

М.А. Рожкова

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ:

законодательные ошибки
при определении статуса и компетенции
специализированных органов, разрешающих дела
в сфере промышленной собственности

Учебное пособие



УДК 347.779
ББК 67.404.3
Р 63

Рецензент:

Харитонова Юлия Сергеевна — д.ю.н., профессор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Рожкова М.А.

Р 63 Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учебное пособие. — М.: Статут, 2016. — 286 с .

ISBN 978-5-8354-1244-0 (в пер.)

В настоящем издании представлены результаты анализа правового регулирования статуса и компетенции Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам. Кроме того в книге дана оценка эффективности и значимости деятельности названных специализированных органов в деле совершенствования защиты промышленной собственности.

Книга может быть использована не только преподавателями, аспирантами, студентами в качестве учебного пособия, содержащего дополнительную информацию по курсу «Право интеллектуальной собственности», но и судьями, адвокатами, практикующими юристами — в их практической деятельности.

УДК 347.779
ББК 67.404.3

ISBN 978-5-8354-1244-0

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту № 1865.

© М.А. Рожкова, 2016
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список используемых сокращений.....	7
Предисловие.....	10
Глава 1. Просчеты при определении правового статуса ППС и компетенции СИП в качестве суда первой инстанции.....	12
§ 1.1. <i>О градации интеллектуальной собственности и идее Патентного суда</i>	12
§ 1.2. <i>Неопределенность правового статуса ППС и отсутствие установленного законом обязательного досудебного порядка обжалования</i>	16
§ 1.3. <i>Зарубежный опыт, использованный при создании СИП</i>	25
§ 1.4. <i>Подведомственность дел СИП и ошибки, допускаемые при ее установлении</i>	39
§ 1.5. <i>О незаконном расширении компетенции СИП Постановлением Пленума ВАС РФ № 60</i>	47
Глава 2. Ошибки законодателя при определении круга дел, подсудных СИП в качестве суда первой инстанции	55
§ 2.1. <i>Характер судебного производства и категории дел, рассматриваемые СИП в качестве суда первой инстанции.....</i>	55
§ 2.2. <i>Дела об оспаривании нормативных правовых актов и разъяснений законодательства, а также дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа</i>	62
§ 2.3. <i>Общая характеристика остальных категорий дел, подлежащих рассмотрению СИП в качестве суда первой инстанции</i>	70
§ 2.4. <i>Дела об оспаривании решений Роспатента и иных уполномоченных органов (их должностных лиц).....</i>	76
§ 2.5. <i>Дела о признании недействительными патентов и свидетельств</i>	89
Глава 3. Непродуманность законодательных решений при наделении СИП полномочиями проверочной инстанции	95
§ 3.1. <i>Об ошибочном использовании англосаксонской модели административной юстиции</i>	95

§ 3.2. О нарушениях п. 1 ст. 6 и ст. 13 Конвенции по правам человека при наделении президиума СИП полномочиями суда кассационной инстанции	104
§ 3.3. Компетенция судебной коллегии СИП, пересматривающей в кассационном порядке судебные акты арбитражных судов по делам о защите интеллектуальной собственности	112
§ 3.4. О неправомерности запросов о правовых заключениях по конкретным делам	116
§ 3.5. Проблемы заключения мирового соглашения при рассмотрении дел в СИП	125
Глава 4. Факторы, препятствующие унификации судебной практики по делам о защите интеллектуальной собственности	140
§ 4.1. Количественная незначительность дел, рассматриваемых СИП (анализ статистических данных)	140
§ 4.2. Отсутствие механизма достижения единообразной практики по делам, возникающим в сфере интеллектуальной собственности	143
§ 4.3. Неэффективность обобщений СИП судебной практики	153
Заключение	168
Приложение 1. Разъяснения ВАС РФ в связи с созданием в системе арбитражных судов СИП	172
Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам»	172
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50 «О внесении изменений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»))	173
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»	181
Приложение 2. Обобщения судебной практики СИП	
Справка по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам, в соответствии с положениями Гражданского	

кодекса Российской Федерации и международно-правовых договоров (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015 № СП-23/26)	184
Справка по вопросам применения положений главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2015 № СП-23/27)	188
Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2015 № СП-23/25)	190
Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательств» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств») (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2015 № СП-23/24)	199
Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 № СП-23/21)	206
Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20)	209
Справка о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 № СП-23/29)	223
Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2015 № СП-23/3)	231
Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2015 № СП-23/4)	243
Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-21/14)	251

Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-21/89)	254
Справка по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-21/90)	264
Справка о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2014 № СП-21/10)	267
Справка по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2014 № СП-21/9)	269
Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4)	272
Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2)	277
Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 № СП-23/3)	283

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
Бернская конвенция	Конвенция об охране литературных и художественных произведений (<i>Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i> ; Берн, 1886)
ВАС РФ	Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (упразднен с 2014 г.)
ВС РФ	Верховный Суд Российской Федерации
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО	Всемирная торговая организация (Российская Федерация является членом ВТО с 2012 г.)
ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ	Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ЕСПЧ	Европейский Суд по правам человека
Закон № 422-ФЗ	Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
Закон об арбитражных судах	Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
Закон о судебной системе	Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Конвенция по правам человека	Конвенция о защите прав человека и основных свобод (<i>Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms</i> ; Рим, 1950)
ОХИМ	Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM))
Парижская конвенция	Конвенция по охране промышленной собственности (<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i> ; Париж, 1883)
Постановление Пленума ВАС РФ № 59	Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»» (см. Приложение 1)
Постановление Пленума ВАС РФ № 60	Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (ред. от 02.07.2013) (см. Приложение 1)
ППС	Палата по патентным спорам
Роспатент	Федеральная служба по интеллектуальной собственности
СИП	Суд по интеллектуальным правам
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29	Постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Соглашение ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> ; вступило в силу 1 января 1995 г.). Является приложением 1С Марракешского соглашения об учреждении ВТО
Справка № СП-21/89	Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов СИП, утвержденная постановлением президиума СИП от 14.11. 2014 № СП-21/89
Справка № СП-23/20	Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденная постановлением президиума СИП от 24.07.2015 № СП-23/20
Стокгольмская конвенция	Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (<i>Convention Establishing the World Intellectual Property Organization</i> ; Стокгольм, 1967)
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации
ФЗ	Федеральный закон
ФИПС	Федеральный институт промышленной собственности
ФКЗ	Федеральный конституционный закон

ПРЕДИСЛОВИЕ

Привлекательность государства для инвестирования в значительной мере зависит от состояния регулирования правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. Это прямо подтверждает абз. 9 ч. 2 разд. X Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.¹, в котором надежная защита прав на результаты интеллектуальной деятельности прямо названа обеспечивающей последовательное улучшение инвестиционного климата, а также необходимой предпосылкой расширения масштабов прямых иностранных инвестиций. В связи с этим является очевидной потребность в оценке эффективности специализированных органов, рассматривающих и разрешающих дела в сфере интеллектуальной собственности, и прогнозировании их дальнейшего развития.

Создание нового суда (в том числе и специализированного) — дело, бесспорно, весьма затратное для государства. Так, в свое время «Коммерсантъ» опубликовал следующую информацию: «По предварительным оценкам, на строительство и оборудование помещения для СИП и переезд собираемых по всей стране судей предполагалось потратить 2 млрд руб., при этом обсуждался вариант размещения СИП в Сколково. Но в итоге штат нового суда (120 сотрудников, включая специалистов по различным техническим отраслям) пока укомплектован лишь наполовину, а помещение СИП пришлось арендовать...»².

При этом нельзя не вспомнить и еще одно обстоятельство. Изначально законопроект о создании СИП предусматривал «укомплектование» суда судьями-юристами и судьями, которые помимо юридического образования имеют также техническое образование или образование в сфере естественных наук. Но, как отмечалось в литературе, дело застопорилось: «Проект был возвращен в связи с несоблюдением формальных требований. Однако, по сути, предлагаемые изменения вызывали некоторые возражения. Реальность укомплектования... судьями необходимой квалификации, а также возможность обеспечить их полноценную загрузку сомнительна. При таких условиях создание специализированного суда было бы экономически невыгодным»³.

¹ Утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р.

² <http://www.kommersant.ru/doc/2225123>.

³ Бурбина Е. В. О новом суде по интеллектуальным правам // Адвокатская практика. 2013. № 1. С. 29–32 (СПС «КонсультантПлюс»).

В условиях сегодняшних экономических реалий и продолжающегося реформирования судебной системы не могут не возникнуть вопросы о том, были ли необходимы значительные бюджетные расходы на создание СИП, целесообразно ли дальнейшее бюджетное финансирование его деятельности и если да, есть ли потребность в законодательных новациях в сфере регулирования судоустройства и судопроизводства. Ответы на эти вопросы могут быть даны только по результатам оценки результативности данного суда, его способности решать поставленные перед ним задачи и достигать цели, поставленные при его учреждении.

Кроме того, в рамках настоящей работы были проанализированы правовой статус и действенность работы ППС, которая рассматривает юридические дела в сфере промышленной собственности, отнесенные законом к ее юрисдикции.

Проведенное изыскание, результаты которого отражены в настоящей работе, конечно, не предполагало исследование бюджетных расходов на СИП и ППС, а имело задачей дать оценку эффективности этих органов и значимости их деятельности для целей совершенствования правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. С учетом задачи данного исследования разбираемые вопросы не разделены по строго отраслевому принципу — их рассмотрение предполагает обращение как к нормам материального права (законодательства, регулирующего интеллектуальную собственность, и прежде всего ГК РФ), так и нормам процессуального права, с учетом положений международных договоров, в частности, Конвенции по правам человека¹.

По результатам проведенного исследования (в заключении) сформулированы предложения, имеющие целью устранить выявленные недостатки и повысить эффективность упомянутых органов с тем, чтобы способствовать повышению надежности защиты интеллектуальной собственности, что создаст предпосылки для улучшения инвестиционного климата Российского государства.

*М.А. Рожкова, д.ю.н., профессор Московского
государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)*

¹ Последнее обусловлено тем, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция по правам человека является составной частью правовой системы Российской Федерации, причем, если она предусматривает иные правила, нежели предусмотрены отечественным законом, применению подлежат правила Конвенции.

ГЛАВА 1. ПРОСЧЕТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ППС И КОМПЕТЕНЦИИ СИП В КАЧЕСТВЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

§ 1.1. *О градации интеллектуальной собственности и идее Патентного суда*

Начать настоящую главу представляется правильным с краткого разбора подразделения интеллектуальной собственности на три категории: 1) **промышленная собственность**; 2) **литературная и художественная собственность**; 3) **нетрадиционные объекты**. Это связано с тем, что в законодательстве Российской Федерации термины «промышленная собственность», «литературная и художественная собственность» и «нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности» не употребляются, хотя сама эта градация используется и учитывается.

Под **промышленной собственностью** принято понимать права на *объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы в сфере, связанной с производством, торговлей, оказанием услуг и т.п.* Так, в соответствии п. 2 ст. 1 Парижской конвенции к объектам промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и указания происхождения или наименования места происхождения товаров. По смыслу п. (b) ст. 27 Соглашения ТРИПС к патентуемым объектам могут относиться микроорганизмы, растения и животные, а также биологические способы выращивания растений и животных, сорта видов растений. ГК РФ позволяет относить к объектам промышленной собственности:

- 1) *объекты патентного права* (отечественный закон относит к ним изобретения, полезные модели, промышленные образцы; гл. 72 ГК РФ);
- 2) *средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий*¹ (отечественный закон относит к ним фирменное наиме-

¹ О неверности избранного законодателем подхода в части обозначения данной категории объектов интеллектуальной собственности см.: Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Научно-практическое пособие / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут,

нование (§ 1 гл. 76 ГК РФ); товарный знак и знак обслуживания (§ 2 гл. 76 ГК РФ); наименование места происхождения товара (§ 3 гл. 76 ГК РФ); коммерческое обозначение (§ 4 гл. 76 ГК РФ);

3) *селекционные достижения* (гл. 73 ГК РФ).

Под **литературной и художественной собственностью** понимаются права на *объекты интеллектуальной собственности, которые направлены на удовлетворение духовных потребностей людей*. В силу п. 1 ст. 2 Бернской конвенции под объектами литературной и художественной собственности следует, в частности, понимать любые произведения в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы их выражения; лекции, обращения, проповеди и т.п.; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; фотографические произведения; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам. Согласно ст. 10 Соглашения ТРИПС компьютерные программы, компиляции данных и другая информация в машиночитаемой форме должны охраняться как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией. ГК РФ позволяет относить к объектам литературной и художественной собственности:

1) *объекты авторского права* (отечественный закон относит к ним литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения (с текстом и без него), аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др., произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения и полученные аналогичным способом произведения,

2015 (СПС «КонсультантПлюс»); Рожкова М.А. Концептуальная непродуманность главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (тезисы доклада на международном круглом столе «Актуальные проблемы гражданского и международного права в условиях интеграционных процессов на постсоветском пространстве», посвященном 20-летию Гродненского филиала ЧУО «БІП – Институт правоведения». Гродно (Республика Беларусь). 27.02.2015 // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2015. № 2. С. 10-20 (<http://bip-ip.by/wp-content/uploads/downloads/2015/06/2015-02-03.pdf>).

географические, геологические и другие карты, планы эскизы и т.д.; гл. 70 ГК РФ);

2) *объекты смежных прав* (отечественный закон относит к ним исполнение артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения) (§ 2 гл. 71 ГК РФ); фонограммы (§ 3 гл. 71 ГК РФ); сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания (§ 4 гл. 71 ГК РФ); базы данных (§ 5 гл. 71 ГК РФ); произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние (в части охраны прав публикаторов) (§ 6 гл. 71 ГК РФ)).

Под **нетрадиционными объектами интеллектуальной собственности** на сегодняшний день принято понимать результаты интеллектуальной деятельности, которые получают правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности, но не укладываются в рамки двух первых категорий. По смыслу Соглашения ТРИПС к ним относятся топология (топография) интегральных микросхем (ст. 35) и закрытая информация (ст. 39). ГК РФ позволяет относить к нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности:

1) *топологию интегральных микросхем* (гл. 74 ГК РФ);

2) *секрет производства (ноу-хау)* (гл. 75 ГК РФ).

Следует специально отметить, что действующий ГК РФ содержит главу о *единой технологии*, специфика которой усматривается в том, что в ее составе могут быть объединены как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (например, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и др.), так и неохраняемые в качестве таковых (например, технические данные и другая информация) — это прямо вытекает из смысла п. 1 ст. 1542 ГК РФ. А.Л. Маковский, характеризуя единую технологию, пишет: «Как и другие сложные объекты, названные в п. 1 ст. 1240 ГК, единая технология является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, образуя вместе с производными и составными продуктами такой деятельности особую категорию вторичных объектов интеллектуальных прав»¹.

Однако с выводом о «вторичных» объектах интеллектуальных прав сложно согласиться — гораздо более верным представляется заключение о том, что **единая технология не должна рассматриваться в качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности**. Косвенным

¹ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 706.

подтверждением этого заключения стало исключение единой технологии из числа сложных объектов интеллектуальной собственности¹, хотя гл. 77, которая также планировалась к исключению, в Кодексе пока сохранена².

Следует признать, что особого внимания всегда удостоивалась прежде всего **промышленная собственность**, коммерческая ценность которой очевидна, а препятствия в реализации прав однозначно убыточны. В России идея создания специализированного суда, разрешающего дела в сфере именно промышленной собственности, стала активно продвигаться в конце XX в., и в качестве возможного варианта такого суда рассматривался Патентный суд. Это нашло закрепление сначала в союзном, а затем и в российском законодательстве³, однако в процессе доработки законодательных актов Патентный суд был заменен Высшей патентной палатой РФ, статус которой не был четко определен, хотя по смыслу законопроектов предполагалось, что она должна стать самостоятельным административным органом с квазисудебными функциями.

Но такой орган так и не был учрежден, а дальнейшее регулирование пошло по пути передачи полномочий, которые должна была осуществлять Высшая патентная палата РФ, структурам, возникающим в со-

¹ Исключены из п. 1 ст. 1240 ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ.

² Проектом предполагалось поместить нормы о регулировании отношений по поводу единой технологии в гл. 38 ГК РФ «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», дополнив ее § 2 «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

³ В.И. Еременко по этому поводу пишет: «Сама идея создания Патентного суда возникла и была теоретически реализована в СССР. Патентный суд был предусмотрен статьей 43 Закона СССР от 31 мая 1991 г. «Об изобретениях в СССР», который вступил в силу 1 июля 1991 г. Кроме того, о Патентном суде упоминалось в статье 26 Закона СССР от 10 июля 1991 г. «О промышленных образцах» и статье 32 Закона СССР от 3 июля 1991 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания», которые должны были быть введены в действие с 1 января 1992 г. По известным причинам эти два закона не были введены в действие, как и не был принят проект Закона СССР «О Патентном суде СССР».

В Российской Федерации идея создания Патентного суда была воспринята разрозненно. Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3518-1 и Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Таким образом, первоначально предполагалось, что рассмотрение споров, возникающих, в частности, в процессе экспертизы заявок или оспаривания охранных документов будет проводиться в рамках Патентного суда РФ, проект которого в целом мало чем отличался от проекта Закона СССР «О Патентном суде СССР» (см.: *Еременко В.И.* О создании в Российской Федерации Суда по интеллектуальным правам (<http://ipr.arbitr.ru/node/131255>)). См. об этом также: *Рожкова М.А.* Защита интеллектуальной собственности в арбитражном суде (проблемы подведомственности и обеспечения иска): Дис.... к.ю.н. М., 2001. С. 94–97 (http://rozhkova.com/DISSER/DISSER_KUN.html).

ставе Роспатента (подведомственным Роспатенту)¹. Принятие части четвертой ГК РФ ситуацию принципиально не изменило, о чем будет сказано далее.

*§ 1.2. Неопределенность правового статуса ППС
и отсутствие установленного законом
обязательного досудебного порядка обжалования*

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» Роспатент осуществляет деятельность, связанную с предоставлением и прекращением правовой охраны объектов промышленной собственности, включая рассмотрение заявок на выдачу патентов, государственную регистрацию этих объектов в соответствующих государственных реестрах и проч. Согласно п. 2 ст. 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на объекты промышленной собственности, с их государственной регистрацией, с оспариванием предоставления этим объектам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (п. 2 ст. 11 ГК РФ), что по смыслу этого пункта статьи ГК РФ также возложено на Роспатент².

Таким образом, рассмотрение вопросов предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, равно как и защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с предоставлением и прекращением этой охраны, отнесено к компетенции Роспатента.

Для целей осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой интеллектуальной собственности, был создан ФИПС, учредителем и собственником имущества которого, согласно Уставу ФИПС, является Роспатент. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.12.2008 была осуществлена реорганизация ФИПС, в результате которой к нему было присоединено федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

¹ См. об этом подробнее: *Еременко В.И.* Указ соч.

² Вопросы компетенции Минсельхоза России и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ, выходят за рамки настоящего параграфа и в нем не рассматриваются.

Следовательно, с 2008 г. ППС является одним из структурных подразделений подведомственного Роспатенту института (ФИПС), призванным осуществлять юрисдикционную деятельность по рассмотрению отнесенных к его компетенции дел. Реализуя свою компетенцию ППС, в частности, принимает приблизительно 1200 решений в год по вопросам, связанным предоставлением или прекращением правовой охраны товарных знаков (из них 900 — по апелляциям); промышленных образцов — 20 решений, из которых половина — по апелляциям.

Как известно, п. 2 ст. 11 ГК РФ предусматривает возможность защиты гражданских субъективных (в числе интеллектуальных) прав в административном порядке, который, как подчеркивал М.И. Брагинский, осуществляется «путем обращения к вышестоящему органу (должностному лицу) в случаях, предусмотренных законом»¹.

С учетом сказанного нет оснований полагать, что при рассмотрении в ППС возражений на экспертные заключения или решения Роспатента или иных заявлений заинтересованных лиц реализуется административный порядок защиты интеллектуальных прав. Это связано с тем, что в рассматриваемом случае имеет место рассмотрение жалоб на акты Роспатента *подведомственным ему же учреждением*, т.е. не соблюдается основное условие использования такого порядка — рассмотрение жалобы на акты или действия государственного органа **вышестоящим по отношению к нему** органом исполнительной власти.

Следовательно, *ППС не может рассматриваться в качестве контролирующей инстанции, которая призвана проверять деятельность Роспатента по предоставлению и прекращению правовой охраны промышленной собственности, осуществляя тем самым защиту гражданских (интеллектуальных) прав в административном порядке.*

ППС осуществляет свою деятельность в порядке, подразумевающем коллегиальное рассмотрение отнесенных к ее компетенции юридических дел, которое реализуется в форме заседаний, заканчивающихся вынесением решения. Исходя из этого деятельность Палаты нередко сравнивают с судебной.

Между тем для подобных сравнений нет оснований.

Как известно, ЕСПЧ в своей практике исходит из того, что понятием «суд» охватываются органы, хотя и не входящие в государственную судебную систему, например административные, но независимые

¹ Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Спарк; ред. журнала «Хозяйство и право», 1999. С. 68 (автор — М.И. Брагинский).

от сторон дела и исполнительной власти, созданные на основании закона для разрешения определенных вопросов и осуществляющие свои полномочия в соответствии с процедурой, предоставляющей гарантию законности¹. Вследствие этого ЕСПЧ не исключает возможность рассмотрения определенных категорий дел несудебными (в том числе административными) органами² при условии, что национальное законодательство предусматривает право обжалования принятого ими решения в судебном порядке. Для того чтобы решения таких органов признавались *первоначальными решениями по гражданским делам* по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека, при их вынесении должны соблюдаться требования указанной статьи Конвенции, предъявляемые к судебной форме защиты прав.

Таким образом, ЕСПЧ признает, что защита гражданских прав будет иметь место и в тех случаях, когда дело рассматривается пусть не судебным, но административным органом, который прежде всего отвечает **критерию независимости от сторон дела и исполнительной власти** и реализует свои полномочия посредством осуществления **производства, имеющего атрибуты судебной формы контроля**.

ППС, обладающая юрисдикцией на рассмотрение определенных отнесенных к ее компетенции дел, при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством. Однако Палата не является органом, независимым от одной из сторон рассматриваемых им юридических дел — Роспатента, который одновременно является и органом исполнительной власти. Неясность правового статуса и полномочий ППС подтверждается в судебной практике СИП, выявляющей следующее понимание ситуации: «...возражения на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака рассматриваются Роспатентом и образуемой при нем палатой по патентным спорам. По результатам рассмотрения таких возражений решения принимаются не палатой по патентным спорам, а Роспатентом»³.

Сказанное обусловлено тем, что решения ППС утверждаются руководителем Роспатента (и вступают в силу с даты такого утверждения),

¹ Постановление ЕСПЧ от 08.07.1986 по делу «Литгоу и другие против Соединенного Королевства» (*Lithgow and Others v. The United Kingdom*; № 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 9266/81; 9313/81; 9405/81).

² То есть под понятие «суд» подпадают не только государственные суды, но и арбитражи (третейские суды), а также различные квазисудебные органы, осуществляющие контрольные функции с атрибутами судебной формы: корпоративные дисциплинарные органы, профессиональные дисциплинарные органы, квалификационные коллегии судей и адвокатов, военные и тюремные дисциплинарные суды и т.п.

³ Определение СИП от 24.06.2015 по делу № СИП-181/2014.

причем руководитель Роспатента вправе отказать в утверждении решения ППС и направить дело на новое рассмотрение в ином составе коллегии ППС (п. 6.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС¹). Случаи отмены решения ППС резолюцией руководителя Роспатента с возвращением дела на новое рассмотрение уже были предметом рассмотрения СИП².

В связи с изложенным практически исключена возможность принятия ППС решения, не совпадающего с подходами Роспатента. Это не только лишает смысла деятельность ППС, но и свидетельствует о создании серьезных препятствий к совершенствованию правовой охраны исключительных прав.

Сказанное позволяет сделать однозначный вывод о том, что в соответствии со смыслом, придаваемым п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека прецедентной практике ЕСПЧ, *ППС не может признаваться «судом», что исключает и возможность признания за ее решениями значения первоначальных решений по гражданским делам по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции.*

ЕСПЧ, как указывалось выше, допускает возможность рассмотрения определенных категорий дел несудебными (в частности, административными) органами. Однако это допустимо только в ситуации, когда национальным законодательством предусмотрен административный порядок рассмотрения дел и соблюдается одно из следующих требований:

- либо орган, принимающий первоначальное решение по вопросу о правах и обязанностях заявителя, соответствует предусмотренным стандартам отправления правосудия (п. 1 ст. 6 Конвенции)³;

- либо, если этот орган не отвечает стандартам отправления правосудия, его решения должны подвергаться последующему контролю со стороны судебного органа, обладающего всей полнотой полномочий и призванного обеспечить соблюдение требований п. 1 ст. 6 Конвенции⁴.

Иными словами, ЕСПЧ исходит из того, что защита гражданских прав будет расцениваться в качестве судебной защиты по смыслу п. 1

¹ Утверждены приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (см. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/pps_pravila).

² См., например, постановление президиума СИП от 20.02.2015 № C01-1428/2014 по делу № СИП-716/2014.

