лишения свободы, штраф до 5000 долл. или в размере двойной стоимости похищенного имущества	До четырех лет лишения свободы, штраф до 5000 долл. или в размере двойной стоимости похищенного имущества
Техас	До одного года лишения свободы, штраф до 4000 долл.	До двух лет лишения свободы, штраф до 10000 долл.

Таблица 2

Наказания за вандализм [3, с. 351]

<i>Вандализм</i>	от 1001 долл.	от 2501 долл.
Калифорния	Один год, 50000 долл.	Один год, 50000 долл.
Нью-Йорк	Четыре года	Семь лет
Техас	Один год, 4000 долл.	Два года, 10000 долл.

Таблица 3

Наказание за нарушение владения [3, с. 351]

<i>Нарушение владения</i>	<i>Наказание</i>
Калифорния	Штраф 100 долл.
Нью-Йорк	50 дней лишения свободы, штраф 250 долл.
Техас	180 дней лишения свободы, штраф 2000 долл.

Эти цифры показывают, что нарушения авторского права на самом деле наказываются значительно строже, чем названные преступления. При этом они требуют значительно меньше усилий и времени, чем кража, вандализм и нарушение владения, и не предполагают применения физической силы. С точки зрения вины формирование умысла на нарушение авторского права в Интернете и его реализация может занять всего несколько секунд. Затем субъект может осознать неправильность поступка, однако вернуть распространенные файлы уже не удастся. Высокие санкции за нарушение авторских прав, которые объясняются лоббированием со стороны крупных корпораций-правообладателей, дают прокурору широкие возможности для устрашения субъекта и, как следствие, для заключения сделки с обвинением.

Авторы полагают, что необходимы более адекватные санкции за различные виды преступлений, поскольку в настоящее время наблюдается их явная непропорциональность и бессистемность.

Ф. Ромеро-Морено и Дж. Гриффин [5] отмечают, что в декабре 2006 г. британские ученые обратили внимание на несоответствие наказаний за преступления в сфере интеллектуальной собственности, совершенные онлайн и офлайн. В связи с этим были внесены предложения по реформированию законодательства. В 2010 г. в Великобритании был принят Закон о цифровой экономике (Digital economy act), раздел 42 которого увеличивает штрафы за все соответствующие преступления до 50 тыс. фунтов.

Это вызвало недоумение у специалистов, поскольку такое решение не было надлежащим образом обосновано.

В 2015 г. Бюро по охране интеллектуальной собственности Великобритании (Intellectual property office) провело консультации по вопросу о повторном увеличении наказаний за преступления, совершенные онлайн. В 2016 г. в Парламент Великобритании был внесен новый законопроект о цифровой экономике (Digital economy bill), раздел 26 которого предлагает ужесточение санкций за правонарушения, совершенные онлайн, до 10 лет лишения свободы.

Авторы считают, что подобное решение неверно. Они подчеркивают: наказание за правонарушения в области информационных технологий должно зависеть от характера информации. Выплата компенсации правообладателям – более приемлемая мера, поскольку информационные технологии стали основным средством участия граждан в общественной жизни.

Новый подход к уголовному законодательству основан на опыте континентальной Европы, право интеллектуальной собст-

венности которой кардинально отличается от британского. Так, европейское законодательство сосредоточено на охране прав автора и развитии его личности, т.е. идеях Канта и Гегеля. В Великобритании авторское право, торговые марки и патенты традиционно рассматриваются как экономические права, они не связаны с идеей самореализации автора. Более того, указанные права рассматриваются отдельно от остального имущества.

Предложенные законодательные новеллы повлекут значительные издержки для государства и общества. За последние десятилетия в Великобритании и так увеличилось количество осужденных к лишению свободы примерно до 84 тыс. человек, в то время как пенитенциарная система рассчитана только на 50 тыс. Начиная с 1994 г. места лишения свободы переполнены. Средняя стоимость содержания в них одного лица в год – 36 237 фунтов. Уровень рецидива остается высоким. Около 45% взрослых и 68% осужденных в возрасте до 18 лет совершают повторные преступления в течение одного года после освобождения.

По законодательству Великобритании преследуются правонарушители, которые впервые загрузили охраняемый авторским правом объект в файлообменник с целью извлечения финансовой выгоды, а также владельцы веб-сайтов, предоставляющих и облегчающих доступ к указанным объектам. Практика показывает, что идентификация таких лиц затруднительна. Такие загрузки обычно происходят через хостинговые компании, находящиеся во Франции и Германии, их услугами пользуются резиденты других государств, в связи с чем возникают юрисдикционные проблемы. Дело осложняется и тем, что регистрационные данные владельцев веб-сайтов должным образом не проверяются.

Существуют два варианта решения проблемы.

1. Контроль за доменом и оказываемыми услугами. Так, в США он осуществляется при сотрудничестве с американской системой получения доменных имен (US DNS registry). Тем не менее остается возможность обхода данной системы с помощью альтернативных сайтов, т.е. как только органы контроля блокируют один сайт, та же информация появляется на зеркале сайта, т.е. точной копии данных одного сервера на другом.

2. Установление обязанности по верификации сведений о владельцах веб-сайтов такими организациями, как Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet corporation of assigned names and numbers – ICANN, далее – Корпорация) и Официальная организация по присвоению доменных имен в Вели-

кобритании «Номинет» (Nominet). Так, в 2015 г. Американская ассоциация звукозаписи, Американская ассоциация кино и другие объединения настаивали на изменении условий деятельности Корпорации, позволяющих проверять соответствующие данные. Корпорация, однако, ответила отказом, заявив, что не желает становиться полицией в Интернете для защиты развлекательной индустрии.

Следует принять во внимание положения ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., закрепляющей право на свободное выражение своего мнения. Часть 2 ст. 10 предписывает, при каких условиях и в каком порядке данное право может быть ограничено. Ограничения должны быть предусмотрены законом, в тексте которого необходимо прямо указать, к каким лицам он применим, при каких обстоятельствах и в какой временной промежуток. Закон должен закрепить процедуру судебного обжалования принятых мер. Суды обязаны проверять их необходимость.

Кроме того, Судебная палата Европейского союза (Court of justice of the European Union) отметила необходимость установления достаточной эффективности предпринимаемых мер для защиты авторского права. Эффективность означает предотвращение несанкционированного доступа к объекту или хотя бы его серьезное затруднение (дело *UPC Telekabel vs Constantin Film*, 2014).

В целом ограничительные меры должны минимально вмешиваться в деятельность веб-сайтов, учитывать существо и серьезность нарушения, затрагивать исключительно незаконный контент.

Список литературы

1. Buccafusco Ch., Masur J. Innovation and incarceration: An economic analysis of criminal intellectual property law // Southern California law review. – Los Angeles, 2014. – Vol. 87. – P. 275–334.
Буччафуско К., Мазура Дж. Инновации и лишение свободы: Экономический анализ уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности.
2. Lawson S. Access, ethics and piracy // Insights: The UKSG journal. – Newbury, 2017. – Vol. 30, N 1. – P. 25–30.
Лоусон С. Доступ, этика и пиратство.
3. Manta I., Wagner R. Intellectual property infringement as vandalism // Stanford technology law review. – Stanford, 2015. – Vol. 18. – P. 331–363.
Манта И., Вагнер Р. Нарушения авторского права как вандализм.

4. Morgan S. The international reach of criminal copyright infringement laws – can the founders of the Pirate Bay be held criminally responsible in the United States for copyright infringement abroad? // *Vanderbilt journal of transnational law*. – Nashville, 2016. – Vol. 49. – P. 553–595.

Морган С. Международный доступ к уголовной ответственности за нарушения авторского права – могут ли основатели «Пиратской бухты» быть ответственны по законодательству США за преступления, совершенные за границей?