³ См., например: постановление ЕСПЧ от 27.05.2003 по делу «Кришан против Румынии» (*Crisan v. Romania*; № 42930/98).

⁴ См., например: постановление ЕСПЧ от 04.03.2014 по делу «Гранде Стивенс и другие против Италии» (*Grande Stevens and Others v. Italy*; № 18640/10 и др.).

ст. 6 Конвенции в ситуации либо когда административный орган отвечает всем требованиям, предъявляемым к суду (о чем говорилось выше), либо когда она реализуется судебным органом, компетентным осуществлять судебный контроль. Иной подход, по мнению ЕСПЧ, создает условия для произвольного лишения лиц права на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов, что делает нормы п. 1 ст. 6 в Конвенции бесполезными, априори неэффективными.

Как уже указывалось, ППС *не может признаваться контролирующим (вышестоящим) органом, призванным осуществлять защиту прав на промышленную собственность в административном порядке*. При этом нет никаких оснований признавать ППС органом, принимающим первоначальное решение по гражданским делам (касающимся прав на промышленную собственность), поскольку *Палата не отвечает критерию независимости от сторон дела и исполнительной власти*.

Таким образом, можно признать, что отечественное законодательство закрепляет саму **возможность защиты** промышленной собственности в административном порядке (что нашло подтверждение в п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Однако *административный порядок защиты не может быть надлежащим образом реализован, поскольку не создан орган, который бы осуществлял эффективный контроль за предоставлением и прекращением правовой охраны промышленной собственности, выполняя тем самым задачу защиты интеллектуальных прав в административном порядке*.

В подобных условиях нет никаких оснований говорить о существовании обязательного досудебного порядка обжалования, подобного, например, предусмотренному ст. 138 Налогового кодекса РФ для обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц. В условиях отсутствия, во-первых, *уполномоченного вышестоящего органа*, к юрисдикции которого было бы отнесено рассмотрение заявлений и возражений по вопросам предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, и, во-вторых, закрепленного законом *обязательно-го досудебного порядка обжалования* вступает в прямое противоречие с действующим законодательством разъяснение, содержащееся в п. 22 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 и обязывающее заинтересованных лиц в обязательном порядке «проходить» ППС до обращения в СИП с соответствующим требованием.

Действительно, п. 22 данного Постановления закрепляет следующее правило: «В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием,

подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению». В поддержку данного положения в литературе высказываются такие утверждения: «...в комментируемом постановлении разъясняется, что если законом предусмотрено административное рассмотрение соответствующего вопроса, но этот этап не пройден, то суд также не должен рассматривать соответствующий спор. Он не отказывает в иске, а возвращает заявление без рассмотрения, что не мешает последующему рассмотрению дела в установленном порядке»¹.

Подобные выводы вступают в противоречие с нормой ст. 11 ГК РФ, которая, как подчеркивала Н.И. Клейн, закрепляет следующее: «...как общее правило сторонам гражданских правоотношений предоставлена возможность выбора между судебным и административным порядком защиты своих прав, а при обращении за защитой в административном порядке сохраняется право обжаловать принятое решение в суд»². Не поддерживается предлагаемый в п. 22 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 подход и представителями процессуальной науки: на вопрос, обязательно ли обращение в вышестоящий в порядке подчиненности орган до обращения в арбитражный суд с заявлением, предусмотренном гл. 24 АПК, указывается следующее: «Заявитель вправе по своему выбору обратиться с заявлением либо непосредственно в арбитражный суд, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу. Обращение с жалобой в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу, как правило, не является обязательным и не лишает заявителя права на обращение в арбитражный суд с заявлением в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ»³.

Исходя из сказанного нет правовых оснований для обременения заинтересованного лица обязанностью неопременного обращения в ППС

¹ *Калятин В.О., Павлова Е.А.* Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. С. 111.

² Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 1997. С. 41 (автор комментария — Н.И. Клейн).

³ Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / Отв. ред. И.В. Решетникова. М.: Юрайт, 2012 (СПС «КонсультантПлюс») (автор — М.А. Куликова).

до предъявления соответствующего требования в СИП (об отказе в выдаче патента или, напротив, в выдаче патента, о признании заявки отозванной, об отказе в принятии заявки и т.д.). Примечательно, что сам СИП затрудняется в обосновании такой обязанности заявителя, приводя в мотивировочной части судебных актов весьма слабые аргументы¹.

Возведение ППС, правовой статус которой отличается крайней неопределенностью, в ранг обязательной инстанции в указанном п. 22 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 не обосновано. Вследствие этого требование об обязательном «прохождении» ППС до обращения в СИП может расцениваться как не основанное на законе дополнительное обременение заявителей, усложнение процедуры принятия судом заявлений к рассмотрению, препятствующее доступу к суду и нарушающее таким образом п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

В связи со сказанным особое звучание приобретает и абз. 3 п. 22 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, в котором закреплено следующее: «При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения».

Данное положение также сложно признать соответствующим закону. Обосновывая это, можно указать на то, что в своих постановлениях ЕСПЧ неоднократно отмечал недопустимость смешения компетенции судебных и несудебных органов. Например, в деле «Шевроль против Франции»² ЕСПЧ было установлено следующее. В соответствии со своей прецедентной практикой Государственный совет Франции (высший орган административной юстиции), решая вопрос о применении норм международного соглашения при рассмотрении дела, полностью полагался на мнение органа исполнительной власти — министра иностранных дел. Полученная от него рекомендация становится решающей для исхода дела: заявительнице было отказано в рассмотрении дополнительных фактических доказательств, которые, с ее точки зрения, могли опровергнуть позицию министра. ЕСПЧ расценил действия национального судебного органа как отказ от предоставленных ему законом властных полномочий по проверке и рассмотрению «вопросов факта», которые могли иметь существенное значение для разрешения дела. С учетом этого ЕСПЧ сделал вывод о том, что лицо, обратившееся

¹ Определение СИП от 10.03.2015 по делу № СИП-10/2015.

² Постановление от 13.02.2002 по делу «Шевроль против Франции» (*Chevroil v. France*).

за судебной защитой (заявительница), было лишено права на разбирательство его дела судом, обладающим необходимой для вынесения решения властью рассматривать все относимые вопросы факта и права, т.е. имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

Развивая сказанное, надо упомянуть и то, что решения ППС способны привести к изменению имущественного положения правообладателей: например, вынося решение об отмене решения о выдаче патента, ППС тем самым, по сути, *лишает патентообладателя его имущества — имущественных (исключительных) прав*. В условиях обозначенной неясности правового статуса ППС тем самым создаются предпосылки для обращения такого (утратившего свое имущество) правообладателя в ЕСПЧ с заявлением **о неправомерном лишении его имущества**, которое будет основано на абз. 1 ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, закрепляющем следующее правило: «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права»¹. В указанных обстоятельствах потребность в изменении правового статуса и порядка деятельности ППС становится еще более очевидной.

В развитие изложенного нельзя не вспомнить о существовании **специализированных судов, создаваемых не в рамках судебной системы, а в структуре исполнительной власти** (о различных моделях административной юстиции см. § 3.1 настоящей работы). При этом за подобными органами, как говорилось выше, вполне может быть признано значение «суда» по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека, а за выносимыми этим органом решениями — значение первоначальных решений по гражданским делам.

В качестве эффективно действующей модели подобного суда можно рассматривать Апелляционную палату ОХИМ, являющегося агентством Европейского союза (далее — АП ОХИМ).

АП ОХИМ, хоть и является структурным подразделением ведомства, признается независимым от него, самостоятельным органом. Это проявляется, в частности, в том, что ОХИМ не вправе давать никаких указаний и инструкций АП ОХИМ; члены АП ОХИМ независимы от любого воздействия со стороны ведомства; только президент АП ОХИМ обладает полномочиями по управлению работой палаты, по распределению дел и проч. Решения АП ОХИМ выносятся на основании соответствующих

¹ Официальный перевод текста Протокола № 1 к Конвенции на русский язык был опубликован в: СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. Подробнее о содержании ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции см.: Рожкова М.А. Владелец прав на доменное имя: характеристика правовых возможностей // Хозяйство и право. 2015. № 12. С. 3—4.

нормативных актов (с учетом толкования их Судом Европейского союза) и являются обязательными для ОХИМ.

АП ОХИМ включает в себя несколько обычных апелляционных палат, каждая из которых обладает своей специализацией, а также Большую апелляционную палату, на рассмотрение которой передаются дела либо сложные с юридической точки зрения, либо в связи с особыми обстоятельствами. Кроме того, структура АП ОХИМ включает в свой состав Президиум, который занимается в большей степени организационными вопросами (распределяет членов АП ОХИМ по конкретным апелляционным палатам, устанавливает правила распределения дел между палатами и проч.).

Проведение сравнительного анализа европейского и российского подходов к процедурам апелляции¹ позволило сформулировать, в частности, следующие предложения по совершенствованию работы ППС:

- создать орган наподобие Президиума АП ОХИМ, предназначенный «для обеспечения повышения уровня независимости и автономности ППС ФИПС в той степени, в которой это затрагивает организационные вопросы», а также палаты расширенного состава или Большой палаты;

- создать специализированную канцелярию ППС с целью разрешения различных административных вопросов;

- модифицировать правила процедуры ППС посредством принятия «внешних нормативных актов, а не только исключительно внутренних»²;

- разработать механизм, позволяющий руководителю Роспатента представлять свои заключения по особым делам и вопросам (при этом данное предложение обосновывалось потребностью в большей оперативности процедур, а также сокращением числа случаев неутверждения решения ППС и передачи дел на рассмотрение в ином составе коллегии ППС);

- введение специализации коллегий, что позволит повысить эффективность разбирательства дел.

В целом поддерживая высказанные предложения, все же нельзя не заметить, что большинство из них — это полумеры, которые не приводят к существенному изменению сложившейся ситуации.

¹ Сравнительный анализ европейского и российского подходов к процедурам апелляции. Рекомендации и предложения по сближению существующей российской системы и европейской (обсуждены на семинаре 04.12.2015 в г. Москве). М., 2015. С. 67–69.

² Там же.

Необходимы серьезные преобразования ППС, которые бы позволили с сохранением этого органа в структуре Роспатента, признавать за ним значение органа, полноценно реализующего административный порядок защиты интеллектуальных прав. Это может быть достигнуто с учетом предложенных ОНИМ изменений и опорой на зарубежный опыт, что, в частности, предполагает: независимость ППС от Роспатента, подразумевающую в первую очередь отказ от практики подписания решений, вынесенных ППС, руководителем Роспатента; недопустимость любого вмешательства Роспатента в деятельность ППС; создание для целей регламентации порядка деятельности ППС нормативного правового регулирования на уровне федерального законодательства; принципиальное структурное изменение ППС с привлечением к осуществлению его процедур состоящих в штате ППС специалистов-правоведов и специалистов-техников и т.д.

Предлагаемое изменение статуса ППС и коренное преобразование порядка рассмотрения ею заявлений и возражений, касающихся предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, существенным образом отразятся на уровне защищенности прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Данный вывод обусловлен не только тем, что тем самым будет реализован предусмотренный законом административный порядок — в большей степени он основан на убеждении в том, что действительная независимость ППС от Роспатента позволит реально совершенствовать практику предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности.

§ 1.3. *Зарубежный опыт, использованный при создании СИП*

Принятие части четвертой ГК РФ, увеличение количества и реальная сложность дел, возникающих по поводу интеллектуальной собственности, создали все предпосылки для возвращения к идее Патентного суда.

Общеизвестно, что при разработке отечественного закона о суде, разрешающем дела в сфере интеллектуальной собственности, использовался опыт создания Федерального патентного суда Германии¹ (далее — ФПС Германии), а кроме того учитывался опыт функционирования Высшего суда Японии по вопросам интеллектуальной собственности² (далее — ВСИС Японии). Но краткий анализ их ком-

¹ <https://www.bundespatentgericht.de/cms/>

² <http://www.ip.courts.go.jp>

петенции необходимо предварить обозначением различий между **правовой охраной** и **защитой** прав, что будет способствовать последующему уяснению компетенции СИП.

Охрана прав представляет собой деятельность законодательных и исполнительных органов государства в целях обеспечения **беспрепятственного осуществления гражданами и юридическими лицами их прав**; это целый комплекс правовых, экономических, политических, организационных и иных мер. При этом *правовая охрана* представляет собой *набор именно юридических мер, призванных обеспечить правообладателям надлежащую реализацию их прав*. В частности, к правовой охране промышленной собственности отнесены: регистрация соответствующих прав в государственных реестрах с выдачей соответствующих правоподтверждающих документов¹, рассмотрение возражений третьих лиц против предоставления правовой охраны объекту промышленной собственности² и проч.

Защита прав (в отличие от правовой охраны, обеспечивающей *нормальное (надлежащее) осуществление прав*) имеет место в ситуации **нарушения этих прав**. Таким образом, *под защитой прав* следует понимать *действия правообладателя, которые направлены на восстановление положения, существовавшего до нарушения или оспаривания его прав, либо правоприменительную деятельность уполномоченных государством органов*. Действия по защите могут осуществляться только при наличии *факта нарушения или оспаривания прав третьим лицом* и включают в себя как меры защиты, так и меры юридической ответственности. В частности, защита промышленной собственности может потребоваться в случае бездоговорного использования запатентованного изобретения, права на которое принадлежат одному лицу, другим лицом, в случае выхода лицензиата за пределы лицензии, незаконном использовании чужого товарного знака и т.д.

Данные понятия позволяют в общих чертах определить компетенцию судов, созданных для рассмотрения дел в сфере интеллектуальной собственности³.

¹ Например, регистрация в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и выдача свидетельства на товарный знак.

² Например, возражений по выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

³ Судя по всему, именно основания для разграничения компетенции таких судов и попыталась обозначить А.В. Казарян, указав: «С помощью критерия юрисдикции можно классифицировать данные суды на две категории. Первая категория включает судебные органы, которые занимаются разрешением споров относительно регистрации прав на интеллектуальную собственность. В большинстве случаев данные споры возникают между правообладателями и исполнительными агентствами по интеллекту-

К юрисдикции ФПС Германии (*Bundespatentgericht*) отнесено рассмотрение *дел, связанных с правовой охраной промышленной собственности*, когда речь идет о предоставлении, отказе или прекращении правовой охраны прав на объекты промышленной собственности¹. Вследствие этого ФПС Германии компетентен рассматривать жалобы на решения Федерального ведомства по патентам и товарным знакам (далее — патентное ведомство); требования об аннулировании германских и европейских патентов; жалобы на решения Федерального ведомства по сортам растений (далее — ведомство по сортоиспытаниям) и т.д. ФПС Германии решает вопросы, связанные с регистрацией прав на промышленную собственность, причем он вправе вынести решение о прекращении этого права, а также полномочен рассматривать вопросы отказа от патента и предоставления либо отмены принудительных лицензий. Вместе с тем ФПС Германии не разрешает споры, возникающие в связи с *нарушением прав промышленной собственности*, — эти вопросы отнесены к компетенции гражданских судов общей юрисдикции (так называемый судебный процесс о нарушении прав).

Таким образом, можно констатировать, что к функциям ФПС Германии отнесен **только судебный контроль за решениями патентного ведомства** (административных органов), т.е. *суд рассматривает дела, возникающие только из публичных отношений, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны промышленной собственности*. Споры частноправового характера, возникающие из гражданских отношений по поводу промышленной собственности, ФПС Германии не рассматривает — для разрешения подобных дел в «обычных» судах создаются *специализированные судебные коллегии*².

альной собственности. Вторая категория — это суды, которые решают дела о нарушении интеллектуальных прав между правообладателями и предполагаемыми нарушителями» (Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. С. 73–75 (<http://ipcmagazine.ru/jurnal/journal062015.pdf>)). Возможно, если бы автор не опиралась столь явно на подстрочный перевод текста на иностранном языке, в работе использовались бы традиционные для отечественного права понятия (например, «ведомства по интеллектуальной собственности», а не «исполнительные агентства по интеллектуальной собственности»).

¹ Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. Мюнхен: Германское ведомство по патентам и товарным знакам, 2012 (https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Informationsbroschueren/infobroschuere_rus.pdf).

² Руслис Ш., Ткачев Д. Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. С. 45 (<http://ipcmagazine.ru/procedural-matter/general-aspects-of-judicial-procedure-in-the-field-of-intellectual-property-protection-in-germany>). http://ipcmagazine.ru/jurnal/JSIP_01_2013.pdf

До создания ФПС Германии решения экспертных отделов и департаментов патентного ведомства (по поводу регистрации либо признания прав на объекты промышленной собственности) проверялись только вышестоящими контролирующими органами — апелляционными сенатами, которые входили в состав того же патентного ведомства. На тот момент обжаловать решения таких сенатов было невозможно, что вступило в противоречие со ст. 19 (4) Основного закона Федеративной Республики Германия правила, по смыслу которого административный орган не вправе выносить окончательные решения — его решения должны быть доступны судебной проверке, в силу чего законодатель и «оказался вынужден предоставить возможность пересмотра всех решений патентного ведомства в судебном порядке»¹. В итоге Федеральный административный суд признал, что патентное ведомство не является судебной инстанцией в целях ст. 19 (4) Основного закона Федеративной Республики Германия, решения апелляционных сенатов этого ведомства — это административные акты, которые можно обжаловать в административном суде².

Учрежденный в результате ФПС Германии, являющийся специализированным судом, *уполномочен проверять по существу решения патентного ведомства относительно существования прав на объекты промышленной собственности*. Суд выносит решения, касающиеся предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, промышленным образцам, топологиям интегральных микросхем и сортам растений, — их регистрации, отказа в регистрации и даже в аннулировании (прекращении правовой охраны).

Компетенция ФПС Германии определена следующим образом.

Во-первых, ФПС Германии уполномочен рассматривать требования о признании недействительными выданных патентов, а также не соответствующие с первыми дела по аннулированию действующего немецкого или европейского³ патента. Эти дела принципиально отличаются от подведомственных ФПС Германии дел, в рамках которых оспаривается собственно выдача патента или заявляются иные возражения. Цель процедуры по всем этим делам состоит в проверке официального

¹ Зедемунд-Трайбер А. Организация и задачи патентного суда в Германии // Охрана промышленной собственности в Германии: Сб. статей. М.: ВИПСИ, 1995. С. 21. Статьей 19 (4) Основного закона Федеративной Республики Германия установлено: «Если права какого-либо лица нарушены государственной властью, оно может обращаться в суд. Если не установлена иная подсудность, действует общий судебный порядок».

² Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. С. 6.

³ Выданного Европейским патентным ведомством для территории Германии.

решения патентного ведомства; такое требование может быть предъявлено любым лицом и в любое время. Данные дела рассматриваются в первой инстанции ФПС Германии, а в апелляционном порядке — Верховным судом Германии (*Bundesgerichtshof*)¹. Апелляционный порядок предполагает проверку вынесенного судебного решения с точки зрения не только законности, но и обоснованности, что влечет за собой повторное рассмотрение дела по существу (учитывая отсутствие специалистов по техническим вопросам в штате Верховного Суда Германии, он вынужден прибегать к помощи внештатных экспертов).

Во-вторых, к компетенции ФПС Германии отнесен пересмотр апелляционных решений экспертных бюро и департаментов патентного ведомства (которые приняты в отношении изобретений, товарных знаков, полезных моделей, промышленных образцов и топологий интегральных микросхем) и апелляционных решений комитетов ведомства по сортоиспытаниям (в отношении сортов растений), связанных с принятием заявок на выдачу патента, выдачей, продлением либо отменой или ограничением патентов, заявлением возражений и т.д. Решения ФПС Германии по этим делам проверяются в ревизионном порядке, что предполагает проверку Верховным судом Германии только правильности применения законодательства при вынесении ФПС Германии обжалуемого решения (без обсуждения степени их обоснованности).

В-третьих, ФПС Германии рассматривает дела, касающиеся выдачи или аннулирования принудительных лицензий и установления лицензионного вознаграждения за принудительные лицензии (признается, что число таких дел несущественно).

Одной из уникальных особенностей ФПС Германии, как известно, является то, что судьями этого суда являются не только юристы, но и специалисты, получившие образование в области естественных или технических наук. Иными словами, статусом профессиональных судей ФПС Германии обладают как члены суда с юридическим образованием (так называемые *судьи-юристы*), так и члены суда, получившие естественное или техническое, но не юридическое образование (так называемые *судьи-патентоведы*)².

¹ Такой подход вытекает из смысла ст. 96 (1) Основного закона Федеративной Республики Германия, предусматривающей создание федеральных судов верхнего звена, при том что в силу ст. 95 (1) Основного закона Федеративной Республики Германия обеспечение единообразного правоприменения возложено на Верховный суд Германии.

² Нужно особо подчеркнуть, что статус судьи (назначаемого пожизненно и обладающего всеми правами и обязанностями профессионального судьи) эксперт в технической

Специфика компетенции и уникальность судейского состава ФПС Германии позволяет суду при рассмотрении подведомственных ему дел не ограничиваться изложением фактов, представленных заявителем и патентным ведомством, а в полном объеме исследовать обстоятельства дела (включая технический аспект) в рамках поданных заявлений. Указанное предопределило то, что судебные составы (сенаты) различаются по количеству входящих в их состав судей-юристов и судей-патентоведов в зависимости *от компетенции*¹. Так, сенаты по делам о действительности патентов, сенат по рассмотрению жалоб в отношении полезных моделей, сенат по делам об охране сортов растений и технические сенаты включают *как судей-юристов, так и судей-патентоведов*. В то же время сенат по общим юридическим вопросам и сенаты по делам о товарных знаках (поскольку здесь решаются именно правовые вопросы) состоят *только из судей-юристов*².

Важно заметить, что в отличие от обычного судебного процесса в судах по административным делам, в рамках которого уполномоченные органы, решение или действие которых обжалуется, в обязательном порядке привлекаются к участию в судебном процессе, при рассмотрении дела ФПС Германии ни патентное ведомство, ни ведомство по сортоиспытаниям не привлекаются автоматически к участию в процессе. Законодательством предусмотрена возможность президенту патентного ведомства принять участие в процессе, если это уместно ввиду принципиального значения рассматриваемого вопроса; президент ведомства по сортоиспытаниям может принять участие в процессе в любое время. Только в случае использования такой возможности названные лица приобретают права участника процесса.

Иные правила судопроизводства и границы юрисдикции характеризуют ВСИС Японии³.

сфере, не имеющий юридического образования, может получить только в ФПС; во всех остальных судах судебной системы Германии такие эксперты могут принимать участие только в качестве заседателей (ассессоров).

¹ Окончательное решение по делам, отнесенным к компетенции ФПС Германии, принимается всегда коллегиально — судьями-юристами и судьями-патентоведами. Причем состав коллегии может включать трех, четырех или даже пять судей (в случае коллегиального рассмотрения дела в составе четырех судей при равенстве голосов решающим становится голос председательствующего).

² См. подробнее: Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. С. 8–12.

³ См., например: *Katsumi S. A Retrospective and a Prospective Look at the First Year of the Intellectual Property High Court // AIPPI Journal, September 2006. P. 195–219.*

Прежде всего следует отметить, что ВСИС Японии, являющийся специальным отделением Токийского Высшего суда¹, *в качестве суда первой инстанции* рассматривает жалобы на принятые патентным ведомством Японии (далее — патентное ведомство) апелляции и решения, касающиеся предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, промышленным образцам, что, как подчеркивает Шиохара Катсуми, является эквивалентным рассмотрению ФПС Германии и Патентным судом Кореи дел по жалобам на апелляционные решения экспертных бюро и департаментов патентного ведомства².

В качестве суда второй инстанции ВСИС Японии рассматривает жалобы:

- на решения районных судов по гражданским делам, касающиеся прав на изобретения, прав на полезные модели, прав на топологии интегральных микросхем, авторских прав на компьютерные программы, подпадающие под исключительную юрисдикцию Токийского Высшего суда;

- на решения районных судов по гражданским делам, касающиеся прав на дизайн, прав на товарные знаки, авторских прав (за исключением прав на компьютерные программы), смежных прав, прав селекционеров, а также пресечения недобросовестной конкуренции, подпадающие под юрисдикцию соответствующего высшего суда из восьми высших судов Японии, в зависимости от нахождения суда первой инстанции, рассмотревшего дела. То есть ВСИС Японии, являющийся специальным отделением Токийского Высшего суда, рассматривает такие жалобы, когда они подпадают под юрисдикцию Токийского Высшего суда.

Кроме того, к компетенции ВСИС Японии отнесены и другие гражданские и административные дела в соответствии с юрисдикцией Токийского Высшего суда, для рассмотрения и разрешения которых необходим опыт в области интеллектуальной собственности.

Таким образом, можно говорить о том, что ВСИС Японии имеет «смешанную» компетенцию: в качестве суда первой инстанции к его функциям отнесен **только судебный контроль за решениями патентного ведомства** (административных органов), т.е. *суд рассматривает дела, возникающие только из публичных отношений, связанных с предоставлением и прекращением правовой охраны промышленной собственности*. В то же время в качестве суда второй инстанции ВСИС Японии уполномочен пересматривать

¹ В работе Шиохара Катсуми специально подчеркивается, что создание специализированных судов не характерно для японской судебной системы — существует традиция решать новые задачи путем укрепления существующих судов (см.: *Katsumi S. Op. cit. P. 197*).

² *Idid. P. 199*.