5. Romero-Moreno F., Griffin J. The UK's criminal copyright proposals in an era of technological precision // *European journal of law and technology*. – Belfast, 2016. – Vol. 7, N 2. – Mode of access: <http://ejlt.org/article/viewFile/451/663>

Ромеро-Морено Ф., Гриффин Дж. Законодательные инициативы в области уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности в Великобритании в эпоху точных технологий.

Нгуэн К.-Т.

**ПРИНЕСЕНИЕ ИЗВИНЕНИЙ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
УРОКИ КИТАЯ**

Реферат статьи: Nguyen X.-T. Apologies as intellectual property remedies: Lessons from China // Connecticut law review. – Connecticut, 2012. – Vol. 44, N 3. – P. 883–923.

Ключевые слова: авторское право; право на товарный знак; компенсаторные убытки; законные убытки; принесение извинений; Китай; США.

За последние пять лет, отмечает автор статьи, Китай сделал ощутимый шаг вперед в деле защиты прав интеллектуальной собственности. Ежегодно китайские предприниматели подают десятки тысяч исков в защиту своих интеллектуальных прав на товарные знаки, произведения и объекты патентных прав (это даже больше, чем в США). Но, в отличие от США, в китайском праве, помимо таких способов защиты интеллектуальных прав, как возмещение убытков (компенсаторных и в твердой сумме, установленной в законодательстве) и судебный запрет, предусмотрено принесение потерпевшему извинений. Автор отмечает, что в США многие скептически относятся к предложению внедрить этот китайский опыт, однако такие способы защиты, как запреты и взыскание убытков (являющиеся основными в американском праве), не всегда эффективны.

Последние ключевые решения Верховного суда США, которым уже следуют нижестоящие суды, привели к существенному ослаблению такого способа защиты, как судебный запрет (автор характеризует его как способ, пришедший в право интеллекту-

альной собственности из права собственности). Решением по делу *eBay Inc. vs MercExchange, L.L.C.* (2006) Верховный суд покончил с практикой, когда при доказывании факта нарушения прав интеллектуальной собственности судебный запрет выносился автоматически. Правообладателям для того, чтобы добиться вынесения запрета, теперь приходится приводить доказательства в соответствии с «правилом четырех факторов».

Второй традиционный для США способ защиты интеллектуальных прав, пришедший в право интеллектуальной собственности из деликтного права, – возмещение убытков. Он также имеет свои недостатки. Убытки, возникшие в результате нарушения интеллектуальных прав, не всегда легко доказать. Например, при неправомерном использовании ответчиком товарного знака истца потребители могут быть введены в заблуждение, репутация истца может пострадать, но это далеко не всегда немедленно вызывает падение объемов продаж продукции истца; следовательно, возникнут сложности с доказыванием упущенной выгоды. Автор приводит пример (дело *Lindy Pen vs Bic Pen*), когда правообладатель 13 лет (1980–1993) безуспешно пытался доказать в суде убытки, причиненные ему несанкционированным использованием его товарного знака. Иногда, правда, истцам удается обосновать убытки в виде неполучения лицензионных платежей, которые ответчик обязан был бы вносить, если бы вместо несанкционированного использования интеллектуальной собственности заключил лицензионный договор (например, в деле *M.D. Mark, Inc. vs Kerr-McGee Corp.* (2009) по поводу нарушения прав на секрет производства). Однако и тут возникают сложности с исчислением гипотетических лицензионных платежей. Хорошо, если истец может сослаться на условия типичных лицензионных договоров, которые он заключал с другими лицами. В противном случае возникает потребность в привлечении экспертов. Сложности с доказыванием «действительных убытков» («*actual damages*»), представляющих собой убытки правообладателя плюс доходы, полученные нарушителем) в авторском праве были учтены законодателем путем введения института «законных убытков» («*statutory damages*») в размере 30 тыс. долл. за факт неумышленного незаконного использования одного произведения и в размере до 150 тыс. долл. за умышленное нарушение, которые по выбору истца могут быть взысканы с нарушителя вместо «действительных убытков».