решения по спорам частнопроводного характера, возникающим из гражданских отношений по поводу интеллектуальной собственности.

Примечательно, что при рассмотрении дел во ВСИС Японии к участию в судебном процессе могут привлекаться состоящие в штате суда *судебные научные консультанты* по делам, касающимся интеллектуальной собственности (*judicial research officials of IP cases*) (далее — судебные научные консультанты), а также *технические советники* (*technical advisors*).

В отличие от судей-патентоведов, полноценно заседающих в ФПС Германии, судебные научные консультанты, входящие в штат ВСИС Японии, не являются судьями. К их задачам отнесено проведение по поручению судьи изысканий по техническим вопросам, необходимым для проведения разбирательства. С апреля 2005 г. судебные научные консультанты вправе с разрешения председательствующего судьи задавать вопросы лицам во время устных слушаний или в других случаях для того, чтобы прояснить обстоятельства дела.

В отличие от судебных научных консультантов, работающих во ВСИС Японии на постоянной основе, технические советники привлекаются по решению суда на временной основе для оказания помощи судьям. К их задачам отнесено предоставление судьям разъяснений по вопросам технического характера в тех случаях, когда такие разъяснения необходимы по ходу дела или способствуют движению судебного процесса. Их мнение не рассматривается как доказательство в процессе — они лишь дают пояснения суду, способствуя вынесению справедливого решения. Технические советники могут назначаться Верховным судом Японии для работы по совместительству из числа профессуры университетов или исследователей научно-исследовательских организаций, которые имеют специальные знания в различных областях науки.

СИП, создаваемый, как указывалось выше, с оглядкой прежде всего на две рассмотренные модели¹, имеет некоторое сходство с каждой из них, но со всей очевидностью не совпадает ни с одной из них.

¹ Примечательно, что со ссылками на то, что при разработке законодательства о СИП «изучался опыт зарубежных стран, в которых существуют суды по интеллектуальной собственности (Великобритания, Германия, Индия, Таиланд, Турция, Япония), специализированные составы по рассмотрению споров в сфере интеллектуальной собственности (Австрия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Гонконг, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, страны Южной Африки, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Филиппины), а также квазисудебные органы (специальные трибуналы), рассматривающие споры, возникающие из отношений по интеллектуальной собственности (Австралия, Зимбабве, Кения, Китай, Новая Зеландия,

Следует специально отметить, что СИП создан в рамках системы арбитражных судов, а не судов общей юрисдикции. То есть **СИП является арбитражным судом**, хотя и специализированным¹ (важность этого обстоятельства неоднократно будет подчеркиваться далее — при определении компетенции СИП).

Создание СИП в рамках подсистемы арбитражных судов объяснялось тем, что последние изначально в большей степени были ориентированы *на специализацию* при рассмотрении споров.

СИП был учрежден ФКЗ от 06.12.2011 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» и Законом № 422-ФЗ. В абз. 4 ч. 3 ст. 4 Закона о судебной системе в перечень федеральных арбитражных судов были включены специализированные суды; аналогичным образом в ст. 3 Закона об арбитражных судах перечень судов, входящих в систему арбитражных судов, был дополнен указанием на специализированные арбитражные суды. Полномочия, порядок образования и деятельности СИП прямо урегулированы в ст. 43.2—43.11 Закона об арбитражных судах.

Сингапур, Ямайка)», все же признается, что основой для отечественных законопроектов о СИП стал опыт именно Германии и Японии: «К сожалению, российское законодательство о статусе судей не позволяет привлекать в процесс так называемых судей-техников — специалистов, не являющихся судьями, но которые участвуют в процессе в качестве судьи. В связи с этим из опыта Германии заимствовали идею (в усеченном виде) привлечения в процесс специалистов, что сблизило Суд по интеллектуальным правам с Высоким судом по интеллектуальной собственности Японии, поскольку именно в этой стране в помощь судьям для разъяснения технической стороны рассматриваемого спора привлекают специалистов-техников, состоящих в штате суда. По компетенции Суд по интеллектуальным правам также в большей степени напоминает Высокий суд по интеллектуальной собственности Японии» (Попова С.С. Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 6. С. 96—106 (СПС «КонсультантПлюс»)). Аналогичные ссылки до этого приводились Е.В. Буробиной: «В некоторых странах необходимая специализация арбитра обеспечивается отнесением споров по интеллектуальным правам к юрисдикции коммерческих (в Австрии, Ирландии, Португалии, Швейцарии и на Филиппинах) или апелляционных судов (США), а также путем выделения отдельных судов или судебных составов в рамках судов общей юрисдикции или хозяйственных судов (Бельгия, Дания, Испания, Италия, Франция). Самостоятельные судебные инстанции, к компетенции которых относится разрешение споров об интеллектуальных правах, в настоящее время действуют в Германии, Великобритании, Индии, Турции, Таиланде, Японии» (Буробина Е.В. О новом суде по интеллектуальным правам // Адвокатская практика. 2013. № 1. С. 29—32 (СПС «КонсультантПлюс»)).

¹ А не автономным судом, созданным вне подсистем судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Законодательством к полномочиям СИП отнесен не только контроль за решениями отечественного патентного ведомства (как это имеет место в ФПС Германии) — в качестве суда кассационной инстанции (подобно ВСИС Японии) он осуществляет пересмотр судебных решений, которые вынесены и по делам частноправового характера, возникшим из гражданских отношений по поводу интеллектуальной собственности. Последнее обстоятельство — наделение СИП «смешанной» компетенцией стало основанием для отказа от использования названия «Патентный суд» в пользу наименования «Суд по интеллектуальным правам».

Введение института судей-патентоведов (по модели ФПС Германии), по мнению разработчиков отечественного закона о суде по интеллектуальной собственности, потребовало бы внесения изменений в Конституцию РФ. Поэтому при разработке законодательства о СИП в большей степени ориентировались все же на опыт создания ВСИС Японии, что привело к введению Законом № 422-ФЗ новой для арбитражного процесса фигуры — **специалиста**.

Ученые-процессуалисты сходятся во мнении, что в российском законодательстве не наблюдается единства по вопросу о процессуальном положении и функциональном назначении специалиста²: Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее — УПК РФ), ГПК РФ, АПК РФ, а также КоАП РФ по-разному регулируют этот вопрос.

Так, в п. 1 ст. 25.8 КоАП³, ч. 1 ст. 58 УПК РФ⁴, ч. 3 ст. 188 ГПК РФ⁵ речь идет в целом об осуществлении функций специалиста в двух формах: *в виде содействия суду при обнаружении, закреплении и изъятии доказательств либо при применении технических средств*. В литературе, например, консультации специалиста описываются следующим об-

² См., например: *Боннер А. Т.* Специалист в гражданском и арбитражном процессе: законодательное регулирование и судебная практика // Закон. 2010. № 6.

³ Согласно п. 1 ст. 25.8 КоАП «в качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств».

⁴ Согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ «специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию».

⁵ Согласно ч. 3 ст. 188 ГПК РФ «лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь».

разом: «Случаи, когда допускается использование консультации специалиста, можно условно разделить на две группы: 1) связанные с необходимостью получения пояснений, консультации при проведении процессуальных действий (при осмотре письменных и вещественных доказательств, воспроизведении аудио- и видеозаписей, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств); 2) связанные с необходимостью оказания суду непосредственной технической помощи (фотографирование, составление планов и схем, отбор образцов для экспертизы, оценка имущества)»¹.

Согласно ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ специалистом в арбитражном суде² может выступать *лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам*. В соответствии с ч. 2 ст. 55.1, ст. ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ арбитражный суд привлекает такого специалиста с целью получения устных пояснений (разъяснений) по интересующему суд вопросу, для устного консультирования и (или) выяснения профессионального мнения такого специалиста по существу разрешаемого судом дела, что охватывается единым термином — «консультация специалиста», причем такая консультация в силу ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ дается без проведения специальных исследований в устной форме. То есть в АПК РФ проведена достаточно четкая граница между *экспертом*, которому арбитражным судом поручается проведение экспертизы и подготовка на ее основании письменного заключения³, и *специалистом*, который дает исключительно устные консультации, не подразумевающие проведение специальных исследований.

Очевидно, что функциональная роль специалиста в арбитражном процессе (в том числе при рассмотрении дела СИП) принципиально иная по сравнению с тем, как это установлено, например, УПК РФ, ГПК РФ и т.п. Это не техническая помощь суду при осуществлении процессуальных действий, это уподоблено функциональному назначению технических советников во ВСИС Японии — *предоставление суду сведений (инфор-*

¹ Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Нечаева (рук. авт. кол. и науч. ред. В.В. Ярков). М.: Норма, 2008. С. 464 (автор — А.Г. Плешанов).

² Подчеркивается, что для дачи разъяснений и консультаций специалист может привлекаться не только СИП, но и *любым иным арбитражным судом* (на это указывается в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 59).

³ В соответствии с ч. 1 ст. 55 АПК РФ экспертом в арбитражном процессе выступает *лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначаемое судом для дачи заключения в случаях и в порядке, предусмотренном АПК РФ*.

мации), способствующих правильному разрешению судом дела по существу. Причем такая консультация не должна становиться доказательством (как, например, заключение эксперта), поскольку касается лишь разъяснения отдельных, требующих специальных знаний вопросов, однако ч. 2 ст. 64 АПК РФ установлено, что *консультация специалиста может выступать в качестве доказательства по делу* (наряду с заключением экспертов).

Надо отметить, что несколько иной подход применительно к консультации специалиста заложен во французском гражданском процессуальном праве. В частности, французский законодатель допускает получение судом консультации специалиста (в терминологии французского законодательства — «обычной консультации») в тех случаях, *когда вопрос носит чисто технический характер и не требует сложных исследований* (ст. 256 Нового гражданского процессуального кодекса Франции; далее — ФГПК). Необходимо отметить, что во французской доктрине и практике также проводят разграничения между экспертизой и консультацией специалиста. Консультация специалиста не признается вещественным доказательством в отличие от заключения эксперта, поскольку от специалиста требуется только выразить его мнение¹, при том что не слишком высокая сложность вопросов, которые обычно ставятся перед специалистом (по сравнению с вопросами эксперту, требующими проведения серьезных изысканий), способствовала введению в оборот термина «мини-экспертиза» для обозначения консультации специалиста. Названному разграничению способствует также и ст. 263 ФГПК, прямо закрепляющая, что экспертиза назначается в тех случаях, когда установление обстоятельств или *консультация специалиста не могут быть достаточными для ответа на вопросы, которые поставлены судьей*².

¹ См., например: http://avocats.fr/space/odp.tomasi-garcia-associés/content/les-alternatives-a-l-expertise-judiciaire--seconde-partie-_B07E47F4-5EF0-4650-8627-08EE458AAA2E/web-print

² Регулированию вопросов консультации специалиста посвящен весь разд. III гл. V субт. II тит. VII ФГПК, закрепляющий, в частности, правила о том, что:

— суд может обратиться за консультацией в любой момент, включая стадию примирения или при вынесении решения (в последнем случае об этом уведомляются стороны); консультация дается в устной форме, если суд не установит, что она должна быть представлена в письменной форме (ст. 257 ФГПК);

— суд, предписывающий консультацию, определяет дату судебного заседания, на котором она должна быть дана устно, либо период, в течение которого она представляется в письменной форме, при этом суд определяет сторону или стороны, обязанные внести аванс в счет уплаты консультанту вознаграждения — его сумма устанавливается судом (ст. 258 ФГПК);

— о необходимости проведения консультации специалист уведомляется секретарем суда (ст. 259 ФГПК);

Отечественное законодательство предусматривает право СИП для целей получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом дела, *привлекать специалиста* (ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ). Причем в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 59 (см. о нем также § 2.4 настоящей работы) со ссылкой на ч. 2 ст. 55.1, ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ подчеркивается, что специалист может быть привлечен к участию в арбитражном процессе *только по инициативе СИП*, хотя и допускается возможность для СИП при этом учитывать мнение лиц, участвующих в деле¹. Согласно ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ в качестве специалиста может быть привлечено лицо, *обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности*, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

Примечательно, что в силу ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ в качестве специалистов допустимо привлекать **советников аппарата СИП** при условии, что они обладают *квалификацией, соответствующей специализации суда*. Советники аппарата СИП (подобно судебным научным консультантам ВСИС Японии) состоят в штате суда и являются государственными служащими. Данная законодательная новелла была активно поддержана отечественными специалистами: «...суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рассматривать технические и патентоведческие аспекты такого экспертного заключения (именно ввиду необходимости таких специальных познаний экспертиза и назначается), он зачастую не проверяет существо аргументов эксперта, а лишь по-

— в случае если специалист дает устную консультацию, она оформляется протоколом, что может быть заменено ссылкой в решении суда на эту консультацию, если дело рассматривается в последней инстанции; в том случае, если консультация была подготовлена в письменной форме, она направляется в секретариат суда; документы, на основании которых проводилась консультация, приобщаются к материалам дела (ст. 260 ФГПК);

— после предъявления специалистом доказательств выполнения его миссии, суд определяет причитающееся ему вознаграждение и может выдать исполнительный документ (ст. 262 ФГПК) (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC3476720B53F17683D90A9C4D7177C3.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165191&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20130316).

¹ В этом проявляется одно из отличий консультации специалиста от экспертизы: в соответствии с положениями п. 1 ст. 82 АПК РФ суд назначает экспертизу *по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле*. Арбитражный суд может назначить экспертизу по собственной инициативе (и без согласия лиц, участвующих в деле) в случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации предоставленного доказательства, либо необходимо проведение повторной или дополнительной экспертизы.

лагается на его выводы. Таким образом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой. Именно привлечение к участию в деле специалиста, являющегося сотрудником Суда, а не кандидатом, предлагаемым лицами, участвующими в деле, направлено на снижение подобной негативной тенденции патентных споров»¹.

Однако полномочия и обычная функциональная роль советников аппарата СИП совершенно неопределенны — п. 5 ст. 45 Закона об арбитражных судах закреплена лишь общая норма, предусматривающая следующее: «Для целей изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции специализированного арбитражного суда, в его аппарате формируется группа советников, обладающих квалификацией, соответствующей специализации данного суда». И это при том, что роль, компетенция и порядок привлечения «стороннего» *специалиста* к участию в судебном разбирательстве достаточно подробно регламентированы АПК РФ, позволяя проводить аналогии и выискивать различия между ним и экспертом².

Резюмируя, можно сказать, что заявленная в качестве прототипа японская модель суда по интеллектуальной собственности при переложении ее на российскую правовую действительность, как это водится, претерпела серьезные модификации. В итоге отечественным законодательством достаточно подробно регламентированы возможность и порядок участия в судебном процессе специалистов в технической сфере, привлекаемых *на временной основе для дачи устных консультаций*. В то же время порядок привлечения к участию в судебном процессе *штатных советников аппарата СИП* (которые должны оказывать постоянную консультативную помощь судьям в решении технических вопросов при разрешении дел), равно

¹ Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 29 (<http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-ratio-of-disputes-concerning-patent-infringement-and-the-patentability-of-the-invention-in-russia-and-abroad>). Здесь же нельзя не вспомнить опасения А.Т. Боннера в отношении судебной экспертизы: «...весьма распространенным недостатком судебной практики является не критическое отношение суда к заключениям экспертов. Оценивая заключения экспертов, суды, не обладая специальными знаниями и не имея в силу колоссальной нагрузки возможности, да и желания попытаться обратиться к специальной литературе, как правило, ссылаются в своих решениях на моменты чисто формального свойства» (Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе. С. 295, 311 (цит. по: Михайлов С.М., Михайлов Л. Владение специальными знаниями как гарантия независимости судей Суда по интеллектуальным правам // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 173—177 (СПС «КонсультантПлюс»)).

² См.: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. О консультации специалиста при разбирательстве дел в Суде по интеллектуальным правам // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. С. 113—125.

как вообще допустимость и необходимость их привлечения к процессу, полномочия и процессуальные возможности законом вообще не урегулированы. Создается впечатление, что либо фигура советника аппарата СИП была введена в закон в последний момент в авральном порядке (как следствие ознакомления с японской моделью суда по интеллектуальной собственности), либо весь массив нормативного материала изначально предназначался для регулирования деятельности не специалистов, а именно советников, состоящих в штате, но произошла путаница.

Исходя из того, что СИП в 2013 г. разрешил по существу 53 дела, возникающих из публичных отношений, и лишь в 3 из них к участию привлекался внештатный специалист; в 2014 г. — 282 дела, в 7 из которых к участию в деле привлекался внештатный специалист; в первом полугодии 2015 г. — 99 таких дел, в 9 из которых к участию в деле привлекался внештатный специалист, реальная потребность СИП в штатных «специалистах-техниках» вызывает серьезные сомнения.

§ 1.4. Подведомственность дел СИП и ошибки, допускаемые при ее установлении

Рассмотрение компетенции СИП необходимо предварить кратким обзором того, что вообще следует понимать под компетенцией.

Компетенцию можно определить как круг установленных законом властных полномочий органов государства, должностных лиц и иных организаций, которые в то же время являются и их обязанностями¹. Круг таких полномочий может быть весьма широким и включать в себя «неравнозначные» полномочия: одни из них являются главными (профильными), другие имеют подчиненный характер.

В силу ст. 43.4 Закона об арбитражных судах к полномочиям СИП отнесено рассмотрение дел в качестве суда первой (п. 1 и 2) и кассационной инстанций (п. 3), пересмотр дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам (п. 4). Это, бесспорно, *главные (профильные) полномочия* СИП. В то же время в п. 5 названной статьи перечислены и *подчиненные*

¹ См., например: *Осипов Ю.К.* Подведомственность юридических дел: Учеб. пособие. Свердловск, 1973. С. 11. При этом в литературе указывается, что наделение компетенцией «управляющего субъекта означает возложение на управляемого общей обязанности подчинения властным велениям первого, действующего в рамках закона» (*Яковлев В.Ф.* Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 148). Подробнее см.: *Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А.* Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства: Монография / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: ИНФРА-М, 2015 (автор очерка 2 — М.А. Рожкова).

(вспомогательные) полномочия СИП: 1) обращение в КС РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле; 2) изучение и обобщение судебной практики; 3) подготовка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 4) анализ судебной статистики.

То есть в широком смысле понятием «компетенция» охватываются все полномочия СИП, относящиеся к сфере осуществления функций по реализации судебной деятельности. В узком же смысле данное понятие используется для обозначения только *главного (профильного)* полномочия — отправление правосудия. И именно это (узкое) значение анализируемого понятия будет рассматриваться далее в этой и следующей главах настоящей работы.

Как известно, правоприменительная деятельность осуществляется целым рядом уполномоченных органов. И к органам гражданской юрисдикции относятся не только суды (суд общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд), но и иные уполномоченные органы (например, органы нотариата, опеки и попечительства).

В рамках осуществления правоприменительной деятельности органы гражданской юрисдикции наделены правом разрешать разного рода юридические дела, возникающие в сфере гражданского оборота. И здесь необходимо особо отметить, что под понятием «юридическое дело» принято понимать не только *спор*, переданный на разрешение суда, но и *всякий другой случай*, который в силу своего характера нуждается в решении, т.е. в осуществлении компетентным органом правоприменительной деятельности.

Иными словами, понятие «**юридическое дело**» употребляется как в отношении *споров*, передаваемых на рассмотрение суда (когда речь идет о нарушенном или оспоренном субъективном праве), так и в отношении *вопросов, нуждающихся в решении при отсутствии спора* (удостоверение нотариусом доверенности, регистрация прав на недвижимость и т.п.). С учетом сказанного деятельность органов гражданской юрисдикции традиционно подразделяют на *спорную юрисдикцию* (разрешение споров о праве, осуществляемое судами¹) и *бесспорную*

¹ Впрочем, деятельность судов охватывает как спорную юрисдикцию (разрешение споров о праве), так и в специально установленных законом случаях бесспорную юрисдикцию: для арбитражных судов — установление фактов, имеющих юридическое значение, а для судов общей юрисдикции — помимо установления фактов, имеющих юридическое значение, также решение иных вопросов в порядке особого производства (подразд. IV ГПК РФ).

юрисдикцию (задача которой состоит в удостоверении и фиксации бесспорных прав и обстоятельств, решении иных правовых вопросов — как, например, деятельность Роспатента).

Всякий орган гражданской юрисдикции осуществляет свою деятельность (свою юрисдикцию) в строго отведенных законом рамках — в пределах собственной компетенции¹. Вследствие этого при поступлении на его рассмотрение конкретного юридического дела первоочередным вопросом, который должен быть решен этим органом, является вопрос **наличия у него компетенции на разрешение этого дела**. При отсутствии у органа гражданской юрисдикции компетенции в отношении поступившего дела вынесенное этим органом решение или совершенное им действие в любом случае не может признаваться соответствующим закону. В силу сказанного вопрос наличия компетенции является принципиально важным.

Безусловно, разграничение компетенции между большинством органов гражданской юрисдикции не вызывает проблем. Но иным будет вывод относительно разграничения компетенции между государственными судами — судами общей юрисдикции и арбитражными судами, что во многом обусловлено существованием различий в гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве и разницей в подходах ВС РФ и ныне упраздненного ВАС РФ к решению вопросов подведомственности дел. Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях судебной реформы, объединившей две системы судов в иерархически выстроенную структуру, возглавляемую одним руководящим органом — ВС РФ, который с 6 августа 2014 г. стал единственным высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам.

Обращаясь к понятию «компетенция» и обозначив проблему столкновения компетенций судов общей юрисдикции и арбитражных судов, следует особо подчеркнуть, что такое столкновение имеет место только в отношении главных (профильных) полномочий, тогда как полномочия, носящие подчиненный характер, не пересекаются и не требуют разграничения.

¹ Юридические дела характеризуются значительным многообразием, и во избежание столкновений между органами гражданской юрисдикции каждому из них законом отведен определенный круг деятельности, «в границах которого ему предоставлено право и вместе с тем вменено в обязанность совершать определенные действия. Этот круг деятельности, — пишет Е.В. Васильковский, — называется компетенцией» (*Васильковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 484*).

Вследствие сказанного *«компетентный суд»* в широком смысле есть суд, обладающий полномочиями на разрешение определенных законом категорий юридических дел. Так, **арбитражный суд** по смыслу ч. 1 ст. 27 АПК РФ является компетентным судом в отношении экономических споров и других дел, **связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности**¹.

Компетенция отечественного государственного суда на рассмотрение конкретного юридического дела определяется прежде всего в зависимости от свойства **подведомственности**² этого дела, что обусловлено существованием в отечественной судебной системе двух подсистем — судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Именно вопросы подведомственности и будут разбираться далее в настоящей главе.

Особенностью судебной подведомственности всегда было то, что *правила о ней должны закрепляться только в федеральном законе*. Причем эти правила могли содержаться не только в процессуальном законодательстве, но и, в некоторых случаях, в законодательстве материальном³.

¹ В узком смысле под понятием *«компетентный суд»* обычно понимается суд, в силу закона обладающий полномочиями на разрешение переданного на его рассмотрение конкретного юридического дела. Так, третейский суд является компетентным судом в тех случаях, когда передаваемый на его рассмотрение конкретный спор обладает свойством арбитрабельности, а арбитражное соглашение, заключенное сторонами гражданского правоотношения, действительно, не утратило силу и может быть исполнено. Следует отметить, что упоминание о третейском суде здесь не случайно (хотя третейский суд не является предметом рассмотрения), поскольку п. 1 ст. 11 ГК РФ относит к судам, обладающим компетенцией по разрешению гражданско-правовых споров, не только государственные суды (суд общей юрисдикции, арбитражный суд), но и суды негосударственные — третейские суды. При этом согласно данной статье ГК РФ судебная защита осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством.

² В отношении понятия подведомственности М.А. Гурвич подчеркивал: «Когда мы говорим о том, что дело подведомственно суду, мы имеем в виду, что именно суд, а не другое административное учреждение, правомочно разрешить спор. Напротив, неподведомственность дела суду означает, что не суд, а другое учреждение компетентно разрешить спор по этому делу. Правильно определение подведомственности как разграничение компетенции между судом, с одной стороны, и другими, в частности административными учреждениями, — с другой» (Гурвич М.А. Право на иск // Гурвич М.А. Избранные труды. Т. I. Краснодар, 2006. С. 102). С учетом этого принято подразделять подведомственность дел юрисдикционным органам и судебную подведомственность.

³ Так, в информационном письме ВАС РФ от 25.05.2004 № С1-7/УП-600 «О федеральных законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации отсылочными нормами» указывалось на более чем 80 законодательных актов, которые содержат положения, касающиеся подведомственности дел.

Но правила подведомственности дел не могут определяться нормативными правовыми актами иного уровня, учитывая, что «процессуальное законодательство» в силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ отнесено к федеральному ведению. Тем более они не могут произвольно расширяться посредством судебных разъяснений (см. об этом подробнее § 1.5 настоящей работы).

Для того чтобы дело было подведомственно суду общей юрисдикции или арбитражному суду, необходимо, чтобы это дело отвечало определенным критериям. И здесь действующее законодательство дает ученым серьезные основания для критики.

В качестве основных критериев, которые образуют свойство подведомственности дел, указывали обычно два: 1) **субъектный состав участников правоотношения**, из которого возникло юридическое дело; 2) **сфера (характер) правоотношения**.

В то же время при вступлении в действие АПК РФ 2002 г. в литературе утверждалось, что критерий субъектного состава хотя и сохранился, но уже не имеет определяющего значения, а стал второстепенным¹. Это утверждение основывалось на том, что в силу ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 33 АПК РФ арбитражному суду стали подведомственны отдельные дела с участием граждан.

Это позволило правоведам говорить о нечеткости, размытости критериев подведомственности дел арбитражным судам: «Вместо того чтобы сформулировать критерии подведомственности дел арбитражным судам, разработчики АПК РФ 2002 г. избрали самый непродуктивный метод правового регулирования: они пошли по пути *перечисления различных категорий дел*, установив для них специальную подведомственность (ст. 33 АПК РФ), а также ввели в Кодекс много отсылочных норм типа «...в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами...» (см. ч. 2 ст. 27, пп. 1—4 ст. 29 и др. АПК РФ). Как показывает практика последних лет, перечень таких

¹ Так, В.В. Ярков отмечает: «...получил развитие обоснованный профессором Ю.К. Осиповым в качестве основного критерия характер правоотношения, из которого возникают юридические дела. Сделанный в иную социально-правовую эпоху, данный вывод получил сегодня новое звучание и отражение в системе процессуального законодательства» (Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2010 (СПС «КонсультантПлюс»)). В то же время ученый подчеркивает необходимость признания и иных критериев разграничения судебной подведомственности, упоминая при этом: «1) характер или предмет дела (экономический и связанный с предпринимательской или иной экономической деятельностью); 2) субъектный состав (сторон); 3) наличие соглашения сторон; 4) спорность или бесспорность права; 5) характер нормативного акта (по признаку нормативности и предмета его регулирования)» (Там же).

норм возрастает в геометрической прогрессии. Особенно усердствуют в формулировании таких норм ВАС РФ и Минэкономразвития, подготовившие немало проектов законов, внесенных в Госдуму РФ и принятых ею. Видимо, понимая ущербность такой методики и желая как-то оказать гражданам и организациям помощь в определении подведомственности различных дел, ВАС РФ готовит множество информационным писем с перечнем конкретных категорий дел, которые должны относиться к компетенции арбитражных судов»¹.

Практика подобного «перечневого» закрепления подведомственности дел действительно является неэффективной — нормы, регламентирующие подведомственность дел судам, должны быть максимально четкими и ясными, предусматривающими именно критерии разграничения подведомственности. Иной путь — составление списков дел, подведомственных тому или иному суду — является тупиковым, поскольку исчерпывающий перечень дел, подведомственных конкретному судебному органу, не может быть составлен, а значит, то или иное дело может «выпасть» из круга рассматриваемых этим судом дел. Отсутствие в законодательстве простых, четких и понятных критериев определения подведомственности судебных дел, как показывает практика, нередко становится причиной судебных ошибок, а в некоторых случаях — преградой для эффективной защиты нарушенных гражданских прав.

На значимость наличия у суда компетенции на рассмотрение переданного на его разрешение дела неоднократно обращал внимание ЕСПЧ. Отсутствие такой компетенции, по мнению ЕСПЧ, свидетельствует о том, что дело не может признаваться «рассмотренным судом, созданным на основании закона» — последнее свидетельствует о нарушении ст. 6 Конвенции по правам человека. При исследовании вопроса, является ли суд государства-ответчика судом, созданным на основании закона, ЕСПЧ исходит из того, что нарушения правил юрисдикции (подведомственности и подсудности) являются *существенными (фундаментальными) нарушениями*. На это он прямо указал, в частности, в постановлении по делу «Пшеничный против России», отметив, что «предшествующие судебные разбирательства были запятнаны допущенными фундаментальными дефектами, такими как, в частности, ошибка подсудности, существенные процессуальные нарушения или злоупотребление властью»².

¹ Поляков И.Н. Институт подведомственности и судебная реформа // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).

² Постановление ЕСПЧ от 14.02.2008 по делу «Пшеничный против России» (*Pshenichy v. Russia*, № 30422/03).

Следует отметить, что ВС РФ предпринимает эффективные шаги с целью исключения подобного рода ситуаций. И в связи с этим необходимо обратить внимание на позицию, не так давно сформулированную ВС РФ в отношении подведомственности дел, стороной которых является **гражданин, не имеющий статуса предпринимателя**¹. Проанализировав нормы арбитражного процессуального законодательства (ст. 27 и 28 АПК РФ), а также совместные разъяснения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ², ВС РФ сделал следующий вывод: «гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, ст. 33 и 225.1 АПК РФ). Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности».

Таким образом, ВС РФ провел четкую «демаркационную» черту в вопросе подведомственности дел арбитражным судам, указав, что критерий субъектного состава участников правоотношения сохраняет свою силу применительно к ст. 27 и 28 АПК РФ: *участниками арбитражного процесса по делам, упомянутым в указанных статьях, не могут быть лица, не имеющие на момент обращения в арбитражный суд статуса индивидуального предпринимателя*. Применительно к ст. 33 («Специальная подведомственность дел арбитражным судам») и ст. 225.1 («Дела по корпоративным спорам») АПК РФ ВС РФ подтвердил возможность участия в арбитражном процессе физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя.

Исходя из сказанного при определении подведомственности того или иного дела СИП *не учитывать субъектный состав* дела допустимо

¹ См. вопрос 4 разд. IV Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2014), утвержденный Президиумом ВС РФ 24.12.2014.

² Абзац 1 п. 3 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 18.08.1992 № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам», п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

только в случаях, прямо поименованных в п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Это имеет место в отношении дел:

1) о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами (которые рассматриваются СИП в качестве суда кассационной инстанции);

2) отнесенных к подсудности СИП в качестве суда первой инстанции ч. 4 ст. 34 АПК РФ, которые подробно разбираются в гл. 2 настоящей работы.

Резюмируя, следует указать на необходимость при определении подведомственности дела СИП (в качестве суда первой инстанции) учитывать *лишь один критерий — сферу (характер) правоотношения*. Это объясняется тем, что СИП, хотя и является специализированным судом, *все же включен в подсистему арбитражных судов*, которые уполномочены законом *на разрешение дел, возникающих в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности*¹.

Обозначенная позиция находит свое подтверждение, в частности, в определении СИП о прекращении производства по делу, основанием которого стало отсутствие «связанности» дела с предпринимательской или иной экономической деятельностью². В данном деле заявители (физические лица) обратились в СИП с требованием о признании недействительным Устава ФИПС (см. о нем § 1.2 настоящей работы) и приказа Роспатента об утверждении Устава ФИПС, оспаривая их в качестве *нормативных* правовых актов. Обосновывая прекращение производства по данному делу, СИП сослался на его неподведомственность: «Исходя из предмета заявленных требований, и его оснований, Суд по интеллектуальным правам не усматривает связанности настоящего спора с предпринимательской или иной экономической деятельностью. ФГБУ ФИПС осуществляет деятельность по подготовке документов, необходимых для реализации Роспатентом возложенных на него публично-правовых функций. В свою очередь заявители какой-либо предпринимательской или иной экономической деятельности не осуществляют».

Вместе с тем анализ практики СИП свидетельствует о том, что достаточно большое число дел, разрешаемых СИП по существу, являются ему неподведомственными, т.е. при их рассмотрении СИП выходит за границы предоставленной ему компетенции. В таких ситуациях есть

¹ Вследствие сказанного, бесспорно, не было подведомственно СИП, например, требование о признании незаконным решения городского Совета депутатов «О порядке деятельности общественных кладбищ на территории г. Новосибирска» (см. определение СИП от 16.01.2015 по делу № СИП-871/2014).

² Определение СИП от 08.12.2014 по делу № СИП-294/2014.

все основания для вывода о нарушении ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

Так, не усматривается связь с предпринимательской или иной экономической деятельностью в делах, в рамках которых заявленное гражданами требование о признании ряда патентов недействительным в части указания организации в числе патентообладателей, проистекает из *трудовых и договорных отношений этих граждан с организацией*¹. Равным образом не соответствуют критерию характера правоотношений (а следовательно, неподведомственны СИП) дела, в которых *организация-работодатель требует признания патента недействительным в части указания работника в качестве автора и патентообладателя*².

Объяснение данной системной ошибки см. в следующем параграфе.

§ 1.5. О незаконном расширении компетенции СИП Постановлением Пленума ВАС РФ № 60

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Поэтому суд не освобожден от вынесения решения по частному делу даже в случае пробела в правовом регулировании или неясности либо многозначности подлежащей применению правовой нормы.

В отношении подобных случаев еще в конце XIX в. Е.Н. Трубецкой писал: «Правосудие так или иначе должно совершаться, поэтому во всех новейших законодательствах принято правило, что суд не может отказываться от решения спорного дела под предлогом неполноты или неясности закона. Если он отказывается вынести решение по какому-либо делу, то за этот отказ он ответствен, как за отказ в правосудии. Если суд сталкивается с казусом, для которого он не может найти соответствующего закона, он должен разрешить его, основываясь на общем разуме законов: не руководствуясь своими субъективными воззрениями, а так, как разрешил бы его сам законодатель. Он может воспользоваться законом, предусматривающим аналогичный случай; если же нельзя подыскать подобного закона, то суд в этом случае должен решить дело по духу действующего законодательства, руководствуясь намерениями и целями законодателя, которые нашли выражение в законодательстве как в целом»³.

¹ Решение СИП от 23.12.2015 по делу № СИП-167/2015.

² Решение СИП от 14.12.2015 по делу № СИП-818/2014.

³ Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. С. 131. Далее он подчеркивал: «...в России судебная практика имеет значение самостоятельного источника права,

Решения по такого рода делам, как правило, становятся предметом изучения ВС РФ (при рассмотрении в порядке надзора конкретных дел либо при обобщении судебной практики). И вынесенные судебные решения ставят перед высшим судом вопрос о правильном разрешении подобных дел в условиях отсутствия соответствующей нормы права либо неочевидности ее толкования.

В силу ч. 4 ст. 19 Закона о судебной системе обязанностью ВС РФ является разъяснение вопросов, возникающих при судебном правоприменении. Давая соответствующие разъяснения в отношении поставленных судебной практикой вопросов, высший суд формулирует их в виде соответствующих *правоположений* в актах, выносимых в порядке надзора по конкретным делам, либо в обобщениях судебной практики (сконцентрированных в постановлениях Пленума, обзорах и проч.). Таким путем высший суд не только дает необходимое толкование правовым нормам в случае противоречивости или неясности закона, но и «закрывает» разного рода лакуны в законодательстве, наполняет смыслом «оценочные» понятия и т.д., т.е. **осуществляет правотворческую функцию в рамках, необходимых для решения возложенных на ВС РФ задач**¹.

Осуществляя подобные функции, высший суд вправе четко *сформулировать правило*, вытекающее из совокупного смысла действующих правовых норм, либо дать *новое толкование* норме права, закрепив это в соответствующем обобщении судебной практики, которое официально наделяется лишь рекомендательной (убеждающей) силой, при том что фактически является обязательным для нижестоящих судов при разрешении ими аналогичных дел. Вместе с тем, бесспорно, ВС РФ не наделен полномочиями вводить в «правовой оборот» абсолютно новое положение, пусть и обоснованное доктринально, но не вытекающее их смысла действующего законодательства или тем более — вступающее в противоречие с действующим законодательством.

В последнем неоднократно упрекали упраздненный ныне ВАС РФ; усматривается это и в Постановлении Пленума ВАС РФ № 60.

но это значение было официально признано за ней лишь со времени издания *Судебных Уставов Императора Александра II*. В них впервые предписывалось суду не останавливать решения под предлогом неясности, неполноты или противоречия существующих законов, а разрешать непредвиденные законом случаи на основании общего разума всего законодательства» (Там же. С. 132).

¹ Подробнее о классических и фактических судебных прецедентах, а также значении судебной практики см.: *Рожкова М.А.* Судебный прецедент и судебная практика // Иски и судебные решения: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 320–353 (СПС «КонсультантПлюс»).

В частности, в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 подчеркивается, что дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, подведомственны арбитражным судам *независимо от субъектного состава* участников спорных правоотношений, а также от **характера спора**.

Изложенный вывод вступает в прямое противоречие с нормами действующего законодательства. Дело в том, что перечень дел, содержащийся в п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и воспроизведенный дословно в ч. 4 ст. 34 АПК РФ, охватывает дела, отнесенные к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции. При этом в п. 2 ст. 43.3 Закона об арбитражных судах, равно как и в п. 4.2 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ, закреплено, что данные дела рассматриваются СИП *независимо от того, кто является участниками правоотношений*, из которых возник спор, — организации, индивидуальные предприниматели или граждане (о чем говорилось выше). Однако федеральное законодательство не закрепляет правило, согласно которому при решении вопроса подведомственности дела СИП не подлежит учету *характер (сфера) правоотношения*, из которого возникло дело. Напротив, ч. 1 ст. 29 АПК РФ прямо говорит о том, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный **арбитражный** суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии *наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности*. Да и в ст. 33 АПК РФ, устанавливающей специальную подведомственность дел арбитражным судам, прямо подчеркивается, что в список этих дел могут быть включены «другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных законом» (п. 6 ч. 1 ст. 33)¹.

Здесь же надо напомнить и характеристику ст. 33 АПК РФ, определяющую специальную подведомственность дел арбитражным судам, данную В.В. Блажеевым сразу после введения в действие АПК РФ: «Определяя круг дел, подлежащих рассмотрению в арбитражных судах, комментируемая статья впервые вводит понятие «специальная подведомственность». С учетом анализа ч. 2 п. 6 данной статьи по правилам специальной подведомственности к юрисдикции арбитражных судов могут быть отнесены предусмотренные АПК и федеральными законами категории дел, которые по своему характеру связаны с предпринима-

¹ И это при том, что ч. 2 ст. 33 АПК РФ специально предусматривает: указанные в ч. 1 этой статьи дела рассматриваются арбитражным судом независимо от субъектного состава, не упоминая характер правоотношений.

тельской и иной экономической деятельностью. При этом субъектный состав спорного правоотношения для решения вопроса об их подведомственности арбитражным судам юридического значения не имеет. В отличие от общих правил подведомственности дел арбитражным судам... участниками спорного правоотношения в делах, указанных в комментируемой статье, могут выступать и граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя. Следовательно, *правила специальной подведомственности действуют при наличии только одного критерия: спорное правоотношение должно быть связано с предпринимательской и иной экономической деятельностью* (курсив мой. — М.Р.)»¹.

Вследствие сказанного закрепленный в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 вывод не основан на правовой норме, а, напротив, представляет собой правило, вступающее в прямое противоречие с установленными законом правилами разграничения полномочий между двумя подсистемами отечественной судебной системы.

Далее в абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 указывается: при поступлении в СИП искового заявления, заявления по делу, не подлежащему рассмотрению СИП в качестве суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Данный вывод, не соответствующий нормам действующего законодательства, закрепляет правило, способное привести к нарушению прав заявителей на суд, гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека. Поясняя, можно указать следующее.

Вопрос наличия у всякого арбитражного суда компетенции разрешать поступившее на его рассмотрение дело проверяется арбитражным судом в обязательном порядке, причем как на этапе принятия дела к производству, так и в начале судебного разбирательства. Только сделав вывод о *подведомственности и подсудности* конкретного дела, арбитражный суд может переходить к рассмотрению его по существу.

Несоответствие переданного на разрешение арбитражного суда дела правилам *подсудности* (т.е. при отсутствии у дела свойства подсудности) должно быть установлено арбитражным судом уже на стадии принятия искового заявления. В этом случае заявление, действительно, должно быть **возвращено** заявителю (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ); это не препятствует повторному обращению в надлежащий арбитражный суд с тем же требованием с соблюдением правил подсудности (ч. 6 ст. 129 АПК РФ).

¹ Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.: Велби; Проспект, 2003. С. 89–90 (автор комментария — В.В. Блажеев).

В том случае, если арбитражный суд выявил отсутствие свойства подсудности не на стадии принятия к производству, а после возбуждения производства по делу, признается допустимым **передать дело** в другой арбитражный суд по подсудности (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ).

Совершенно по-иному решается вопрос в случае, если арбитражный суд делает вывод о том, что дело не отвечает требованию **подведомственности**. В ситуации, когда дело принято к производству, арбитражный суд, установив это, обязан **прекратить производство** по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Прекращение производства означает окончание процесса по делу без вынесения решения по существу. В силу ч. 3 ст. 151 АПК РФ прекращение производства по делу не допускает повторного обращения в арбитражный суд по тому же делу — между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

При этом для ситуаций, когда неподведомственность дела была очевидной еще на *стадии принятия соответствующего заявления* к производству, АПК РФ предусматривает принципиально иное правовое регулирование, нежели то, которое содержится в действующем ГПК РФ.

Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ в случае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, т.е. дело неподведомственно, суд общей юрисдикции *отказывает в принятии искового заявления*¹. В АПК РФ, как известно, не предусмотрен институт отказа от иска, вследствие чего исковое заявление или иное заявление, предъявленное даже с явным нарушением правил о подведомственности, *подлежит принятию к производству и только затем допускается прекращение производства по делу*.

Таким образом, подход, заложенный в АПК РФ, обязывает арбитражный суд, который уже на стадии принятия искового заявления обнаружил очевидную неподведомственность дела, возбудить производство по такому делу, провести (формальную) подготовку этого дела к судебному разбирательству и лишь затем прекратить производство по нему. Это, бесспорно, не отвечает требованиям процессуальной экономии², но преодоление данного недостатка посредством нарушения законодательных норм недопустимо!

¹ Согласно ч. 3 ст. 134 ГПК РФ отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Иными словами, институт отказа в принятии искового заявления по своим последствиям аналогичен институту прекращения производства по делу.

² Например, А.Т. Боннер указывает следующее: «В ГПК предусмотрен и реально работает в судах общей юрисдикции институт отказа в принятии искового заявления. Его применение позволяет уже на стадии принятия искового заявления отсеивать часть дел,

Вместе с тем, как показывает судебная практика, с целью «ускорения процесса» судьями используются различные пути обхода изложенных требований, наиболее частым приемом из которых стало *возвращение заявления со ссылкой на неподсудность дела*, при том что данное дело является *неподведомственным* арбитражному суду.

Так, со ссылкой на пресловутый п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ было возвращено заявление о признании исключительных прав на изобретение и признании заявителей патентообладателями¹. Однако за рамками внимания суда осталось то, что данные требования, предъявленные гражданами, вытекали из гражданско-правовых отношений, связанных со вступлением в наследство, т.е. *не связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности*. То есть не было вообще учтено, что данное требование неподведомственно арбитражным судам².

Важным является то, что возвращение искового заявления, неподведомственного арбитражному суду, со ссылками на его неподсудность не только противоречит нормам АПК РФ — следует обозначить и еще один значимый негативный аспект этого. Подобное (не соответствующее нормам закона) возвращение заявления в условиях фактической неподведомственности дела арбитражному суду создает видимость допустимости обращения с тем же иском в другой *арбитражный суд*, куда заявитель, возможно, и обратится и, конечно, вновь не получит удовлетворение своего требования. В результате для заявителя необоснованно удлиняется период *«состояния правовой неопределенности»* — состояния, которое ЕСПЧ признается возникшим у лица в момент нарушения его прав (или интересов) и существует вплоть до фактического исполнения окончательного судебного решения либо до момента отказа в удовлетворении его требования о защите прав. Необоснованное удлинение периода *«состояния правовой неопределенности»*, возникающее вследствие по сути *препятствования СИП предъявлению требования в суд, компетентный на рассмотрение данного*

рассмотрение которых, по существу, означало бы лишь пустую трату сил и времени суда и лиц, участвующих в деле... В АПК же подобного института не предусмотрено, поэтому арбитражные суды порой вынуждены принимать к своему производству и рассматривать по существу определенное количество дел, которые заведомо могут окончиться лишь бессмысленной тратой сил и времени суда и участников процесса» (*Боннер А.Т.* Некоторые соображения по совершенствованию деятельности арбитражных судов // Закон. 2012. № 1. С. 57).

¹ См. определение СИП от 25.02.2015 № СИП-85/2015.

² См. также определения СИП от 29.05.2015 № СИП-259/2015, от 22.06.2015 по делу № СИП-294/2015, от 30.11.2015 по делу № 637/2015.

дела, вполне способно нарушить право на суд, гарантированное п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

С учетом сказанного не соответствует действующему законодательству упомянутая позиция, закрепленная в абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 и по сути «узаконивающая» возвращение заявителю заявления по делу, не подлежащему рассмотрению СИП в качестве суда первой инстанции, без учета различных правовых последствий неподведомственности и неподсудности дел.

К сожалению, данная позиция, вступающая в противоречие с действующим законодательством, но прямо вытекающая из абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, воспринята СИП. Например, по делу, в рамках которого было заявлено требование о признании незаконным постановления администрации области¹ (как нормативного правового акта) и которое по общему правилу, действующему с 6 августа 2014 г., **подведомственно судам общей юрисдикции**, было *возвращено заявителю*² со ссылками на упомянутое Постановление Пленума ВАС РФ № 60 и п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, предусматривающие возвращение искового заявления по причине его *неподсудности* арбитражному суду.

Здесь же следует отметить и ничем не обоснованное расширение п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 круга дел, подсудных СИП (о подсудности подробнее см. следующую главу), за счет необоснованного отнесения к компетенции СИП дел о возмещении вреда. Основания для подобного изменения компетенции СИП в Постановлении вообще не приведены — по всей видимости, разработчики Постановления исходили из того, что расширение компетенции становится законным и обоснованным, если указать на общие нормы, устанавливающие специальную подведомственность дел СИП, и ст. 1069 ГК РФ, закрепляющую правило о возложении ответственности за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

В итоге СИП принимает к рассмотрению и дела о возмещении ущерба, не будучи наделенным компетенцией, что также позволяет говорить о нарушении ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции

¹ Оспаривалось постановление Администрации Курской области от 15.04.2015 № 219-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 10.01.2014 № 2-па «О Порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении маршрутной сети Курской области и Критериях конкурсного отбора перевозчиков».

² Определение СИП от 15.07.2015 по делу № СИП-364/2015.

по правам человека при разрешении этих дел. Так, СИП принял к рассмотрению исковое заявление гражданина о взыскании с Роспатента компенсации морального вреда в сумме 10 млн руб. и возмещении упущенной выгоды в размере 1 руб. и, прекратив производство в части компенсации морального вреда, рассмотрел по существу требование о возмещении упущенной выгоды¹.

Равным образом ничем не подкреплено и указание, содержащееся в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, согласно которому к подсудности СИП отнесены дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок — дела, прямо отнесенные законом к компетенции исключительно окружных арбитражных судов, к которым СИП, вне всяких сомнений, явно не относится.

Примечательно, что был разработан законопроект, предусматривающий введение в ч. 4 ст. 34 АПК РФ, п. 3, относящего к компетенции СИП «дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей части, и по делам о защите интеллектуальных прав, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами»². Этим же проектом предлагалось дополнить ч. 3 ст. 3 ФЗ от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» п. 4 следующего содержания: «Суд по интеллектуальным правам — по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, и по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите интеллектуальных прав»³. Это также подтверждает незаконность положения, закрепленного в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 60.

Учитывая, что юридическое сообщество всегда относилось к постановлениям ВАС РФ с большим пиететом (например, встречаются указания на то, что в случае наличия разъяснений Пленума ВАС РФ «проблем возникать не должно»⁴), последствия подобного «судебного правотворчества» не могут не удручать.

¹ Решение от 12.11.2015 по делу № СИП-422/2015.

² См. проект Федерального закона № 251154-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).

³ Там же.

⁴ Баркалова Г.И. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 12. С. 3–6 (СПС «КонсультантПлюс»).

ГЛАВА 2. ОШИБКИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРУГА ДЕЛ, ПОДСУДНЫХ СИП В КАЧЕСТВЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

§ 2.1. Характер судебного производства и категории дел, рассматриваемые СИП в качестве суда первой инстанции

В отличие от понятия «подведомственность», используемого для целей разграничения компетенции по сути между двумя судебными подсистемами (судов общей юрисдикции и арбитражными судами), понятие «подсудность» представляет собой разновидность подведомственности применительно к судам *одной подсистемы*. То есть **подсудность** есть свойство юридического дела, позволяющее определить компетентный на рассмотрение этого дела суд в рамках соответствующей подсистемы судов (здесь — арбитражных судов).

В теории цивилистического процесса традиционно различают родовую и территориальную подсудность. Применительно к СИП в качестве суда первой инстанции речь может идти только о *специальной подсудности* дел, что предопределено предназначением СИП как специализированного арбитражного суда.

В качестве суда первой инстанции СИП наделен компетенцией рассматривать **только дела, возникающие из публичных правоотношений** (этот тезис будет раскрываться далее в настоящей главе). Подобно ФПС Германии и ВСИС Японии, при осуществлении судебной деятельности в качестве суда первой инстанции СИП не компетентен рассматривать споры, возникающие из гражданских правоотношений.