Усложнение применения в США судебного запрета и трудности доказывания и взыскания убытков, считает автор, должны

стимулировать изучение зарубежного опыта использования иных способов защиты интеллектуальных прав, в частности такого, как принесение извинений.

В Китае, например, в случае нарушения права на товарный знак путем ведения дел под чужим именем либо использования товарного знака, схожего до степени смешения с известным зарегистрированным товарным знаком, ответчик может быть присужден к возмещению истцу «компенсаторных убытков» или к уплате «законных убытков», в некоторых случаях – к выплате компенсации по законодательству о недобросовестной конкуренции, а кроме того, суд решает вопрос об обязанности ответчика принести извинения. В качестве иллюстрации автор приводит вынесенное в 2007 г. решение Верховного суда провинции Юннань по делу *Hebei Sanhe Fucheng Cattle Group Co. vs Kunming Branch of Harbin Fucheng Catering Co.*, которым ответчик, открывший ресторан с умышленным использованием чужих средств индивидуализации, был присужден не только к возмещению убытков, но и к опубликованию в 10-дневный срок извинений в газете, «чтобы сгладить неблагоприятные последствия нарушения». Напротив, в случаях, когда действия ответчика не являются умышленными (недобросовестными), такие способы защиты, как взыскание убытков или обязанность принести извинения, неприменимы.

Закон КНР об авторском праве (ст. 46) также предусматривает (наряду с запретом, «действительными» и «законными» убытками) такой способ защиты, как принесение публичных извинений. В качестве иллюстрации автор приводит процесс по делу *Founder Co., Red Mansion Institute vs Gaoshu Tianli Co., Gaoshu Co.* (2001–2007), закончившийся вынесением решения Верховным судом Китая, которым ответчик, незаконно копировавший компьютерные программы, права на которые принадлежали истцу, был присужден к публикации за свой счет извинений в издании «*Computer World*»¹.

¹ Этот процесс интересен также тем, что суд второй инстанции снизил размер убытков, присужденных истцу судом первой инстанции, выразив неодобрение тактике истца, которую его сотрудники использовали при сборе доказательств: под вымышленными именами они обращались к ответчику за приобретением пиратских копий компьютерной программы. Суд второй инстанции посчитал такое поведение истца противоречащим добрым нравам и способным подорвать нормальные деловые отношения. Суд третьей инстанции (Верховный суд КНР) пересмотрел это решение и нашел примененный истцом метод сбора доказательств правоммерным и эффективным, а доказательства допустимыми.

Еще один пример – решение по делу *Ding Xiaochun vs Nantong Education Bureau and Jiangsu Fine Arts Publishing House* (2002). Суд обязал ответчика, без согласия автора и без указания его имени опубликовавшего его фотографию, наряду с возмещением убытков в 15-дневный срок опубликовать извинения, текст которых подлежал утверждению судом; в случае уклонения ответчика от публикации извинений в указанный срок суд уполномочил истца самостоятельно опубликовать утвержденный текст извинений за подписью ответчика с отнесением затрат на его счет.

В патентном праве такой способ защиты, как принесение извинений, используется реже. В качестве примера автор приводит решение по делу *Institute of Organic Chemistry of Chengdu Under the Chinese Academy of Sciences vs Chengdu Zhengda Electric Apparatus Factory* (1999–2000), которым суд, наряду с возмещением убытков, присудил ответчику, несанкционированно использовавшему три запатентованные разработки истца, опубликовать извинения в трех изданиях, в том числе специализированном издании по вопросам патентной охраны, «для исправления вредоносного эффекта». Вместе с тем, как разъяснил Верховный суд КНР в решении по делу *Renda Building Materials Factory vs Xinyi Co.* (2005), принесение извинений является главным образом способом защиты личных прав или деловой репутации потерпевшей стороны. Поскольку патентные права являются в основном имущественными, этот способ, как правило, неприменим в патентных спорах. Таким образом, Верховный суд ограничил, но не полностью исключил применение извинений в патентных спорах: оно возможно в случае доказывания факта серьезного подрыва деловой репутации истца в результате нарушения его патентных прав.