Вместе с тем тщательный анализ законоположений, устанавливающих компетенцию СИП, демонстрирует, что она отличается от компетенции ФПС Германии, который уполномочен рассматривать:

- 1) дела о признании недействительными выданных патентов;
- 2) не совпадающие с первыми дела по аннулированию действующих немецкого или европейского патентов;
- 3) дела по оспариванию решений экспертных бюро и департаментов патентного ведомства (которые приняты в отношении изобре-

ний, товарных знаков, полезных моделей, промышленных образцов и топологий интегральных микросхем) и апелляционных решений комитетов ведомства по сортоиспытаниям (в отношении сортов растений), связанных с принятием заявок на выдачу патента, выдачей, продлением, отменой либо ограничением патентов, заявлением возражений и т.д.;

4) дела, касающиеся выдачи или аннулирования принудительных лицензий и установления лицензионного вознаграждения за принудительные лицензии.

К полномочиям *СИП в качестве суда первой инстанции* законом сегодня прямо отнесено рассмотрение:

1) дел об **оспаривании нормативных правовых актов** в сфере интеллектуальной собственности (за определенными изъятиями);

2) дел об **оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами** (в отношении промышленной собственности, а также топологий интегральных микросхем и секретов производства (ноу-хау), использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии);

3) дел об **оспаривании решений федерального антимонопольного органа** о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением прав на средства индивидуализации (и только на них);

4) дел об **оспаривании решений, актов, действий и бездействия** российского патентного ведомства и иных уполномоченных органов, а также их должностных лиц;

5) дел о **признании недействительными патентов** на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения (в том числе дела, касающиеся выдачи патента, с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым; см. о них подробнее далее) и **свидетельств** на товарные знаки, наименования мест происхождения;

б) выделенных в самостоятельную категорию дел о **досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования**.

Дела последней категории передаются на рассмотрение СИП чаще всего, составляя на сегодняшний день около 70% от всех дел, касающихся предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности. Такое положение вещей сложилось не сразу: в 2013 г. из 146 рассмотренных СИП дел 77 касались досрочного прекращения прав на товарные знаки; в 2014 г. из 783 дел 435 дела были о досрочном прекращении прав на товарные знаки; в первом

полугодии 2015 г. из 365 дел 235 были о досрочном прекращении прав на товарные знаки¹!

Очевидно, что отнесение к компетенции СИП трех первых из названных категорий дел, не имеющих прямого отношения к собственно *предоставлению и прекращению правовой охраны объектов промышленной собственности*, выбивается из «стандартной» компетенции судов по интеллектуальным правам. Однако учитывая крайнюю незначительность числа подобных дел в практике СИП, их анализу далее будет уделено не слишком много внимания (см. § 2.2 настоящей работы). Здесь надо отметить, что в 2013 г. на рассмотрение СИП вовсе не передавались дела об оспаривании нормативных правовых актов, в 2014 г. таких дел было шесть (ни одно из требований не было удовлетворено); в первом полугодии 2015 г. поступило одно дело. Дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, только-только отнесены к компетенции СИП². В отношении дел об оспаривании решений федерального антимонопольного органа статистика свидетельствует о том, что в 2013 г. на рассмотрение СИП поступило одно дело (требование не было удовлетворено), в 2014 г. таких дел было шесть (ни одно из требований не было удовлетворено — заявления возвращались вследствие неподведомственности); в первом полугодии 2015 г. в СИП поступило одно дело (требование по нему было удовлетворено).

Для целей более четкого определения сущности обозначенных категорий дел необходим краткий анализ используемых в тексте настоящей работы понятий «**спор**» и «**дело**», которые повсеместно используются не в соответствии с их значением, что порождает дополнительные правоприменительные проблемы.

В отношении понятия «**спор**» вряд ли вызовет возражение его понимание как разногласия между равноправными субъектами частного права, возникшего *по факту нарушения или оспаривания субъективных*

¹ А ведь в 2013 г. предлагалось изъять эти дела из компетенции СИП с передачей их на рассмотрение арбитражных судов (см. проект Федерального закона № 251154-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»)).

² На момент подготовки данной работы существовал лишь проект Федерального закона № 892355-6 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов», принятый в третьем чтении.

прав одной стороны другой стороной правоотношения¹. Это позволяет говорить о том, что понятие «спор», строго говоря, применимо **только к частноправовым отношениям** — к делам, возникающим из частных (в том числе гражданских) отношений. И здесь нельзя не вспомнить слова В.Л. Исаченко, который отмечал: «...под именем спора о праве не следует понимать простое разномыслие двух лиц о каком-либо юридическом вопросе; спором о праве гражданском называется такой спор, когда одно лицо, оспаривая право другого, присваивает его себе. Только в этом последнем случае каждый из спорящих вправе обратиться к суду и требовать его содействия»².

Так, являются частноправовыми спорами, неподсудными (а второе из упомянутых и неподведомственным в силу субъектного состава) СИП в качестве суда первой инстанции, требования о признании отсутствующим исключительного права на товарный знак³, о признании исключительного права на программу для ЭВМ⁴ и пресечении действий по использованию программы для ЭВМ⁵, о запрете использовать полезную модель и возмещении убытков⁶, о прекращении использования тождественного фирменного наименования⁷, о признании несоответствующим закону коммерческого обозначения⁸, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака⁹, об авторских правах на фотографию¹⁰.

В отличие от спора о праве **спор по факту** представляет собой разногласия сторон гражданского отношения *по поводу какого-либо об-*

¹ Одни ученые считают, что спор о праве представляет собой материально-правовую категорию, другие придерживаются мнения о его процессуальной природе, третьи говорят о существовании двух самостоятельных понятий спора о праве в материальном и процессуальном смысле (см. об этом, например: *Гурвич М.А.* Лекции по советскому гражданскому процессу. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1950. С. 69; *Зейдер Н.Б.* Судебное решение по гражданскому делу. М.: Юрид. лит., 1966. С. 6–7; *Чечот Д.М.* Иск и исковые формы защиты права // Правоведение. 1969. № 4. С. 74–75; *Матиевский М.Д.* Спор о праве в советском гражданском процессе: Автореф. дис... к.ю.н. М., 1978). Подробнее см.: *Рожкова М.А.* Понятие спора о праве гражданском // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 98–102 (СПС «КонсультантПлюс»).

² *Исаченко В.Л.* Русское гражданское судопроизводство. Практическое руководство для студентов и начинающих юристов. Т. 1. Пг., 1915. С. 1.

³ Определение СИП от 25.03.2014 по делу № СИП-128/2014.

⁴ Определение СИП от 14.05.2014 по делу № СИП-464/2014.

⁵ Определение СИП от 28.07.2014 по делу № СИП-689/2014.

⁶ Определение СИП от 25.03.2015 по делу № СИП-14/2015.

⁷ Определение СИП от 08.04.2015 по делу № СИП-157/2015.

⁸ Определение СИП от 29.06.2015 по делу № СИП-329/2015.

⁹ Определения СИП от 13.07.2015 по делу № СИП-356/2015, от 07.09.2015 по делу № СИП-495/2015.

¹⁰ Определение от 27.10.2015 по делу № СИП-577/2015.

*стоятельства (факта) либо его оценки*¹. Например, такой спор может возникнуть при выяснении вопроса об объеме передаваемых по лицензии прав либо при оценке исполненного по договору о проведении научно-исследовательских работ или договору авторского заказа. Эти споры не предусматривают предъявления к одной из сторон требования об определенном поведении, ибо вопрос нарушения (оспаривания) субъективного права здесь еще не ставится. Вместе с тем они нередко перерастают в спор о праве.

В ситуации, когда речь идет об административных, финансовых, налоговых, таможенных и иных публичных отношениях нет оснований говорить о том, что между их участниками — государственным органом, обладающим властными полномочиями, и частным лицом, обязанным подчиняться властным предписаниям первого, — возникает спор. Отношения власти-подчинения исключают возможность предъявления подчиненным субъектом какого-либо требования непосредственно к субъекту управомоченному (наделенному властными полномочиями и реализующему эти полномочия в отношениях с подчиненным субъектом), следовательно, всякий спор здесь попросту невозможен!

Вместе с тем подчиненный субъект вправе требовать от суда проверки законности в публичных отношениях, участником которых он выступил; основанием для возбуждения юридического дела в этом случае становится, в частности, обращенное к суду требование о защите от незаконного применения к частному лицу властных полномочий органами публичной власти и должностными лицами. Анализируя дела, возникающие из публичных правоотношений, М.Е. Глазкова подчеркивает: «Цель такого судебного процесса — пресечь неправомерное поведение публичных субъектов (т.е. действие в противоречии с предписаниями закона или в условиях их игнорирования) при реализации ими своих властных полномочий. В данном случае суд выступает элементом системы «сдержек и противовесов». К примеру, именно поэтому деятельность суда по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов именуется судебным нормоконтролем»². С учетом вышесказанного в рассматриваемых случаях речь может идти о *делах (юридических делах, возникающих из публичных правоотношений)* — для использования понятия «**спор**» (применимого только

¹ См. о нем подробнее: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006 (СПС «КонсультантПлюс»).

² Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства (автор очерка — М.Е. Глазкова) (СПС «КонсультантПлюс»).

в отношении дел, возникающих из частноправовых отношений) здесь нет никаких оснований.

Анализ разъяснений ВС РФ свидетельствует о том, что высший суд четко различает споры о праве и дела, возникающие из публичных отношений. Ярким примером этого может стать постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», в котором стабильно используется выражение «дела, возникающие из публичных отношений», тогда как понятие «спор о праве» применяется для обозначения, в частности требований о возмещении вреда, причиненного в результате издания оспариваемого правового акта (п. 7).

Значительно более свободное обращение с терминологией имело место при разработке проектов федерального законодательства, определяющих компетенцию СИП, а также разъяснений, данных в соответствующих постановлениях ВАС РФ по этому поводу. В итоге, например, в п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ указывается, что арбитражным судам подведомственны дела:

– во-первых, *«по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»* (спорам, возникающим из гражданско-правовых отношений);

– во-вторых, *«по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса»* (делам из публичных отношений, которые к «спорам» не имеют никакого отношения).

Достаточно вольное словоупотребление в правовых нормах без учета характера производства по делам, рассматриваемым СИП в качестве суда первой инстанции, приводит к тому, что **судьи иных судов** не могут справиться с определением того, каким судом должно рассматриваться то или иное дело. Нередки ситуации, когда увидев, что заявленное исковое требование касается *спора об интеллектуальной собственности*, в определении об отказе в принятии заявления ввиду неподведомственности (для судов общей юрисдикции) или о возвращении заявления ввиду неподсудности (для арбитражных судов) указывается соответственно на подведомственность или подсудность такого спора СИП. С учетом общего запрета на споры между судебными органами по поводу подведомственности/подсудности это способствует созданию ситуации нарушения права заявителя на суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Примером подобной ситуации может стать следующее дело. Гражданин Бахревский В.А. обратился в Дорогомиловский районный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кинокомпания Аврора» о взыскании 5 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав. Названный суд отказал в принятии указанного искового заявления со ссылкой на неподведомственность данного спора суду общей юрисдикции. Истец обратился с данным иском в СИП, который принял данное дело к рассмотрению (в связи с отсутствием в АПК РФ норм, позволяющих оставить исковое заявление без рассмотрения по причине неподведомственности дела). Прекращая производство по данному делу в связи с *отказом истца от иска*, СИП счел возможным отметить следующее: «В данном случае прекращение производства по делу арбитражным судом в связи с неподведомственностью создаст угрозу невозможности реализации истцом права на судебную защиту, предусмотренного статьей 46 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 6 Конституции о защите прав человека и основных свобод, что недопустимо. Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.07.2011 № 2083/10»¹.

В целом соглашаясь с мнением судей СИП о недопустимости лишения права на судебную защиту, нельзя не отметить следующее. *Рассмотрение дела судом, не обладающим необходимой компетенцией (рассмотрение неподсудного или неподведомственного дела), также представляет собой нарушение права на суд*, поскольку каждому гарантировано **право на рассмотрение его дела тем судом, к юрисдикции которого оно отнесено законом** (п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ)².

Завершая данный параграф, хотелось бы отметить, что дела о признании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, подсудным СИП, не относятся к подсудности СИП. Встречающиеся в литературе утверждения об обратном³, по всей видимости, основаны на противоречащем закону п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, которым эти дела отнесены к подсудности

¹ Определение СИП от 16.02.2015 по делу № СИП-787/2014. См. также решение СИП от 31.07.2015 по делу № СИП-864/2014.

² См. подробнее об этом: Рожкова М.А., Глазкова М.Е. Аспекты права на суд: новейшие тенденции // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / *Russian Yearbook on the European Convention on Human Rights*. № 1 (2015): Европейская Конвенция: новые «старые» права. М.: Статут, 2015. С. 180–229 (СПС «КонсультантПлюс»).

³ См., например: Валеев Д.Х. Комментарий к положениям ГПК РФ о подведомственности судам гражданско-правовых споров // Вестник гражданского процесса. 2014. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).

СИП (см. об этом § 1.5 настоящей работы). Подобные дела в системе арбитражных судов уполномочены рассматривать только окружные суды, к которым СИП, вне сомнений, не относится. Подтверждением факта неподсудности данной категории дел СИП является и законопроект, которым предлагалось отнести данные дела к подсудности СИП, но который так и не был принят¹.

*§ 2.2. Дела об оспаривании нормативных правовых актов
и разъяснений законодательства, а также дела об оспаривании
решений федерального антимонопольного органа*

1. Как уже указывалось выше, к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции отнесены *«дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере промышленной собственности и нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, а также прав использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии»*. Количество подобных дел минимально: в 2013 г. таких дел не поступало вовсе, в 2014 г. таких дел было на рассмотрении СИП шесть (ни одно из требований не было удовлетворено); в первом полугодии 2015 г. поступило одно дело (требование по нему также не было удовлетворено).

Следует отметить, что ранее арбитражным судам были подведомственны дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, однако впоследствии данная категория дел была изъята из компетенции арбитражных судов — по общему правилу с 6 августа 2014 г. дела об оспаривании нормативных правовых актов относятся к ведению ВС РФ и судов общей юрисдикции. В качестве исключения в силу подп. 1.1 п. 1 ч. 1 ст. 29 АПК РФ такого рода дела могут быть рассмотрены СИП, если их рассмотрение в соответствии с Кодексом отнесено к компетенции СИП. Думается, *для подобного исключения из общего правила не было достаточных оснований — в связи с отсутствием прямой связи с предоставлением и прекращением правовой охраны объектов промышленной собственности подобные дела целесообразно было бы рассматривать в соответствии с общими правилами подведомственности и подсудности*.

На сегодняшний день функция абстрактного нормоконтроля должна осуществляться СИП в рамках, строго обозначенных п. 1 ч. 4 ст. 34

¹ См.: проект Федерального закона № 251154-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).

АПК РФ и п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, в соответствии с которыми к категории подсудных СИП дел отнесены «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».

Исходя из изложенного для того, чтобы СИП был компетентен рассматривать дело, в рамках которого оспаривается нормативный правовой акт, должны быть соблюдены следующие требования:

1) оспариваемый акт **должен иметь нормативный характер**. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что в действующем процессуальном законодательстве не раскрывается, что следует понимать под нормативными правовыми актами. Вместе с тем этот недостаток сглаживается посредством разъяснения, данного ВС РФ в п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»: «Существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений»¹;

Как показывает анализ практики СИП, заявители при обращении с подобными требованиями зачастую не соблюдают требования, предъявляемые АПК РФ к самому заявлению о признании недействующим

¹ В п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (пункт утратил силу в связи с постановлением Пленума ВС РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части») содержалось определение нормативного правового акта: «Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом».

нормативного правового акта. Так, иногда в заявлении не содержится название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные положения, что становится препятствием для дальнейшего движения дела (п. 4 ч. 1 ст. 193 АПК РФ)¹; не указываются название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте (п. 2 ч. 1 ст. 193 АПК РФ)²;

2) оспариваемый акт **должен быть вынесен федеральным органом исполнительной власти в рассматриваемой сфере**. Таким образом, в СИП могут обжаловаться акты, в частности, Роспатента и Министерства сельского хозяйства РФ. Причем полномочия органа или лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт, могут быть предусмотрены не только федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ, но и иными нормативными правовыми актами (п. 6.1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»)³;

3) **субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо**. Такой вывод можно сделать исходя из совокупного толкования п. 4.2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и с учетом обозначенной ранее позиции ВС РФ о допустимости участия в таких делах физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя (см. § 1.4 настоящей работы). Кроме того, это подтверждает и содержание ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 192 АПК РФ;

4) оспариваемый акт **должен затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности**. Данное правило вытекает из ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в которой прямо указывается на то, что арбитражные суды (включая СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии *наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности*⁴;

¹ Определение СИП от 22.11.2013 по делу № СИП-331/2013.

² Определение СИП от 17.07.2014 по делу № СИП-671/2014.

³ См. решения СИП от 14.05.2014 по делу № СИП-331/2013; от 19.05.2015 по делу № СИП-1057/2014.

⁴ Норма ч. 1 ст. 29 АПК РФ прямо опровергает утверждение: «Как следует из положений, содержащихся в подп. 5 п. 1 ст. 29, п. 4 ст. 34 АПК РФ, подп. 1 п. 1 и п. 2

5) оспариваемый акт **должен содержать нормы, регламентирующие сферу:**

– **промышленной собственности** (сферу патентных прав и прав на селекционные достижения, прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий);

– **нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности** (сферу прав на топологии интегральных микросхем и прав на секреты производства (ноу-хау));

– **прав использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.**

Изложенное позволяет сделать вывод о неподведомственности СИП дела, в котором заявитель обратился с требованием о признании недействующим приказа Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» в части, лишаящей юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, права указывать данные о фирменном наименовании в полном объеме, в том числе на иностранном языке, определенном в учредительных документах. Неподведомственность данного дела объясняется тем, что в упомянутом приказе не содержится норм, регламентирующих право на фирменное наименование¹. К сожалению, СИП, не являясь судом, компетентным рассматривать подобное дело, разрешил его по существу².

Следует отметить, что прежняя редакция подп. 1 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, устанавливающая

ст. 43.4 ФКЗ об арбитражных судах, при определении компетенции арбитражных судов (и, следовательно, Суды по интеллектуальным правам) по абстрактному нормоконтролю в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности нет необходимости устанавливать, затрагиваются ли права и законные интересы заявителя именно в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Достаточно установить, что права и интересы заявителя связаны с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» (Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации: Монография / Под ред. И.А. Близнаца, Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»)).

¹ Автор настоящей работы придерживается позиции, согласно которой фирменное наименование неправильно включено законодателем в число объектов интеллектуальной собственности; в развитых правовых системах оно не относится к таковым (см. подробнее: Рожкова М.А., Ворожеевич А.С. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 11. С. 57–68).

² Решение СИП от 21.11.2014 по делу № СИП-671/2014.

компетенцию СИП по рассмотрению дел *об оспаривании нормативных правовых актов*, содержала незакрытый перечень интеллектуальных прав. Это позволяло предположить, что СИП является компетентным судом и по делам об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих сферу *авторских и смежных прав*¹.

Вместе с тем в действующей редакции подп. 1 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах², п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ³ компетенция СИП была уточнена: *теперь к юрисдикции СИП относится рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов только в упомянутых трех сферах*⁴.

Данная категория дел рассматривается по правилам гл. 23 АПК РФ «Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами».

2. В начале 2016 г. законодатель отнес к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции также и дела «об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» (подп. 1.2 п. 1 ч. 1 ст. 29 АПК РФ). Это раскрыто в п. 1.1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, в соответствии с которым СИП стал компетентным разрешать 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

¹ См. об этом: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования (монография). М.: Норма; ИНФРА-М, 2014 (СПС «КонсультантПлюс»).

² Поправки внесены в соответствии с ФКЗ от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации».

³ Поправки внесены в соответствии с ФЗ от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

⁴ С сожалением следует отметить, что в работе «Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации», вышедшей в свет в 2015 г., не были учтены произошедшие изменения законодательства, вследствие чего утверждается следующее: «...по делам об оспаривании нормативных актов арбитражные суды (Суд по интеллектуальным правам) могут оценивать законность актов, затрагивающих авторские и смежные права заявителя» (Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации: Монография / Под ред. И.А. Близнаца, Л.А. Новоселовой. М.: Проспект, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»)).

деятельности в составе единой технологии, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»¹.

Для того чтобы СИП был компетентен рассматривать обозначенную категорию дел, должны быть соблюдены следующие требования:

1) **оспариваемый акт должен содержать разъяснения и обладать нормативными свойствами.**

Примечательно, что первоначальная редакция проекта Федерального закона № 892355-6 вовсе не содержит упоминания о СИП. Как следует из Пояснительной записки, данный проект был разработан в целях реализации Постановления КС РФ от 31.03.2015 № 6-П, констатирующего следующее: «Согласно пункту 1 резолютивной части Постановления положение пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О Верховном Суде») признано не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 15 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой данное положение по смыслу, приданному ему судебным толкованием, в системе действующего правового регулирования не допускает разрешение судом административных дел об оспаривании таких актов Федеральной налоговой службы, которые не соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, по форме, субъекту и порядку принятия, регистрации и опубликования, но при этом содержат обязательное для всех налоговых органов разъяснение (нормативное толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их действительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков.

В этой связи законопроектом предлагается установить порядок судебного рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, путем внесения соответствующих изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»².

2) **оспариваемый акт должен быть вынесен федеральным органом исполнительной власти в рассматриваемой сфере.** Таким образом, в СИП, как и в предыдущем случае, могут обжаловаться акты, в частности, Роспатента и Министерства сельского хозяйства РФ.

¹ См. проект Федерального закона № 892355-6 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов».

² <http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=892355-6>

3) **субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо.** Такой вывод можно сделать, исходя из совокупного толкования п. 4.2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и с учетом обозначенной ранее позиции ВС РФ о допустимости участия в таких делах физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя (см. § 1.4 настоящей работы). Кроме того, это подтверждает и содержание ч. 2 ст. 195.1 АПК РФ.

4) **оспариваемый акт должен затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.** Данное правило вытекает из ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в которой прямо указывается на то, что арбитражные суды (включая СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений только при условии *наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности.*

5) **оспариваемый акт должен содержать разъяснения, касающиеся сферы:**

- **промышленной собственности** (сферы патентных прав и прав на селекционные достижения, прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий);

- **нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности** (сферы прав на топологии интегральных микросхем и прав на секреты производства (ноу-хау));

- **прав использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.**

Данная категория дел рассматривается по правилам гл. 23 АПК РФ «Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами».

3. Согласно ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Как указывалось выше, к компетенции СИП в качестве суда первой инстанции отнесены *«дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий».* Как и две предыдущие, данная категория дел не имеет прямого отношения

к предоставлению и прекращению правовой охраны объектам промышленной собственности (их разновидности — средств индивидуализации), что заставляет удивляться столь избирательному подходу законодателя. Как и первая из описанных, данная категория не является и слишком «популярной» у заявителей: за истекший период в СИП поступило в общей сложности восемь дел (в 2013 г. — одно, в 2014 г. — шесть, в первом полугодии 2015 г. — одно), только по одному из которых требование было удовлетворено, тогда как по остальным заявления возвращались вследствие неподведомственности дел СИП.

Определяя круг дел, подпадающих под данную категорию и относящихся на сегодня к компетенции СИП, следует указать, что такие дела должны соответствовать следующим требованиям:

1) оспариваемое решение может исходить только от **Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)**. Такое понимание нормы абз. 3 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ сложилось в практике СИП: в ситуации, когда заявители оспаривали решения территориальных антимонопольных органов, заявления передавались в другие арбитражные суды (по подсудности) со ссылками на то, что СИП в качестве суда первой инстанции «подсудны дела об оспаривании решений именно федерального антимонопольного органа как федерального органа исполнительной власти, а не его территориальных органов»¹. В обоснование складывающегося подхода указывалось следующее: «Заинтересованная сторона вправе оспорить решение территориального антимонопольного органа, обратившись в вышестоящий федеральный орган исполнительной власти — ФАС России, рассмотрение заявления об оспаривании решения которого отнесено к подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. При этом, наряду с обжалованием решения территориального антимонопольного органа в вышестоящий антимонопольный орган, заинтересованная сторона вправе сразу подать в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации как в суд первой инстанции заявление об оспаривании решения территориального антимонопольного органа»²;

¹ См., например, определения СИП от 21.01.2014 по делу № СИП-374/2013; от 25.04.2014 по делу № СИП-296/2014; от 25.06.2014 по делу № СИП-597/2014; от 10.07.2014 по делу № СИП-637/2014; от 21.10.2014 по делу № СИП-745/2014; от 17.11.2014 по делу № СИП-957/2014 и по делу № СИП-958/2014; от 23.12.2014 по делу № СИП-942/2014.

² Определение СИП от 21.01.2014 по делу № СИП-374/2013 (см. также определения СИП от 25.04.2014 по делу № СИП-296/2014; от 25.06.2014 по делу № СИП-597/2014; от 21.10.2014 по делу № СИП-745/2014; от 17.11.2014 по делу № СИП-957/2014 и по делу № СИП-958/2014; от 23.12.2014 по делу № СИП-942/2014).

2) **субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо.** Эти дела должны быть приняты к производству СИП *вне зависимости от субъектного состава спорного правоотношения*, что прямо подтверждает п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ;

3) **оспариваемое решение должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.** Это следует из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, устанавливающей, что арбитражные суды (включая СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений только при *наличии их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности*;

4) **оспариваемое решение должно касаться только средств индивидуализации**, т.е. в нем должны решаться вопросы, связанные с предоставлением или прекращением исключительных прав на:

- **фирменное наименование** (§ 1 гл. 76 ГК РФ);
- **товарный знак и знак обслуживания** (§ 2 гл. 76 ГК РФ);
- **наименование места происхождения товара** (§ 3 гл. 76 ГК РФ);
- **коммерческое обозначение** (§ 4 гл. 76 ГК РФ).

Как свидетельствует анализ судебной практики, то обстоятельство, что в СИП может быть оспорено не любое решение ФАС, касающееся интеллектуальной собственности, а только связанное с *приобретением исключительных прав на средства индивидуализации*, как правило, не всегда учитывается заявителями. Так, в одном из заявленных требований речь шла, например, об использовании *дизайна упаковки*¹.

Данная категория дел подлежит рассмотрению по правилам гл. 24 АПК РФ «Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц».

§ 2.3. Общая характеристика остальных категорий дел, подлежащих рассмотрению СИП в качестве суда первой инстанции

Все остальные (далее рассматриваемые) категории дел, по которым СИП является компетентным в качестве суда первой инстанции, общепозначены в абз. 1 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 43.4

¹ Определение СИП от 25.06.2014 по делу № СИП-597/2014.

Закона об арбитражных судах. В них закреплено, что СИП в качестве суда первой инстанции может рассматривать *«дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем)»*...». Следует кратко разобрать содержание этого положения.

Во-первых, обращает на себя внимание, что в данном обобщающем обозначении подсудных СИП дел снова необоснованно используется понятие **«спор»** (о чем говорилось выше), что, собственно, и наталкивает на мысль о том, что к подсудности СИП как суда первой инстанции отнесены не только дела, вытекающие из публичных отношений, но и частноправовые споры. Между тем, как уже говорилось выше, из публичных отношений спора о праве не возникает, а функция суда при рассмотрении требований, вытекающих из публичных отношений, состоит в осуществлении судебного контроля (превентивного или последующего) за законностью действий органов публичной власти.

Негативный результат произведенной в законе подмены понятий отчетливо проявится в судебной практике.

Так, гражданин Жирнов О.П. обратился в СИП с исковым заявлением, в котором требовал признания не соответствующих действительности результатов клинических исследований в тексте патента на изобретение «Аэрозольный препарат на основе аprotинина для лечения вирусных респираторных инфекций», обязания Роспатента опубликовать в своем официальном бюллетене опровержение о подлоге клинических исследований в этом патенте и ответ Жирнова О.П. на публикацию в официальном бюллетене текста патента, а также взыскания с общества «ПЛАСТ» компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. Предъявление данных требований было обосновано тем, что в описании изобретения, опубликованном в официальном бюллетене Роспатента, содержатся сведения о проведении клинических испытаний указанного в формуле изобретения препарата на людях, что, по мнению заявителя, не соответствует действительности и противоречит медицинской морали, порочит его честь, достоинство и деловую репутацию как автора изобретения.

При рассмотрении дела Роспатент заявил ходатайство о неподведомственности данного дела СИП в качестве суда первой инстанции. СИП согласился с доводами Роспатента, но не прекратил производство по делу в силу следующего. До предъявления искового заявления в СИП гражданин Жирнов О.П. обращался с этим же требованием в суд общей

юрисдикции. Однако определением районного суда ему было отказано в принятии к производству упомянутого искового заявления со ссылкой на подведомственность указанного спора СИП. Данное определение районного суда гражданин Жирнов О.П. не обжаловал исходя из правильности содержащегося в определении вывода суда общей юрисдикции о подведомственности дела СИП. Поскольку на момент обращения в СИП срок обжалования определения районного суда истек, СИП вынужден был констатировать: «Таким образом, поскольку гражданин Жирнов О.П. имеет право на доступ к суду, гарантированное статьей Конституции Российской Федерации, в связи с отказом суда общей юрисдикции в принятии к рассмотрению указанного искового заявления он вправе был обратиться с таким заявлением в арбитражный суд»¹.

Пересматривая данное дело в кассационном порядке, президиум СИП счел возможным дополнительно указать следующее: «Суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что в настоящем случае предусмотрен иной установленный законом порядок, и, следовательно, указанные заявителем сведения не могут быть опровергнуты в порядке статьи 152 ГК РФ.

Если заявитель кассационной жалобы полагает, что описание изобретения по патенту Российской Федерации № 2425691 содержит недостоверные сведения, он не лишен права на оспаривание патента по мотиву того, что его описание не раскрывает сущность данного изобретения или по основанию несоответствия изобретения условию патентоспособности — промышленная применимость. В связи с этим довод заявителя о невозможности оспорить патент по основанию недостоверности содержащейся в патентной документации информации подлежит отклонению.

Жирнов О.П. также не лишен возможности оспаривать решение Роспатента о выдаче патента Российской Федерации № 2425691 в связи с процедурными нарушениями, в частности по мотиву представления на экспертизу заявки на изобретение, содержащей информацию, не соответствующую действительности.

По результатам такого оспаривания в случае признания патента частично недействительным и принятия решения о выдаче нового патента с уточненными сведениями может быть осуществлена публикация сведений о нем.

В заявлении, поданном в суд первой инстанции, Жирнов О.П. просил суд обязать Роспатент опубликовать в бюллетене опровержение о подлоге клинических исследований в патенте Российской Федерации

¹ Решение СИП от 31.07.2015 по делу № СИП-864/2014.

№ 2425691 и ответ Жирнова О.П. на публикацию в бюллетене текста этого патента.

При рассмотрении данного требования суд обоснованно исходил из того, что порядок внесения изменений в содержащиеся в бюллетене официальные данные нормативно установлен, и без соблюдения такого порядка внесение какой-либо информации в публикацию о выдаче патента не допускается.

Возможность удовлетворения требования Жирнова О.П. о взыскании с общества «ПЛАСТ» компенсации морального вреда связана с необходимостью опровержения указанной заявителем информации в порядке статьи 152 ГК РФ, что, ввиду официального характера этой информации, в рамках данного дела невозможно»¹.

В подобных пояснениях, по всей видимости, не было бы нужды, если бы закон четко говорил о том, что к компетенции СИП *в качестве суда первой инстанции* отнесены только дела, **возникающие из публичных отношений**. Кроме того, *однозначное указание в АПК РФ на то, что СИП в качестве суда первой инстанции подсудны лишь дела, возникающие из публичных отношений* (что предопределено компетенцией СИП), существенно снизило бы ошибки, допускаемые судами при определении подсудности дел.

Во-вторых, в развитие изложенного в целях определения компетенции СИП нельзя игнорировать различия между понятиями «**правовая охрана**» и «**защита**», о которых говорилось в § 1.3 настоящей работы. Четкое разграничение данных понятий и позволяет определить специальную компетенцию СИП — в качестве суда первой инстанции он может рассматривать дела, возникающие в связи с **предоставлением и прекращением правовой охраны некоторых — специально поименованных — объектов интеллектуальной собственности**.

Раскрывая сказанное, следует обратить специальное внимание на то, что по смыслу п. 1 ст. 1232 ГК РФ правовая охрана только некоторых из объектов интеллектуальной собственности возникает вследствие *государственной регистрации*, т.е. требует специального признания со стороны государства (его уполномоченных органов). Большинство же объектов интеллектуальной собственности получают правовую охрану в силу самого факта их объективизации (например, литературное произведение получает правовую охрану вследствие облачения его в форму, доступную для восприятия иными лицами: это могут быть

¹ Постановление президиума СИП от 23.11.2015 № С01-913/2015 по делу № СИП-864/2014.

письменная форма, устное прочтение, аудиозапись устного прочтения и т.д.)¹.

На сегодняшний день из 16 объектов интеллектуальной собственности, поименованных в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, обязательная регистрация в соответствующих государственных реестрах предусмотрена лишь для шести объектов, относящихся к промышленной собственности: 1) *изобретения*²; 2) *полезные модели*³; 3) *промышленные образцы*⁴; 4) *селекционные достижения*⁵; 5) *товарные знаки и знаки обслуживания*⁶; 6) *наименования места происхождения товаров*⁷. Только эти объекты промышленной собственности в соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ требуют установления (равно как и прекращения) правовой охраны уполномоченными органами государства, что предполагает регистрацию в соответствующих государственных реестрах.

Как указывалось выше, СИП в качестве суда первой инстанции уполномочен рассматривать дела, касающиеся только *установления и прекращения* правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Исходя из смысла п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах СИП в качестве суда первой инстанции вправе рассматривать вопросы предоставления и прекращения правовой охраны в тех случаях, когда эти вопросы *возникают в связи с внесением соответствующих записей в государственные реестры*.

Таким образом, СИП в качестве суда первой инстанции подсудны *дела, возникающие из публичных отношений и касающиеся предоставления и прекращения правовой охраны только упомянутых выше шести объектов промышленной собственности*. Дела, касающиеся правовой охраны литературной и художественной собственности и нетрадиционных

¹ См. об этом подробнее: *Рожкова М.А.* О некоторых вопросах оборота исключительных прав и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 5–11.

² Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

³ Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

⁴ Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

⁵ Государственный реестр охраняемых в Российской Федерации селекционных достижений.

⁶ Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; Государственный реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков; Государственный реестр товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в силу международной регистрации, по которым есть сведения о зарегистрированных на территории Российской Федерации договорах о предоставлении права использования товарных знаков.

⁷ Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

объектов интеллектуальной собственности, а также все дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав), СИП в качестве суда первой инстанции неподсудны¹.

Неразличение правовой охраны и защиты прав приводит к затруднениям в обосновании неподсудности дела СИП. Так, возвращение заявления, в котором общество с ограниченной ответственностью просило признать незаконным уведомление Роспатента об отказе в государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав и обязать Роспатент зарегистрировать указанный договор, обосновывается лишь ссылками на п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ и п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 без указания мотивов².

Признавая, что СИП является компетентным судом в отношении дел *о предоставлении и прекращении правовой охраны в связи с внесением соответствующих записей государственные реестры*, нельзя не вспомнить об объектах интеллектуальной собственности, для которых законом предусмотрена возможность **добровольной** регистрации. В частности, действующее законодательство предоставляет правообладателям возможность в добровольном порядке внести в государственный реестр сведения о программе для ЭВМ³ или базе данных⁴ (п. 1 ст. 1262 ГК РФ) или топологии интегральных микросхем⁵ (п. 1 ст. 1452 ГК РФ).

Исходя из того, что факт государственной регистрации не является в отношении этих объектов правоустанавливающим (но только правоподтверждающим), нет оснований говорить о том, что с моментом внесения соответствующей записи в государственный реестр закон связывает установление правовой охраны. Иными словами, вопросы предоставления и прекращения правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем независимы от факта государственной регистрации. Вследствие сказанного дела о правовой охране указанных объектов неподсудны СИП, что находит прямое подтверждение в абз. 1 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, изымающих из компетенции СИП дела о правовой охране объектов *авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем*. Это положение четко воспринято практикой: например,

¹ См., например, определения СИП от 25.02.2015 № СИП-85/2015; от 26.02.2015 по делу № СИП-80/2015.

² Определение СИП от 14.07.2014 по делу № СИП-656/2014.

³ Реестр программ для электронно-вычислительных машин.

⁴ Реестр без данных.

⁵ Реестр топологий интегральных микросхем.

заявителю было возвращено заявление о признании недействительной государственной регистрации программы для ЭВМ¹.

Таким образом, с учетом содержания абз. 1 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах можно сказать, что компетенция СИП в качестве суда первой инстанции *ограничивается делами, возникающими в связи с предоставлением и прекращением правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных знаков (знаков обслуживания) и наименований места происхождения товаров.*

В-третьих, нельзя не заметить, что в п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах содержится лишь общее обозначение относящихся к подсудности СИП дел, касающихся предоставления или прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности. Не давая определения этой категории дел, законодатель раскрывает ее содержание через перечисление *некоторых дел, подпадающих под эту категорию, при этом оставляя список открытым.*

Отвлекаясь от ничем не обоснованного включения законодателем в данный перечень разобранных выше дел об оспаривании решений федеральных антимонопольных органов, следует признать, что этот перечень (по образцу определения компетенции ФПС Германии и ВСИС Японии) предполагает включение *двух основных категорий дел.* Во-первых, это дела *об оспаривании решений Роспатента и иных уполномоченных органов (их должностных лиц);* во-вторых, дела *о недействительности выданных патентов и свидетельств.* Двум этим категориям дел будут посвящены два последующих параграфа настоящей главы.

§ 2.4. Дела об оспаривании решений Роспатента и иных уполномоченных органов (их должностных лиц)

1. Следует признать, что легально категория дел, подсудная СИП и касающаяся оспаривания решений Роспатента и иных уполномоченных органов, именуется таким образом: *«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 Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на сек-*

¹ Определение СИП от 14.05.2014 по делу № СИП-464/2014.

ретные изобретения...» (абз. 2 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, см. также абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах).

Вероятно, использование подобного наименования для данной категории дел проистекало из желания разработчиков законодательства о СИП не слишком «выбиваться» из процедурных правил гл. 24 АПК РФ, регулирующих порядок рассмотрения дел *об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов и т.д.* Однако использование подобного наименования не только не отражает сути дел, которые отнесены к компетенции СИП, но искажает саму их суть. Даже Роспатент не уловил сущности указанной категории дел, что подтверждает обращение Роспатента с ходатайством о передаче по подсудности в Арбитражный суд г. Москвы дела, в рамках которого обжаловались действия ФИПС по отказу во внесении изменений в заявленной обозначение, т.е., как указал СИП, оспаривалась «правомерность действий Роспатента в процессе экспертизы заявленного обозначения»¹.

Поясняя сказанное, надо указать следующее.

Ранее в отечественном законодательстве в качестве предметов оспаривания рассматривались «акты и действия (бездействия)» государственных органов, под которыми понимались «как облеченные в письменную форму решения, распоряжения, приказы, предписания, так и действия (бездействие) государственного органа и органа местного самоуправления или уклонение от принятия решения, нарушающие гражданские права»². Такой подход позволял оспаривать и полноценные ненормативные правовые акты, которые облечены в форму постановлений, распоряжений, решений, приказов, и акты, выраженные лишь резолюцией на заявлении, акте проверки или ином документе, и даже устные распоряжения. При этом подчеркивалось: «Для акта (действия, бездействия) как предмета обжалования по ст. 13 ГК в суд характерно то, что он применим в отношениях власти и подчинения, т.е. в административных правоотношениях, хотя часто служит основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей»³.

В разъяснениях высших судебных органов конкретизировалось содержание оспаривания актов и действий: согласно п. 1 постановления

¹ Определение СИП от 18.02.2015 по делу № СИП-1050/2014.

² Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садилов. М.: Контракт; Инфра-М, 1997. С. 48 (автор — Н.И. Клейн).

³ Там же.

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» недействительным оспариваемый акт может признаваться в том случае, если он не соответствует закону или иному правовому акту и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица. Вследствие сказанного, если в процессе разбирательства подтверждалось только одно из указанных требований — несоответствие закону (иному правовому акту) или ограничение прав (законных интересов) заявителя — предъявленное требование не подлежало удовлетворению (см. п. 6 данного Постановления).

В гл. 24 АПК РФ упоминаются три объекта оспаривания — ненормативные правовые акты, решения и действия (бездействие)¹ государственных органов, органов, наделенных публичными полномочиями, и должностных лиц. Причем подчеркивается: «Не могут быть предметом судебного оспаривания документы, которые не имеют властно-распорядительного характера, т.е. не содержат обязательные предписания (распоряжения), влекущие определенные юридические последствия для заявителя»². Немаловажно и то, что в отношении *ненормативного правового акта* допускается предъявление требования о признании его *недействительным*, а в отношении *решения и действия (бездействия)* указанных органов и лиц — *незаконными* (ч. 2 ст. 197 АПК РФ).

Характеризуя **ненормативный правовой акт**, в качестве его отличительной черты (четко отграничивающей от нормативного правового акта) обычно указывают на отсутствие в нем **правовых норм** (общеобязательных правил поведения), рассчитанных на неоднократное применение неопределенным кругом лиц. С учетом этого к характерным чертам ненормативного правового акта принято относить: 1) наличие в нем предписаний, запретов или дозволений индивидуального характера; 2) адресацию определенным лицам или кругу лиц (конкретность адресата); 3) разовость применения; 4) вынесение специально уполномоченными органами (является правоприменительным актом). При этом для целей оспаривания по правилам гл. 24 АПК РФ, нормативный правовой акт, исходя из позиции, отраженной в одном из определений ВС РФ, должен: содержать обязательные предписания или решения, влекущие юридические последствия

¹ Подобный перечень заслуживает самостоятельного критического разбора, который выходит за рамки настоящей работы.

² Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Д.А. Фурсов. М.: Проспект, 2011 (СПС «КонсультантПлюс»).

для заявителя, затрагивать права или законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности либо влечь для заявителя последствия экономического характера, либо создавать препятствия для осуществления такой деятельности¹.

В отношении того, что следует понимать под **решениями, действиями и бездействием** государственных органов и их должностных лиц, ВС РФ придерживается следующего подхода: «К решениям относятся акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и организаций. При этом необходимо учитывать, что решения могут быть приняты как в письменной, так и в устной форме (например, объявление военнослужащему дисциплинарного взыскания). В свою очередь, письменное решение принимается как в установленной законодательством определенной форме (в частности, распоряжение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), так и в произвольной (например, письменное сообщение об отказе должностного лица в удовлетворении обращения гражданина).

К действиям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих по смыслу главы 25 ГПК РФ относится властное волеизъявление названных органов и лиц, которое не облечено в форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан и организаций или создало препятствия к их осуществлению. К действиям, в частности, относятся выраженные в устной форме требования должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.

К бездействию относится неисполнение органом государственной власти, органом местного самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим обязанности, возложенной на них нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия этих лиц (должностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в частности, относится нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным лицом².

¹ Определение ВС РФ от 30.01.2015 № 305-КГ14-7421 по делу № А40-2716/2014.

² Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» (ред. от 09.02.2012).

Вышесказанное позволяет говорить о том, что дела, рассматриваемые по правилам гл. 24 АПК РФ, предполагают:

- то, что предметом проверки могут выступать только ненормативные правовые акты, решения или действия (бездействие), имеющие властно-распорядительный характер, которые содержат обязательные для исполнения или соблюдения заявителем предписания;

- проверку на предмет их соответствия требованиям закона или иного нормативного правового акта, включая и то, вынесены ли оспариваемый акт или решение, осуществлено ли действие (бездействие) в пределах полномочий упомянутого органа или должностного лица¹;

- проверку на предмет нарушения прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного возложения какой-либо обязанности, создания иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 198 АПК РФ)².

Только при установлении перечисленных обстоятельств требование, предъявленное по правилам гл. 24 АПК РФ, подлежит удовлетворению. Данная позиция находит прямое подтверждение в практике СИП – в решении по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в аннулировании патента на изобретение содержалась следующая ссылка: «Согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 основанием для принятия решения суда о признании ненормативного

¹ Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / Отв. ред. И.В. Решетникова. М.: Юрайт, 2012 (СПС «КонсультантПлюс») (автор – М.А. Куликова).

² В п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» указывается: «...судам общей юрисдикции подведомственны дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, за исключением дел, отнесенных федеральным конституционным законом или федеральным законом к ведению арбитражных судов... Согласно положениям части 2 статьи 27, пункта 2 статьи 29 и части 1 статьи 197 АПК РФ суды общей юрисдикции не вправе рассматривать и разрешать дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, в том числе судебных приставов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо одновременно два основания»¹. Можно процитировать и определение о прекращении по делу, в рамках которого оспаривался отказ в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, оформленный протоколом: «... требования заявителя сводятся к признанию недействительным протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 27.04.2015. Между тем, указанный протокол не является решением или действием государственного органа по смыслу статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации, которые нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности»².

Таким образом, в соответствии с нормами действующего законодательства СИП осуществляет *проверку оспариваемых актов на предмет соответствия законодательным и иным нормативным правовым актам*.

Между тем СИП создавался для разрешения сложных дел об оспаривании решений патентного ведомства, требующих исследования не столько вопросов **права**, сколько именно **технической сущности** вопроса. При рассмотрении таких дел в ФПС Германии обсуждение технических аспектов дела зачастую приводит к изменениям в заявке и формуле³. Именно возложение на СИП обязанности по выяснению технической сущности дел выступало основой для создания этого суда как *специализированного*. Именно это послужило первоосновой для введения в штат СИП *советников* и разработки института *специалистов* в арбитражном процессе. Та же причина — необходимость проверки именно технических обстоятельств, послуживших основой для принятия оспариваемых решений патентным ведомством — обусловила введение в состав ФПС Германии судей-патентоведов, в состав ВСИС Японии — судебных научных консультантов.

¹ Решение СИП от 21.11.2013 по делу № СИП-143/2013.

² Определение СИП от 22.07.2015 по делу № СИП-246/2015.

³ Федеральный патентный суд Федеративной республики Германия. Мюнхен, 2005; Грабрюкер М. Разрешение споров в Федеральном патентном суде Германии (BPG). Мюнхен, 2005.

Однако при разработке законодательства о СИП эта важная черта, выделяющая данный суд из всех прочих, как-то «потерялась». В результате отечественное законодательство не упоминает специально проверку *правильности технического обоснования* решений Роспатента и иных уполномоченных органов. Поэтому такие решения проверяются лишь на предмет их соответствия требованиям *закона или иного нормативного правового акта*, что не имеет какого-либо серьезного значения для развития правовой охраны промышленной собственности.

Не привлекая «специалистов-техников» к решению вопроса о соответствии или несоответствии, например, изобретения или полезной модели критерию новизны¹ или промышленной применимости², СИП, как правило, исходит из правильности заключения эксперта, положенного в основу оспариваемого решения Роспатента, проверяя лишь соответствие этого решения действующему законодательству. По результатам такой проверки на сегодняшний день отменяется не более 10% оспариваемых решений (если в 2013 г. из 61 требования по оспариванию актов Роспатента было удовлетворено всего 7; в 2014 г. из 293 требований — 81; в первом полугодии 2015 г. из 109 требований — всего 15).

При этом складывающаяся судебная практика подтверждает, что СИП исходит из того, что оспариваться могут только «итоговые» решения соответствующих ведомств, которыми предоставляется или прекращается правовая охрана соответствующих объектов промышленной собственности. Так, в одном из определений СИП о прекращении производства по делу о признании неправомерным действием отказа ФИПС внести изменения в заявку на регистрацию товарного знака указывалось следующее: «В рассматриваемом заявлении общество оспаривает действия ФИПС по отказу во внесении изменений в заявку на регистрацию словесного товарного знака. Указанные действия являются «промежуточным» этапом, предшествующим принятию Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В связи с изложенным, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, а вопрос о правомерности отказа эксперта ФИПС во внесении изменений в заявку может

¹ См., например, решения СИП от 23.10.2013 по делу № СИП-87/2013; от 01.11.2013 по делу № СИП-100/2013; от 21.11.2013 по делу № СИП-143/2013; от 03.12.2013 по делу № СИП-237/2013; от 09.12.2013 по делу № СИП-196/2013 и по делу № СИП-197/2013; от 02.12.2015 по делу № СИП-468/2015.

² См., например, решения СИП от 27.11.2015 по делу № СИП-370/2015; от 30.11.2015 по делу № СИП-3015/2015; от 07.12.2015 по делу № СИП-64/2015; от 25.12.2015 по делу № СИП-618/2014.

быть предметом проверки при оспаривании решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации в административном порядке»¹.

Резюмируя, можно заключить, что в условиях существующего правового регулирования не может быть достигнута цель создания СИП — *совершенствование предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, а следовательно, повышение защищенности промышленной собственности*. Это обусловлено тем, что СИП не является судом, осуществляющим реальное исследование **технических аспектов дел** об оспаривании решений Роспатента и иных уполномоченных органов. Это в свою очередь является следствием неверно избранного законодателем подхода к определению сущности рассматриваемой категории дел, отраженного в абз. 2 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ и абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и подрывающего саму идею создания *специализированного суда*.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что к подсудности СИП **должны были быть** отнесены дела, которые соответствуют следующим требованиям:

1) предметом оспаривания выступают **решения Роспатента и иных уполномоченных органов (их должностных лиц), связанные с предоставлением или прекращением правовой охраны объектов промышленной собственности**. Причем к компетенции СИП должны были относиться дела, требующие выяснения именно технических аспектов и предполагающие проверку по существу заключений экспертов, положенных в основу решений Роспатента:

- об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной;

- об отказе в принятии заявки на наименование места происхождения товара к рассмотрению;

- о признании заявки на наименование места происхождения товара отозванной;

- о предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара;

¹ Определение СИП от 13.04.2015 по делу № СИП-1047/2014. См. также определения СИП от 21.04.2015 по делу № СИП-49/2015; от 29.10.2015 по делу № СИП-974/2014.

— о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование;

— о прекращении действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара;

— об отказе в принятии заявки на товарный знак;

— о признании заявки на товарный знак отозванной;

— о предоставлении правовой охраны товарному знаку;

2) оспариваемые решения должны касаться вопросов **«предоставления и прекращения правовой охраны»**. Поясняя, что следует понимать под этим, вероятно, можно упомянуть компетенцию ФПС Германии, который, являясь специализированным судом, «отвечает за вынесение решений о существовании прав на объекты промышленной собственности»¹.