К.-Т. Нгуэн напоминает, что принесение публичных извинений совсем не чуждо и американской культуре: публичные извинения за свое неправильное поведение регулярно приносят и спортсмены, и бизнесмены, и политики. Даже в американской судебной практике автор отыскал примеры, когда суды не возражали против мировых соглашений на условиях принесения извинений; более того, в Колорадо судья обязал водителя, виновного в ДТП со смертельным исходом, опубликовать в местной газете свои извинения; в Алабаме суд предписал районному атторнею принести письменные извинения за то, что в ходе предвыборной гонки он использовал сведения об уголовном преследовании своего соперника; подростки, которые с хулиганскими выкриками облили работника бистро содовой со льдом, были присуждены к публикации

видео с извинениями на *YouTube*; в Огайо суд обязал компанию, признанную виновной в загрязнении грунтовых вод, принести письменные извинения за свое поведение. Неисполнение подобных решений грозит определенными санкциями (например, обязанием во время испытательного срока проходить психологический тренинг («уроки сострадания»)). В американской судебной практике по делам о банкротстве и о клевете есть случаи признания принесения извинений смягчающим обстоятельством, в частности, основанием для уменьшения подлежащих возмещению убытков.

Законы 35 американских штатов содержат нормы, направленные на поощрение и защиту лиц, приносящих извинения. По законодательству Флориды само по себе выражение соболезнований и принесение извинений не может использоваться как доказательство против извиняющегося (соболезнующего) лица кроме случаев, когда это лицо одновременно признает свою вину. Законы Онтарио и Орегона содержат аналогичные нормы в отношении извинений и сожалений, высказываемых медицинским персоналом в адрес жертв неудачного лечения.

Автор приводит материалы опроса американских жертв врачебных ошибок: 37% респондентов заявили, что они отказались бы от судебного преследования причинивших им вред врачей, если бы им были даны разъяснения и принесены искренние извинения. В настоящее время проводятся серьезные исследования перспектив применения института принесения извинений в уголовном процессе, в ходе медиативных процедур. Поэтому резкое неприятие рядом американских юристов извинений в качестве дополнительного способа защиты интеллектуальных прав, заявления о том, что это китайский феномен, связанный с особенностями китайской культуры, вызывают удивление.

Автор настоятельно рекомендует США брать пример с Китая, особенно в случаях, когда нарушение авторских прав или прав на товарный знак приводит к репутационным издержкам. США не должны оставаться безразличными к этому институту уже хотя бы потому, что американские компании могут оказаться в роли ответчиков по искам, рассматриваемым по китайскому праву, и быть присуждены к принесению извинений.

Е.Г. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список рефератов, опубликованных в 2013–2017 гг. в реферативном журнале (РЖ) «Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4. Государство и право» по праву интеллектуальной собственности¹

Общие вопросы

1. Блэнкфейн-Табачник Д.Х. Базируется ли на чем-то право интеллектуальной собственности? Рецензия на книгу: Мерджес Р. Обосновывая интеллектуальную собственность. Blankfein-Tabachnick D.H. Does intellectual property law have foundations? [RECENSIO] // Connecticut law review. – Hartford, 2013. – Vol. 45, N 3. – P. 995–1016. – Rec. ad op.: Merges R. Justifying intellectual property. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 2011. – 400 p. – РЖ 2013.04.047² (реф. Афанасьева Е.Г.).