Решения, касающиеся **перехода прав** на объекты промышленной собственности от одного лица к другому, не подпадают под категорию решений, предопределяющих решение вопроса предоставления и прекращения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Примечательно, что такие вопросы уже попадали в орбиту внимания СИП.

Так, в СИП обратилось общество с ограниченной ответственностью с требованием о признании незаконными действий Роспатента по регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Шпионские штучки», обязании внести в реестр товарных знаков информации об отказе в регистрации договора об отчуждении исключительных прав². При некоторой расплывчатости мотивировочной части общий вывод суда о неподсудности данного дела СИП следует признать верным — в данном деле речь шла именно о переходе исключительных прав от одного лица к другому. В схожем случае, когда в рамках дела помимо прочих требований были заявлены и требования о признании незаконными действий Роспатента, отказавшего в регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак, и понуждении Роспатента зарегистрировать этот договор, сам заявитель обратился с ходатайством о выделении данных требований в отдельное производство и передаче дела по выделенным требованиям по подсудности в Арбитражный суд г. Москвы³;

¹ Федеральный патентный суд: функции, организационная структура, перспективы. С. 4.

² Определение СИП от 28.10.2013 по делу № СИП-270/2013. К сожалению, как и в иных указанных выше случаях, данное дело было ошибочно направлено в СИП другим арбитражным судом для рассмотрения по существу. См. также определение СИП от 17.11.2014 № СИП-777/2014.

³ Определение СИП от 24.09.2014 по делу № СИП-652/2014.

3) оспариваемые решения **должны исходить от экспертов, отделов, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по селекционным достижениям, а также органов, уполномоченных на выдачу патента на секретные изобретения:**

— федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности — **Роспатента**;

— федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям — **Министерства сельского хозяйства РФ**;

— **органов, уполномоченных Правительством РФ** рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения (например, Росатом, МВД и т.д.¹);

4) **субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо.** Как и предыдущие категории дел, рассматриваемая категория дел подлежит рассмотрению в СИП *вне зависимости от субъектного состава спорного правоотношения*, что прямо вытекает из п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Следовательно, соответствующие требования в СИП могут предъявлять не только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но и иные организации и граждане, полагающие свои права нарушенными;

5) оспариваемое решение **должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.** Данное правило вытекает из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в которой прямо указывается на то, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности;

6) оспариваемое решение **должно влиять на предоставление или прекращение правовой охраны объекта промышленной собственности,**

¹ В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 02.10.2004 № 514 «О федеральных органах исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения» Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ (постановлением от 04.09.2012 № 882 это Министерство преобразовано в два министерства, в том числе Министерство здравоохранения) Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба безопасности РФ и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» являются органами, уполномоченными рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно».

т.е. в нем должны решаться вопросы, связанные с предоставлением или прекращением интеллектуальных прав на:

- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров.

2. В продолжение сказанного следует отметить, что прямо упомянутые в абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 6 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ *дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования* также должны относиться к исследуемой в данной части работы категории дел. Это объясняется следующим.

Дела о досрочном прекращении товарного знака *вследствие его неиспользования* — лишь одна из разновидностей дел, касающихся **прекращения правовой охраны** товарного знака.

Статья 1514 «Прекращение правовой охраны товарного знака» ГК РФ *помимо истечения срока действия исключительного права на товарный знак* (п. 1 ст. 1514) предусматривает прекращение правовой охраны:

- коллективного товарного знака *в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками* (п. 2 ст. 1514 ГК РФ);
- товарного знака *в связи с его неиспользованием* (п. 3 ст. 1514 ГК РФ);
- товарного знака *в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя* (п. 4 ст. 1514 ГК РФ);
- товарного знака *в случае отказа правообладателя от права на него* (п. 5 ст. 1514 ГК РФ);
- товарного знака *в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида* (п. 6 ст. 1514 ГК РФ).

Решение о прекращении правовой охраны (за исключением упомянутого прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием) по общему правилу отнесено к юрисдикции уполномоченного органа — Роспатента, обладающего компетенцией по предоставлению и прекращению правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

Определение судьбы *неиспользуемого товарного знака* ранее также относилось к компетенции Роспатента. Однако Законом № 422-ФЗ был изменен порядок разрешения данного вопроса: до введения в силу этого Закона п. 1 ст. 1486 ГК РФ предусматривал, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в ППС, тогда как с момента вступления Закона в силу (с 08.12.2011) заявление стало возможным подавать только в арбитражный суд. Подобная новация объяснялась весьма прозаичными причинами: при рассмотрении данной категории дел в ППС правообладатели не стремились представить подлинные доказательства использования товарных знаков, тогда как при проверке вынесенного ППС решения на обозрение суда достаточно часто представлялись новые доказательства (или устанавливалась подложность ранее представленных доказательств), что приводило к слишком частым отменам решений ППС.

«Простое» решение проблемы, т.е. перенесение решения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака из плоскости административных дел в плоскость дел судебных, привело к тому, что СИП обязан теперь рассматривать вопросы, относящиеся к функциям исполнительной власти. То есть *вместо того, чтобы осуществлять судебный контроль правильности решения уполномоченного органа о досрочном прекращении товарного знака, СИП сам принимает такое решение*. Насколько подобное положение дел соответствует конституционному принципу разделения властей — вопрос отнюдь не праздный.

В рамках настоящего параграфа значимостью обладает то, что прямое закрепление в ГК РФ правила об обращении с данным требованием в арбитражный суд («минус» Роспатент) дало повод для заключения о *трансформации этого требования в гражданско-правовое*. То есть с 08.12.2011 требование о прекращении правовой охраны, которое может быть адресовано исключительно уполномоченному органу, компетентному решать вопросы предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности, теперь рассматривается как допустимое в рамках частноправового спора между равными субъектами и подлежащее рассмотрению по правилам искового производства, что нашло закрепление в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 60¹.

¹ В 2013 г. был инициирован проект, которым предлагалось исключить дела о досрочном прекращении прав на товарный знак из числа подсудных СИП, передав их на рассмотрение арбитражных судов (см. проект Федерального закона № 251154-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «КонсультантПлюс»). В обоснование этого предложения в пояснительной записке ука-

В результате в п. 9 Справки № СП-23/20 указывается: «Надлежащим ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является правообладатель оспариваемого товарного знака, являющийся таковым на момент подачи иска.

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит привлечению Роспатент как орган исполнительной власти, осуществляющий государственную функцию по регистрации товарных знаков и ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации».

Позиция СИП воспроизводит точку зрения Роспатента, успешно отказавшегося от рассмотрения данной категории дел в пользу суда: «Роспатент в установленном порядке привлекается к участию в указанных делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Вместе с тем имели место случаи, когда сторонами таких дел предпринимались попытки (безрезультатные) привлечь Роспатент к участию в таких делах в качестве ответчика»¹.

Обоснованность подхода, сформировавшегося в Роспатенте и подержанного СИП, вызывает серьезные сомнения. Как может частное лицо *прекратить правовую охрану* товарного знака? Несмотря на изъятие подобных дел из компетенции подведомственного Роспатенту учреждения (ППС), само требование **прекратить правовую охрану объекта промышленной собственности** не стало от этого частноправовым и может быть адресовано *только органу, уполномоченному на осуществление таких действий*, — Роспатенту, который и будет исполнять принятое по делу решение. Это требование, возникающее из публичных отношений в сфере

зывалось следующее: «Такие дела в силу положений пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации подведомственны арбитражным судам и, как любые дела искового производства, не предполагающие предварительного их досудебного рассмотрения административным органом, должны рассматриваться арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Территориальная подсудность таких дел определяется в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством. Это позволит обеспечить рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования территориально наиболее близкими к стороне арбитражными судами (по месту нахождения ответчика), а также предоставит необходимые процессуальные гарантии, в том числе возможность пересмотра судебных актов по данной категории споров судом апелляционной инстанции».

¹ Аналитическая справка по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (СПС «КонсультантПлюс»).

предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности, должно рассматриваться по правилам, предусмотренным для дел, возникающих из публичных отношений. Изменение Законом № 422-ФЗ юрисдикции данной категории дел и позиция, наделяющая частных лиц «правомочием» решать вопрос прекращения правовой охраны товарного знака, по общему правилу отнесенный к компетенции Роспатента, привели в итоге к извращению существа этих дел, чем на практике пользуются недобросовестные лица.

Даже если согласиться с законодательным решением об отнесении этой категории дел к компетенции СИП (вместо Роспатента), нельзя не видеть, что требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (вследствие его неиспользования), как и раньше должно адресоваться заявителем Роспатенту, как органу, уполномоченному на совершение указанных действий. При этом *обладатель прав на товарный знак* должен участвовать в деле в качестве **третьего лица, заявляющего самостоятельные требования**, поскольку его интерес нацелен на прямо противоположный требованиям заявителя результат — сохранение правовой охраны товарного знака.

§ 2.5. Дела о признании недействительными патентов и свидетельств

Решение о недействительности патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара является следствием нарушений. Нарушения, которые могут повлечь признание недействительными патентов и свидетельств, прямо поименованы в ГК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент может быть признан недействительным (полностью или частично) в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 1349 ГК РФ, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378 ГК РФ);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ действительность патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, упомянутая в подп. 1—4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, предполагает оспаривание ее в Роспатенте, а подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ требует использования судебного порядка оспаривания. Указанное привело к тому, что в перечне дел, подсудных СИП, в абз. 4 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 4 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ в качестве самостоятельного указывается *дело об установлении патентообладателя*.

Между тем такой подход в корне неверен, поскольку признание судом только того обстоятельства, что в качестве патентообладателя в патенте указано лицо, не являющееся таковым (без иных правовых последствий), приводит к «состоянию правовой неопределенности». В этой ситуации суду нельзя самоустраняться, сохраняя ситуацию «дамоклова меча», а надлежит определить дальнейшую судьбу выданного патента.

Таким образом, установление лица, которое должно было быть указано в качестве патентообладателя, не может являться *самостоятельной целью судебного производства* — это промежуточная задача, на основании которой достигается конечная цель — разрешается вопрос о действительности выданного патента. Анализ судебной практики подтверждает правильность изложенной позиции: так, первоначально предъявив только требование об установлении патентообладателя, заявитель впоследствии

уточнил его в порядке ст. 49 АПК РФ, потребовав признания патента недействительным в части указания патентообладателя и заявителя — патентообладателем по спорному изобретению¹.

Согласно п. 7 ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным влечет отмену решения Роспатента о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем реестре.

В соответствии с п. 1 ст. 1441 ГК РФ патент на селекционное достижение может быть признан недействительным, если будет установлено, что:

- 1) патент выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности селекционного достижения, представленных заявителем;
- 2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны или отличимости;
- 3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для получения патента.

При этом в силу п. 4 ст. 1441 ГК РФ признание патента на селекционное достижение недействительным означает отмену решения Минсельхоза России о выдаче патента и аннулирование соответствующей записи в государственном реестре.

Предоставление правовой охраны товарному знаку, которое осуществляется посредством выдачи свидетельства (п. 1 ст. 1504 ГК РФ), может быть признано недействительным (полностью или частично) в случаях, поименованных в п. 2—4 ст. 1512 ГК РФ. При этом в п. 1 ст. 1512 ГК РФ специально указывается: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.

Аналогичное правовое регулирование установлено и для наименований места происхождения товара. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть признано недействительным по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1535 ГК РФ. При этом признание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным влечет отмену решения о его государственной регистрации и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Регистрация в соответствующем реестре является актом признания и предоставления государством правовой охраны объекта про-

¹ Решение СИП от 28.01.2014 по делу № СИП-20/2013.

мышленной собственности, подтверждением чего становится выдача соответственно патента или свидетельства. Таким образом, судебное решение о признании недействительности патента (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) или свидетельства (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара) влечет за собой аннулирование записи в соответствующем реестре, т.е. прекращение правовой охраны соответствующих объектов промышленной собственности. Вследствие сказанного данная категория дел правомерно отнесена к компетенции СИП. В законе эта категория дел обозначена (не совсем точно) как *дела «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...»* (абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, см. также: абз. 5 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах).

Следует подчеркнуть, что данные дела представляют собой самостоятельную категорию дел, отличных от тех, в рамках которых оспариваются решения Роспатента и иных уполномоченных органов. Предполагается, что дела по оспариванию решений могут иметь место в ситуации, когда вопрос выдачи патента или свидетельства еще решается; о недействительности патента или свидетельства речь может идти только после их выдачи. Таким образом, нельзя исключить ситуации, когда судебный процесс о недействительности выданного патента или свидетельства может начаться сразу по окончании судебного разбирательства по делу, в рамках которого оспаривалось решение эксперта и выдача патента на основании этого экспертного решения¹. Нередко вопрос о недействительности патента подлежит рассмотрению и в ситуации, когда патентообладатель заявляет о нарушении его исключительных прав, а ответчик приводит доводы о недействительности патента².

¹ В связи со сказанным неудивительно, что требование о признании недействительным патента опирается на те же доводы, что и при оспаривании решений уполномоченного органа. Так, в одном из дел о признании патента недействительным заявитель «пояснил, что фактически оспаривает законность решения Роспатента от 21.11.2013, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента» (решение СИП от 10.12.2015 по делу № СИП-480/2015).

² А.В. Залесов подчеркивает, что в подобных случаях необходимо единое понимание сути изобретения (см.: Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 26–34 (<http://ipcmagazine.ru/patent-law/the-ratio-of-disputes-concerning-patent-infringement-and-the-patentability-of-the-invention-in-russia->

С учетом изложенного следует указать, что к подсудности СИП должны быть отнесены дела, которые соответствуют следующим требованиям:

1) предметом оспаривания выступают подтверждающие предоставление правовой охраны **патенты** (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) и **свидетельства** (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара).

В связи со сказанным *серьезной критики заслуживает отнесение этих дел к числу гражданско-правовых и рассмотрение как частноправовых споров между равными субъектами*. Оспаривание (аннулирование) патентов и свидетельств — это дела, возникающие из публичных отношений, в рамках которых рассматривается вопрос **нарушений или ошибок, допущенных уполномоченным органом** — Роспатентом, Минсельхозом России или иным — *при вынесении решения о регистрации соответствующего результата интеллектуальной деятельности или маркетингового обозначения в качестве объекта интеллектуальных прав*. Следовательно, адресовано это требование (как и подробно рассмотренное выше требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования) должно быть именно уполномоченному органу, к юрисдикции которого отнесено решение вопросов предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности. Между тем Роспатент по такого рода делам выработал принципиально иную позицию, в частности, подчеркивая, что он «является надлежащим ответчиком по предъявленному исковому заявлению, поскольку в силу законодательства Российской Федерации у него отсутствует право на осуществление проверки правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент»¹;

2) оспариваемая правовая охрана должна быть предоставлена, т.е. оспариваются **патенты и свидетельства, реально выданные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям**;

3) **субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо**. Как и предыдущие категории дел, рассматриваемая категория дел подлежит рассмотрению в СИП *вне зависимости*

and-abroad)). Это требует изучения не только правовых, но и технических аспектов при рассмотрении дел о защите промышленной собственности.

¹ Решение СИП от 25.12.2015 по делу № СИП-536/2015.

от субъектного состава спорного правоотношения, что прямо вытекает из п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Следовательно, соответствующие требования в СИП могут предъявлять не только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но и иные организации и граждане, полагающие свои права нарушенными;

4) оспариваемое решение должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данное правило вытекает из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в котором прямо указывается на то, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии *наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности.*

ГЛАВА 3. НЕПРОДУМАННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ НАДЕЛЕНИИ СИП ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРОВЕРОЧНОЙ ИНСТАНЦИИ

§ 3.1. Об ошибочном использовании англосаксонской модели административной юстиции

Начать данную главу хотелось бы с замечаний концептуального характера.

Часть 2 ст. 118 Конституции РФ закрепляет: «Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». М.Е. Глазкова по этому поводу пишет следующее: «Как поясняли специалисты, участвовавшие в процессе подготовки текста Конституции в начале 90-х гг., такое нормотворческое решение было принято с целью сделать акцент на закреплении гарантий судебной защиты по делам частных лиц против органов публичной власти, что должно было найти (и нашло) дальнейшее продолжение нормами отраслевого (процессуального) законодательства»¹.

Между тем данное положение Конституции РФ нельзя назвать безупречным — оно всегда вызывало дискуссии, поскольку не понятны мотивы указания именно этих разновидностей судопроизводств и не ясен критерий, который использовался для градации судопроизводств именно на эти виды.

Если исходить из того, что речь шла об обозначении видов судопроизводств в зависимости от *структуры судебной власти*, то предложенная классификация является неполной, поскольку отечественная судебная система указанными видами не исчерпывается. И как тут не вспомнить споры относительно допустимости существования в качестве самостоятельной разновидности *арбитражного* судопроизводства?!

¹ Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства (автор очерка 9 — М.Е. Глазкова).

Если признать, что разграничение видов судопроизводства в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ зависело от *градации судебных дел*, то, по всей вероятности, данное конституционное положение должно было иметь другую редакцию. Оно, например, могло звучать иным образом: «*Судебная власть осуществляется посредством судопроизводства по уголовным, административным и гражданским делам*»¹. И надо сказать, что такая редакция не только упростила бы уяснение положения, закрепленного в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, но и сняла многие вопросы, до сих пор волнующие умы отечественных правоведов. Более того, разбираемое конституционное положение в предложенной редакции в большей степени сблизились бы с п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека, в которой выделяются две категории дел: во-первых, дела «по уголовным обвинениям» и, во-вторых, «спору о гражданских правах и обязанностях», к которым относят дела, рассматриваемые в рамках гражданского и административного производства².

Впрочем, анализ ч. 2 ст. 118 Конституции РФ позволяет обнаружить и другую проблему, на которую специально обращает внимание М.Е. Глазкова: «...судопроизводство как форма осуществления правосудия органами судебной власти не может быть административным. Судопроизводство является самостоятельным способом защиты наряду с существованием административного порядка восстановления нарушен-

¹ Статус КС РФ и дела, относящиеся к его компетенции, бесспорно, выделяют этот суд из ряда прочих судов, а рассматриваемые им дела в силу присущей им специфики требуют самостоятельного рассмотрения.

² В п. 213 Практического руководства по критериям приемлемости, подготовленного ЕСПЧ, отмечается, что понятие «гражданские права и обязанности» не может толковаться сквозь призму внутреннего права государства-ответчика; речь идет об «автономном понятии, вытекающем из Конвенции» (http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RUS.pdf). Важно заметить, что ЕСПЧ изначально исходил из того, что ст. 6 Конвенции по правам человека применима к разбирательству, происходящему и в конституционном суде, если результат такого разбирательства непосредственно и существенным образом затрагивает гражданские права и обязанности (Краска против Швейцарии, 19.04.1993, п. 26). М. де Сальвиа отмечает, что если первоначально практика относилась к числу «гражданских» лишь права и обязанности «частноправового характера» в классическом смысле этого термина (право собственности, семейное право и т.п.), то сейчас под указанное понятие может быть подведено всякое имущественное требование, основанное на предполагаемом нарушении прав и обязанностей частного характера, независимо от того, в соответствии с каким законом (гражданским, административным и др.) должно быть разрешено дело и какой орган компетентен его рассматривать (Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.)

ных прав и публичного правопорядка. Административный способ защиты предполагает обращение в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу и имеет отличные от судебного процесса черты»¹.

В рамках настоящей работы процитированное замечание приобретает особую значимость.

Как подчеркивалось ранее, отечественное законодательство разграничивает **административный порядок** защиты прав, реализуемый органами исполнительной власти, рассматривающими соответствующие обращения частных лиц, и **судебный порядок** защиты прав, реализуемый как государственными, так и третейскими судами. При этом органы исполнительной власти, рассматривающие дела, отнесенные к их компетенции, осуществляют свою деятельность в форме *административного производства*, тогда как государственные суды осуществляют свою деятельность в форме *судопроизводства по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений* (обычно неверно именуемого административным судопроизводством).

Не обращаясь к проблематике содержания понятия «**административная юстиция**»² (как выходящей за рамки настоящей работы), в целях настоящей работы следует кратко разобрать наиболее известные модели административной юстиции, к числу которых относят французскую, германскую, испанскую и англосаксонскую.

Так, *французская модель административной юстиции*³ предполагает создание административных трибуналов в системе исполнительной власти. И хотя эти трибуналы формируются из числа чиновников⁴,

¹ Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства (автор очерка 9 — М.Е. Глазкова).

² В литературе отмечается, что в каждой стране понятие «административная юстиция» толкуется по-разному: в Италии — как деятельность любых органов по контролю за администрацией, во Франции — деятельность административных органов, осуществляющих рассмотрение дел в публичной сфере, в Германии — как деятельность административных судов по разрешению относящихся к их компетенции дел, возникающих из публичных отношений, в США — деятельность как судебных, так и квазисудебных органов (создаваемых в рамках исполнительной власти) по рассмотрению дел, возникающих из публичных отношений. См. также: *Старилов Ю.Н.* Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та, 1998 (http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/books/starilov_26.pdf).

³ К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких странах, как Италия, Греция, Канада, Египет, Бельгия, Ливан, Тунис, Сенегал, Колумбия, Пакистан и др.

⁴ Соловьев А.А. Французская модель административной юстиции: Монография. М., 2014. С. 36.

они должны быть четко отграничены (независимы) от «активной администрации», т.е. собственно органов исполнительной власти. Административные трибуналы образуют систему административной юстиции, которая имеет самостоятельную трехзвенную структуру, обеспечивающую рассмотрение дел в трех инстанциях (во главе этой иерархически выстроенной структуры находится Государственный совет Франции). В рамках данной системы выделяют административные трибуналы общей и специальной компетенции. В отличие от административных трибуналов общей компетенции административные трибуналы специальной компетенции имеют весьма узкую специализацию, ограниченную одной сферой деятельности и определенным видом административных дел (что предопределяется соответствующими задачами¹). В самой Франции более 50 таких трибуналов, к которым относятся, в частности, Счетная палата (центральная и региональные), Суд бюджетной и финансовой дисциплины, Высший совет по вопросам народного образования, Национальный суд по вопросам права убежища и т.д. Производство по делам, рассматриваемым административными трибуналами, осуществляется в соответствии с Кодексом административной юстиции Франции.

*Германская модель административной юстиции*² предполагает обособление государственных судов, компетентных рассматривать дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, не только от исполнительной власти, но и от общих судов, рассматривающих частноправовые споры. То есть административные суды в Германии образуют отдельную ветвь судебной власти в рамках государственной судебной системы. Эти суды подразделяются на суды общей административной юрисдикции и суды специальной административной юрисдикции (финансовые, социальные, дисциплинарные и проч.). Суды административной юстиции образуют систему административной юстиции, которая обеспечивает рассмотрение публично-правовых дел в трех инстанциях (возглавляет эту систему Федеральный административный суд, который признается высшей инстанцией по рассмотрению исследуемой категории дел³). По общему правилу обращению в административный суд должно предшествовать

¹ Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции // Правовые исследования во Франции: Сб. научн. трудов / Под общ. ред. В.В. Маклакова. М., 2007. С. 138.

² К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких странах, как Австрия, Болгария, Тайланд, Швеция, Финляндия, Чехия, Мозамбик и др.

³ См., например: Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учебник. М., 2004. С. 119.

обжалование соответствующего акта публичного органа в порядке подчиненности (т.е. в *административном порядке*) — административные суды призваны проверять не целесообразность, но правомерность решений, принимаемых публичными органами. Судопроизводство в административных судах Германии осуществляется в соответствии с Положением об административном судопроизводстве¹.

Определяющей чертой *испанской модели административной юстиции*² признается то, что дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, рассматриваются общими судами. То есть юрисдикция общих судов подразделяется на гражданскую, уголовную и административную³ и рассмотрение дел, возникающих из публичных отношений, отнесено к компетенции этих судов, в структуре которых формируются специализированные административные подразделения — коллегии, палаты (правда, на региональном уровне иногда создаются и самостоятельные административные суды). Деятельность квазисудебных органов, относящихся к исполнительной власти и разрешающих отдельные категории административных дел, находится под контролем общего суда — решения таких органов предусматривают обжалование в судебном порядке⁴.

*Англосаксонская модель административной юстиции*⁵ характеризуется тем, что к органам административной юстиции относят квазисудебные органы, создаваемые в структуре исполнительной власти, в состав которых могут входить должностные лица «активной администрации». Создаваемые квазисудебные органы являются специализированными учреждениями с достаточно узко определенной компетенцией, которые могут иметь различные наименования: «трибуналы», «суды»,

¹ В литературе при этом указывают на то, что все административные суды (как общей, так и специальной административной юрисдикции) осуществляют судопроизводство в соответствии со специальными актами (например, Закон о судопроизводстве по финансовым делам 1965 г., Закон о судопроизводстве по социальным делам 1975 г. и т.д.) (см.: *Зеленцов А.Б.* Административная юстиция. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во РУДН, 2009. С. 49).

² К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких странах, как Мексика, Аргентина, Украина и др.