2. Каггиано Г., Мусколо Г., Тавасси М. Антимонопольное право и интеллектуальная собственность. Caggiano G., Muscolo G., Tavassi M. Competition law and intellectual property. – N.Y.: Wolters Kluwer, 2012. – 402 p. – РЖ 2014.02.030 (реф. Лисицын-Светланов И.А.).

3. Филиппетти А., Арчибуги Д. Глобализация прав интеллектуальной собственности. Filippetti A., Archibugi D. The globalization of intellectual property rights // The global handbook of science, technology and innovation. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2015. – P. 425–447. – РЖ 2017.03.015 (реф. Афанасьева Е.Г., Гвимрадзе Т.А.).

¹ См. указанные рефераты в свободном доступе на сайте: Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=2767

² Цифры в списке обозначают – год опубликования реферата в названном Реферативном журнале, номер журнала и порядковый номер реферата.

Авторское право

4. Баннерман С. Рецензия на книгу: Хэлберт Д. Состояние авторских прав: Сложные взаимоотношения в области культурного творчества в глобализирующемся мире. Bannerman S. [Recensio] // The IP law book review. – San Francisco, 2015. – Vol. 5, N 2. – P. 15–18. – Rec. ad op.: Halbert D. The state of copyright: The complex relationships of cultural creation in a globalized world. – N.Y.: Routledge, 2014. – 267 p. – РЖ 2016.02.045 (реф. Нагорная И.И.).

5. Хейс Дж.А. Рецензия на книгу: Драссиновер А. Что не так с копированием? Hayes J.A. [Resensio] // Osgoode Hall law journal. – Toronto, 2016. – Vol. 53, N 3, Art. 12. – P. 1101–1103. – Rec. ad op.: Drassinower A. What's wrong with copying? – Cambridge: Harvard univ. press, 2015. – 272 p. – РЖ 2017.02.048 (реф. Афанасьева Е.А.).

Исключительные права на компьютерные программы

6. Гилстрап С.С. Перераспределение бремени в лицензионном соглашении по поводу программного обеспечения. Gilstrap S.S. Shifting the burden in software licensing agreement // The Yale law journal. – Connecticut, 2012. – Vol. 121, N 5. – P. 1271–1284. – РЖ 2014.03.025 (реф. Крутина А.А., Афанасьева Е.Г.).

7. Латтова С. Правовое регулирование компьютерных программ в Словакии. Lattova S. Regulation of computer programs in Slovak legal acts // Law journal of the higher school of economics: Annual review. – Moscow, 2013. – P. 10–21. – РЖ 2014.03.024 (реф. Нагорная И.И.).

Патентное право

8. Б.А. Новрузов. Принудительная лицензия и доступ к лекарственным препаратам. (Обзор). – РЖ 2016.03.017.

9. Бэлач Э., Жанг Э.Н. Патентное право США и зарубежные исследования и разработки: Что должны знать американо-китайские совместные предприятия о новом патентном законе США. Baluch A.S. Zhang H.H. US patent law and cross-border R&D: What US-China joint ventures should know about the new US patent law // China business review. – Wash., 2013. – 17 April. – РЖ 2014.04.034 (реф. Целых А.Б., Афанасьева Е.Г.).

Правовая охрана ноу-хау (торговых секретов)

11. Хит Дж.К. Хранение тайн: Доводы в пользу североамериканского соглашения о коммерческой тайне. Heath J.K. Keeping secrets: The case for a North American trade secret agreement // Journal of business, entrepreneurship & law. – Malibu, 2016. – Vol. 9, N 2. – P. 411–428. – РЖ 2017.04.000 (реф. Лосева Е.С.).

12. Роу Э.А., Махвуд Д.М. Секрет производства, торговля и экстерриториальность. Rowe E.A., Mahfood D.M. Trade secrets, trade, and extraterritoriality // Alabama law review. – Tuscaloosa, 2014. – Vol. 66, N 1. – P. 63–104. – РЖ 2016.03.018 (реф. Суханова П.С.).

Товарные знаки

13. Гувер Д. Принуждение не в силах защитить владельцев товарных знаков в Китае, но понимание китайской культуры сможет в этом помочь: Урок, который США должны усвоить. Hoover D. Coercion will not protect trademark owners in China, but an understanding of China's culture will: a lesson the United States has to learn // Marquette intellectual property law review. – Milwaukee, 2011. – Vol. 15, N 1. – P. 325–354. – РЖ 2013.04.025 (реф. Петрова Е.А., Афанасьева Е.Г.).

14. Кальболи А. Возвращаясь к (усыхающему) принципу исчерпания прав на товарный знак в Евросоюзе (через десять лет). Calboli I. Reviewing the (shrinking) principle of trademark exhaustion in the European union (ten years later) // Marquette intellectual property law review. – Milwaukee, 2012. – Vol. 16, N 2. – P. 258–281. – РЖ 2013.02.030 (реф. Афанасьева Е.Г.).

15. Манковецкий Б.И., Хаммондз Л.Ф. Товарные знаки и банкротство: Седьмой округ помогает лицензиату товарного знака, терпящему бедствие при банкротстве лицензиара. Mankovetskiy B.I., Hammonds L.F. Trademarks and bankruptcy: Seventh circuit provides lifeline for trademark licensees confronting licensor bankruptcy. – Mode of access: <http://www.metrocorpccounsel.com/articles/20532/trademarks-and-bankruptcy-seventh-circuit-provides-lifeline-trademark-licensees-confr>. – РЖ 2014.01.022 (реф. Афанасьева Е.Г.).

16. Москато-Уолтер Э. Что собой представляет макправо в Малайзии? Moscato-Wolter A. What Is the mclaw In Malaysia? // Akron intellectual property journal. – Akron, 2011. – Vol. 5, N 1. – P. 231–249. – РЖ 2013.04.026 (реф. Петрова Е.А., Афанасьева Е.Г.).

17. Товарный знак: Границы монополии правообладателя. (Сводный реферат). – РЖ 2014.02.032–035 (реф. Афанасьева Е.Г.).

***Интеллектуальная собственность в отдельных
сферах жизни общества***

18. Тэйлор Дж. Регби, право и деньги. Taylor J. Rugby, droits et argent // Ompi-Magazine. – Genève, 2012. – N 1. – P. 2–5. – РЖ 2013.02.031 (реф. Нагорная И.И.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андреева Галина Николаевна – канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Афанасьева Екатерина Геннадиевна – канд. юрид. наук, доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Афанасьева Елизавета Алексеевна – научный сотрудник ИНИОН РАН.

Гвимрадзе Тамара Александровна – аспирантка кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова.

Данилов Иван Сергеевич – магистрант программы «Право и бизнес» МГУ имени М.В. Ломоносова.

Долгих Мария Геннадиевна – старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Зайкова Анастасия Вячеславовна – магистр права, юрист АК «Павлова и партнеры».

Карцхия Александр Амиранович – канд. юрид. наук, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Крысанова Нина Владимировна – канд. юрид. наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

Лосева Елизавета Сергеевна – студентка юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Масимова Нигяр Васиф кызы – магистр права.

Михайлов Кирилл Михайлович – студент юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Нагорная Ирина Игоревна – канд. юрид. наук, старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

Новрузов Бабек Адильевич – магистр права.

Сардаев Андрей Анатольевич – студент юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Суханова Полина Сергеевна – студентка юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Янковский Роман Михайлович – ассистент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, партнер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры».

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сборник научных трудов

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка О.В. Егорова
Корректор Л.Н. Казимирова

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати 10/X – 2017 г. Формат 60х84/16

Бум. офсетная № 1. Печать офсетная

Усл. печ. л. 12,5 Уч.-изд. л. 10,5

Тираж 300 экз. Заказ № 91

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