³ Правда, в самой Испании органическим законом от 01.07.1985 № 6/1985 «О судебной власти» юрисдикция была классифицирована иным образом: гражданская, уголовная, административная, трудовая и социальная.

⁴ *Саловьев А.А.* Некоторые вопросы функционирования административной юстиции в Испании // Вестник МГПУ (Серия «Юридические науки»). 2015. № 1 (17). С. 41.

⁵ К этой модели принято относить системы административной юстиции в таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, страны Латинской Америки, Япония и др.

«комиссии», «бюро», «агентства», «советы» и т.п. Это, например, Федеральный налоговый суд, Таможенный трибунал, Трибунал железных дорог Апелляционный пенсионный трибунал, Федеральный претензионный суд и проч. В рамках настоящей работы заслуживает упоминания, например, то, что при ведомстве по патентам и товарным знакам, входящим в систему торговли США, созданы и действуют два специализированных квазисудебных органа — Палата по рассмотрению дел, связанных с товарными знаками, и Палата по рассмотрению дел, связанных с патентами¹. Важно заметить, что описываемые квазисудебные органы не образуют системы — выносимые ими решения подлежат обжалованию в общий суд. Причем в Англии допускается оспаривание акта публичного органа непосредственно в государственный суд, минуя обращение в квазисудебные органы, а в США в большинстве случаев действует принцип обязательного предварительного обращения в упомянутые квазисудебные органы — предъявлять соответствующее требование в государственный суд допустимо только после рассмотрения дела квазисудебным органом.

Следует признать, что система административной юстиции в России традиционно тяготела к *испанской модели*. В начале 2000 г. был разработан проект Федерального конституционного закона «О федеральных административных судах в Российской Федерации»², который предполагал создание административных судов, входивших в соответствии с п. 1 ст. 3 в систему судов общей юрисдикции. Данный проект прошел только первое чтение. На VIII Всероссийском съезде судей, проходившем в декабре 2012 г., Президент РФ В.В. Путин подчеркнул необходимость принятия Кодекса административного судопроизводства и формирования специализированных судебных составов, к компетенции которых будут отнесены дела, возникающие из публичных отношений³. В итоге был разработан не так давно вступивший в силу Кодекс административного судопроизводства РФ, предметом регулирования которого является осуществление судопроизводства по административным делам ВС РФ и судами общей юрисдикции (ч. 1 ст. 1).

¹ Подробнее об этом см.: *Макдональд Б.А.* Судопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральных и административных судах США с учетом новаций патентного законодательства // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 16–25 (<http://ipcmagazine.ru/patent-law/proceedings-on-questions-of-intellectual-property-in-the-federal-administrative-courts-in-the-united-states-with-regard-to-innovation-patent-law>).

² См. проект Федерального конституционного закона № 7886-3 «О федеральных административных судах в Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).

³ <http://www.arbitr.ru/press-centr/news/72876.html>

Таким образом, на самом высоком уровне был подтвержден выбор испанской модели для развития отечественной системы административной юстиции.

Вместе с тем тщательный анализ законодательства о СИП позволяет усмотреть ничем не обоснованное отступление от этой позиции в пользу использования *англосаксонской модели административной юстиции*. Поясняя это заключение, можно отметить следующее.

Как уже указывалось, в странах англосаксонской модели административной юстиции *деятельность квазисудебного органа* (не входящего в государственную судебную систему, а созданного в структуре органов исполнительной власти) может *приравняться к отправлению правосудия, осуществляемому судом первой инстанции*. Это приводит к тому, что решения, вынесенные таким квазисудебным органом, предполагают обжалование в суд не первой, а апелляционной инстанции. Так, в США лицо, которому Палатой по рассмотрению дел, связанных с товарными знаками, было отказано в предоставлении правовой охраны товарному знаку, вправе обратиться с апелляционной жалобой в апелляционный суд по федеральному округу (впрочем, признается допустимым и обращение в федеральный суд первой инстанции с новым требованием). Таким образом, англосаксонская модель административной юстиции предусматривает возможность признания за решениями квазисудебных органов значение первоначальных судебных решений (о первоначальных решениях по гражданским делам по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека см. § 1.2 настоящей работы).

Принципиально иное по смыслу регулирование (с учетом избранной испанской модели административной юстиции) закреплено в отечественном законодательстве. Так, нормы ст. 11 ГК РФ прямо подтверждают самостоятельность судебного (общего) и административного (специального) порядка защиты прав¹. Причем отечественное право не дает никаких оснований рассматривать **административный порядок защиты прав** в качестве *допустимой замены судебного порядка*. Напротив, достижением отечественного правопорядка признается провозглашенное Конституцией РФ 1993 г. право на *судебную* защиту, означающее прежде всего доступность правосудия для любого лица

¹ Применение административного порядка защиты прав допускается в виде исключения из общего правила и в прямо установленных законом случаях. Иногда закон предусматривает обязательное обращение к публичному органу, предшествующее обращению в суд, т.е. лицо, полагающее свои права нарушенными, должно вначале использовать административный порядок защиты прав и лишь затем — судебный (см. например, обязательный досудебный порядок по налоговым делам).

и недопустимость ограничений для обращения в суд¹ (что соответствует п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека). Вследствие этого исключена ситуация, в которой *орган, созданный в структуре исполнительной власти* (в том числе квазисудебный орган), *может подменить собой суд, входящий в судебную систему государства*.

Между тем тщательный анализ законодательства о СИП делает очевидным, что его разработчики исходя из того, что ППС является *квазисудебным органом, рассматривающим дела, касающиеся предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности*, именно за Палатой признали значение **полноценной судебной инстанции**. И это — при отмечаемой ранее неопределенности правового статуса ППС и очевидном несовершенстве порядка рассмотрения ею юридических дел, отнесенных к ее компетенции (см. об § 1.2 настоящей работы)!

В итоге к полномочиям СИП было отнесено не рассмотрение дел в качестве суда первой инстанции, а фактически — лишь проверка правильности разрешения этих дел ППС, что **превратило СИП в апелляцию в отношении к ППС**. Зарубежные эксперты, подмечая это, делают соответствующие заключения: «Апелляционный суд США по федеральному округу максимально похож на Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации»².

Подспудно заложенное переформатирование компетенции СИП (при том что отечественное законодательство прямо наделяет его полномочиями суда *первой инстанции*) сказалось на количестве судебных инстанций по делам, касающимся предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности. В отношении этих дел, *сложность которых ни у кого не вызывает сомнений* (что и стало одной из причин учреждения СИП), **законодательно исключена проверка в апелляционном порядке**. При этом решения СИП, вынесенные в качестве суда первой инстанции, вступают в законную силу немедленно после их принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ), что, в общем-то, характерно для апелляционной инстанции.

Пытаясь объяснить исключение апелляционной проверки по столь сложным делам, В.А. Химичев по сути лишь подтверждает сказанное

¹ Подробнее см., например: Рожкова М.А., Глазкова М.Е. Аспекты права на суд: новейшие тенденции // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / Russian Yearbook on the European Convention on Human Rights. № 1 (2015): Европейская Конвенция: новые «старые» права. М.: Статут, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).

² Макдональд Б.А. Судопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральных и административных судах США // Презентация для ВАС РФ. 22.04.2013. С. 9.

выше: «...как представляется, отсутствие апелляционного производства компенсируется тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) защита интеллектуальных прав... осуществляется в административном порядке уполномоченными на то органами. В Суде по интеллектуальным правам рассматриваются дела по заявлениям заинтересованных лиц об обжаловании решений этих органов... Таким образом, Суд по интеллектуальным правам рассматривает дело не с «чистого листа», а с учетом доводов и возражений сторон административного производства и имеющихся в нем доказательств... В то же время различия в правилах проведения процедур не столь существенны, чтобы говорить о том, что в рамках административного производства его участники не могут реализовать свое право на защиту нарушенных прав и интересов»¹.

Подтверждает сказанное и сформировавшийся в судебной практике запрет на принятие к производству заявлений, подаваемых заявителем в СИП, **минуя ППС**, — такие заявления подлежат возвращению заявителю. В обоснование этой позиции обычно указывается на то, что обращение в ППС представляет собой соблюдение *обязательного административного порядка защиты прав*. Между тем, как указывалось ранее (см. § 1.2 настоящей работы), обязательность использования административного порядка защиты интеллектуальных прав не установлена законом, вследствие чего требование об обязательном его соблюдении неправомерно².

Таким образом, при разработке законодательства о СИП была использована конструкция, согласно которой за органом с неясным правовым статусом (созданным в структуре исполнительной власти и не входящим в судебную систему государства) признавалось значение государственного суда, осуществляющего правосудие в качестве суда первой инстанции. При этом за решениями такого органа фактически признается значение *первоначальных судебных решений*. Многие из описываемых в настоящей работе законодательных ошибок стали косвенным результатом реализации именно этой конструкции, очевидно

¹ Химичев В.А. О некоторых вопросах пересмотра судебных актов Президиумом Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/on-some-issues-of-the-review-of-judicial-acts-by-the-presidium-of-the-court-for-intellectual-rights>).

² Как неправомерен и п. 22 Совместного постановления № 5/29, закрепляющий следующее правило: «В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ Кодексом предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению».

противоречащей постулатам отечественного права — как материального, так и процессуального.

*§ 3.2. О нарушениях п. 1 ст. 6 и ст. 13 Конвенции
по правам человека при наделении президиума СИП
полномочиями суда кассационной инстанции*

Итак, решения, принятые СИП в качестве суда первой инстанции, допускают их пересмотр в *кассационном порядке*. Причем, как следует из п. 3 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, ч. 3 ст. 274 АПК РФ полномочиями пересматривать судебные акты, вынесенные СИП в качестве суда первой инстанции, законодатель наделил... сам СИП. На это обстоятельство специально указывается и в п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 60: «По делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, рассмотрение кассационных жалоб в порядке кассационного производства *осуществляется также Судом по интеллектуальным правам* (курсив мой. — М.Р.)».

Согласно ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ, п. 59.5 Регламента арбитражных судов¹ проверка в кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных актов по делам, рассмотренным СИП в качестве суда первой инстанции, осуществляется **президиумом СИП**², который в литературе иногда именуется «главным структурным элементом Суда»³. При этом в п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 отме-

¹ Утвержден постановлением Пленума ВАС РФ от 05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» (ред. от 22.06.2012) и действует до принятия Судебным департаментом при ВС РФ соответствующих решений по организации работы арбитражных судов в Российской Федерации и их утверждения Пленумом ВС РФ (ч. 5 ст. 3 ФКЗ от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации»).

² По правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в гл. 35 АПК РФ.

³ *Назарычева Л.В.* Президиум Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-presidium-of-the-court-for-intellectual-property-rights-issues-of-organization-and-activities>). В статье встречаются и иные курьезные утверждения, как, например: «...президиум Суда, выступая в качестве второй инстанции, не наделен полномочиями на переоценку фактов и установление новых обстоятельств, т.е. не призван проверять обоснованность решения, как это свойственно судам, пересматривающим во второй (апелляционной) инстанции решения по существу, не вступившие в законную силу. Президиум Суда проверяет только правильность применения норм материального и процессуального права, т.е. законность решения (судебного акта), что присуще условной «третьей» судебной инстанции» (Там же).

чается, что «особенностью такого рассмотрения по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что *соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей*» (ч. 4 ст. 17 АПК РФ), а президиумом СИП (ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ), который осуществляет рассмотрение кассационных жалоб с учетом положений ст. 43.7 Закона об арбитражных судах, а также Регламента арбитражных судов.

В соответствии с п. 1 ст. 43.5 Закона об арбитражных судах президиум СИП может осуществлять свою деятельность в составе председателя СИП, его заместителей, председателей судебных составов, а также судей, входящих в состав президиума СИП вследствие утверждения их в качестве таковых Пленумом ВС РФ по представлению председателя СИП. Учитывая, что Пленум ВС РФ не утверждал в качестве членов президиума СИП судей этого суда, в состав президиума входит только руководство данного суда¹.

Таким образом, *кассационную проверку судебных актов СИП, принятых им в качестве суда первой инстанции, по сути осуществляет руководство того же суда*. Это создало предпосылки для отождествления руководства СИП с президиумом СИП и признания за президиумом СИП статуса **«руководящего органа Суда»**².

Примечательно, что по общему правилу на президиумы арбитражных судов возлагается только решение вопросов организации работы суда (в том числе утверждения членов судебной коллегий и председателей судебных составов) и рассмотрение вопросов судебной практики. Иными словами, непосредственно президиумы арбитражных судов не уполномочены на осуществление судебной деятельности (отправление правосудия).

Очевидно, что президиум СИП задумывался как исключение из общего правила. Однако, наделяя его полномочиями не только решать упомянутые оргвопросы, но и осуществлять в кассационном порядке проверку законности вступивших в законную силу судебных актов СИП, принятых им самим по первой инстанции (п. 1 ст. 43.6 Закона об арбитражных судах), законодатель, к сожалению, не смог создать полноценную вышестоящую инстанцию для пересмотра указанных дел.

¹ По данным с сайта СИП на 10.03.2016, президиум СИП включал в свой состав председателя СИП (Л.А. Новоселова), заместителей председателя СИП (Г.Ю. Данилов и В.А. Корнеева) и председателей судебных составов (С.М. Уколов и В.А. Химичев) (см.: <http://ipc.arbitr.ru/about/presidium/sostav>).

² Назарычева Л.В. Указ. соч.

Во-первых, установление подобного порядка кассационного пересмотра не позволяет обеспечить защиту нарушенного права в силу **несоблюдения принципа инстанционности**, сущность которого состоит прежде всего в *последовательном рассмотрении дел сначала нижестоящими, а потом вышестоящими судебными инстанциями*¹. Этот постулат обосновывался еще в дореволюционной литературе: «Тот суд, в который переносится дело, есть суд высшей степени, в котором, по предположению закона, сосредоточивается больше опытности и знаний. Правда, в истории развития института обжалования встречаются попытки передавать дело в суд равной степени, но эти явления не были долговечны, потому что право отменять решение суда может быть предоставлено только суду, обладающему по сравнению с судом, решение которого отменяется, большею властью. Таким образом, можно сказать, что подчиненность лежит в самой природе обжалования»². В подтверждение этой идеи в современной литературе признается: «Общее начало инстанционности имеет как судоустройственное, так и судопроизводственное значение, в соответствии с которым вышестоящая инстанция считается более квалифицированной, в том числе и потому, что решает вопрос коллегиально»³.

Закон не дает основания для вывода, что требования, предъявляемые к кандидатам на должность руководства суда, являются более жесткими, нежели общие требования, предъявляемые к «обычным» судьям этого суда; сопоставление же судейского опыта и знаний «обычных» судей СИП и руководства суда представляется не совсем корректным. В дополнение надо отметить, что как при разрешении СИП дела в первой инстанции, так и при его пересмотре в кассационном порядке решение выносится коллегиально (п. 2 ст. 43.3, п. 6 ст. 43.7 Закона об арбитражных судах), т.е. вряд ли можно говорить о том, что кассационный порядок рассмотрения дел в СИП предполагает более квалифицированное рассмотрение. В этих условиях вызывает серьезные сомнения то, что *объединение, включающее в себя руково-*

¹ См., например, об этом п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» (ред. от 03.03.2015).

² *Малышев К.И.* Курс гражданского судопроизводства. Т. II. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1875. С. 164 (цит. по: *Нагорная Э.Н.* Производство в кассационной инстанции арбитражного суда: сравнительный комментарий арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Юстицинформ, 2003 (СПС «КонсультантПлюс»)).

³ *Кудрявцева А.В., Смирнов В.П.* Инстанционность как общее условие апелляционного производства в уголовном процессе России // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2015. Т. 15. № 1. С. 33.

дающий состав СИП, можно признать самостоятельной инстанцией, являющейся вышестоящей по отношению к СИП и обладающей большей квалификацией и опытом.

Развивая сказанное, следует напомнить и об особо отмечаемом в литературе аспекте инстанционности, который состоит в том, что «вышестоящая инстанция, пересматривающая решение нижестоящей инстанции, должна быть отделена от нее территориально и организационно»¹. Является очевидным, что **СИП не предполагает территориальное и организационное разделение инстанций.**

Таким образом, несмотря на то что президиум СИП назван в действующем законе кассационной инстанцией по пересмотру решений, вынесенных СИП в качестве суда первой инстанции, в качестве полноценной вышестоящей инстанции он рассматриваться не может. Указанное свидетельствует об отсутствии *эффективного средства правовой защиты* применительно к обжалованию решений СИП в качестве суда первой инстанции (ст. 13 Конвенции по правам человека²), которое позволяло бы заинтересованному лицу обратиться за защитой нарушенных прав в *вышестоящий* судебный орган³.

В начале 2000 г. выявление подобной проблемы привело к созданию системы апелляционных арбитражных судов. На момент вступления в действие АПК РФ 2002 г. апелляционные арбитражные суды отсутствовали — дела в качестве первой, а затем и второй инстанции рассматривались одними и теми же арбитражными судами субъектов Российской Федерации. В литературе по этому поводу подчеркивалось: «Допустив, что решение, принятое судом по первой инстанции, перепроверяется тем же судом в апелляционной инстанции, законодатель отошел от инстанционного принципа построения судебной системы в классическом его понимании, предполагающем раздельное

¹ Гаджиев Т.М. Арбитражные апелляционные суды: их место и роль в судебной системе Российской Федерации: Автореф. дис... к.ю.н. М., 2006. С. 8.

² Согласно ст. 13 Конвенции по правам человека «каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».

³ ЕСПЧ в своей практике неоднократно пояснял, что применительно к справедливому судебному разбирательству о существовании эффективного средства правовой защиты можно говорить только тогда, когда есть фактический доступ к правосудию, отсутствуют препятствия юридического и фактического свойства к обжалованию незаконных судебных актов и проч. Осуществление одним и тем же судом полномочий и первой, и апелляционной инстанций было признано ограничивающим заинтересованных лиц в полноценном обжаловании судебных актов.

существование судов низшей и высшей судебных инстанций. Таким образом, понятие инстанционной системы, суть которой заключается в последовательном разрешении дела разными судами, нивелируется тем, что законодатель применяет термины «первая инстанция» и «апелляционная инстанция» по отношению к одному суду субъекта Российской Федерации»¹. В итоге это привело к изменениям отечественного судоустройственного законодательства: ФКЗ от 04.07.2003 были внесены соответствующие новации в Закон об арбитражных судах, ставшие основанием для создания самостоятельных апелляционных арбитражных судов, осуществляющих полномочия суда второй инстанции.

Во-вторых, установленный законом порядок рассмотрения президиумом СИП дел в качестве суда кассационной инстанции *не позволяет признавать президиум СИП судом, созданным на основании закона, по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека*.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека право на суд может быть реализовано только при условии, что судебный орган, на рассмотрение которого передано дело заявителя, учрежден в соответствии с законом, действует на основании закона и в силу закона обладает компетенцией на рассмотрение переданного ему дела. Соблюдение обозначенных требований составляет такой аспект права на суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции, как рассмотрение дел судом, созданным на основании закона. Причем при решении вопроса о том, является ли суд, рассмотревший конкретное дело, созданным на основании закона, ЕСПЧ учитывает не только (и не столько) соответствие самого суда законодательным актам², но и ряд других оснований: например, законность назначения судьи-докладчика, формирование состава суда по делу и проч.

Согласно ч. 1 ст. 18 АПК РФ состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей, причем ч. 2 той же статьи закрепляет правило: дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим

¹ Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда: сравнительный комментарий Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Юстицинформ, 2003 (СПС «КонсультантПлюс»).

² Так, изначально признавалось соответствующим требованиям п. 1 ст. 6 Конвенции учреждение в рамках национальной судебной системы, например, судов по трудовым спорам с установлением их компетенции и определением исполнительной властью места размещения таких судов и их территориальной юрисдикции (см. решение Комиссии по правам человека от 12.10.1978 по делу «Занд против Австрии» (*Zand v Austria*)).

же судьей или составом суда. В силу ч. 5 ст. 18 АПК РФ замена судьи требует проведения судебного разбирательства с самого начала.

Порядок деятельности президиума СИП определен ст. 43.7 Закона об арбитражных судах принципиально иным образом, вследствие чего вызывает ряд вопросов в части обеспечения надлежащей реализации права кассаторов на справедливый суд¹.

Прежде всего следует упомянуть о том, что президиум СИП необоснованно освобожден от соблюдения требования о *формировании состава суда по каждому конкретному делу и недопустимости произвольной замены судьи в судебном разбирательстве*. Этот вывод вытекает из смысла п. 2 ст. 43.7 Закона об арбитражных судах, согласно которому президиум СИП правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума, и подтверждается упомянутым п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, в соответствии с которым «пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей». Такой подход несовместим с принципом правовой определенности, который характеризует процессуальное законодательство. При этом, как подтверждает анализ судебной практики, судьей-докладчиком, участвующим в заседаниях президиума СИП, а затем и принимающим участие в голосовании по этому делу, обычно назначается судья СИП, принявший соответствующую кассационную жалобу к своему производству. То есть, несмотря на точно определенный законом состав президиума СИП в качестве судьи-докладчика по конкретным делам (наделяемого также правом голосования по докладываемому делу!) выступает *судья, не являющийся членом президиума СИП*, что позволяет говорить о незаконности судебных составов, рассматривающих дела в качестве кассационной инстанции СИП.

С учетом изложенного, а также установленного п. 1 ст. 43.7 Закона об арбитражных судах правила о том, что президиум СИП созывается председателем суда по мере надобности (что позволяет поднимать

¹ Из всех изложенных в данной статье норм однозначно положительно может быть оценено лишь правило, содержащееся в п. 5 и предусматривающее, что участие судьи, входящего в состав президиума СИП, при рассмотрении дела в кассационном порядке не допускается в случае участия этого судьи при рассмотрении данного дела по первой инстанции (хотя оно и воспроизводит общее положение ст. 21 АПК РФ).

² Согласно п. 59.5 Регламента арбитражных судов в состав президиума СИП должен включаться также и судья-докладчик, однако нормы действующего законодательства (с учетом последних новаций) не подтверждают данное правило. Еще до начала работы СИП разрабатывались предложения о законодательном подтверждении вхождения в состав президиума СИП судьи, принявшего кассационную жалобу к производству, что объяснялось «целями оптимизации работы президиума СИП».

вопрос о существовании определенной зависимости судебного разбирательства от дискреционных полномочий руководства суда), можно сделать следующий вывод. Существующие законодательные лакуны и неточности, позволяющие говорить об отсутствии ясных и четких норм, регламентирующих деятельность президиума СИП по отправлению правосудия в качестве суда кассационной инстанции, не совместимо с принципами верховенства закона и правовой определенности.

В таких условиях нельзя согласиться с тем, что пересмотр в кассационном порядке решений СИП осуществляется составом суда, сформированным на основании закона, что в свою очередь дает основания для вывода о нарушении прав кассаторов на суд, гарантированных п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

В-третьих, нельзя не видеть, что подобная конструкция, предусматривающая возложение на один и тот же суд полномочий первой и кассационной инстанций, ничуть не способствует укреплению авторитета судебной власти, а скорее умаляет его. Следуя поговорке «рука руку моет», заинтересованные лица считают бесполезным повторное обращение в тот же суд (как это имело место в период осуществления арбитражными судами субъектов Российской Федерации полномочий и первой, и второй судебных инстанций¹), предпочитая сразу обращаться в ВС РФ. То есть заложенная в действующем законодательстве конструкция *обостряет проблему независимости и беспристрастности суда*.

В Рекомендации CM/Rec(2010)12 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно судей (независимость, эффективность и ответственность)² закреплено, что независимость

¹ Т.М. Гаджиев применительно к ситуации аккумуляирования в арбитражных судах субъектов Российской Федерации первой и второй инстанций и с последующим созданием системы апелляционных арбитражных судов специально подчеркнул: с разделением инстанций возросло количество дел, обжалуемых в апелляционном производстве (см.: *Гаджиев Т.М. Арбитражные апелляционные суды: их место и роль в судебной системе Российской Федерации*. С. 8).

² *Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities* принята 17.11.2010 на 1098-м заседании заместителей Министров (призвана заменить Рекомендацию Rec (94) 12 Комитета министров о независимости, эффективности и роли судей (*Recommendation Rec(94)12 of the Committee of Ministers on the independence, efficiency and role of judges*). Схожее положение можно обнаружить и в п. 16 Заключения Консультативного совета европейских судей от 19.11.2002 «О принципах и правилах, регулирующих профессиональное поведение судей, в частности этические нормы, несовместимое с должностью поведение и беспристрастность», согласно которому независимость «дополняется беспристрастностью судей и в то же время является ее условием, что необходимо для обеспечения надежности судебной системы и для доверия, которым она должна пользоваться в демократическом обществе».

судей является не только неотъемлемым элементом верховенства права, но и необходима для беспристрастности судей и вообще функционирования всей судебной системы. При этом в п. 14 Заключения Консультативного совета европейских судей от 19.11.2002 «О принципах и правилах, регулирующих профессиональное поведение судей, в частности, этические нормы, несовместимое с должностью поведение и беспристрастность» подчеркивается: «Отнюдь не считая судей всемогущими, Конвенция придает большое значение предоставлению гарантий в отношении прав участвующих в судебном разбирательстве лиц и устанавливает принципы, которые служат основой для обязанностей судей: независимость и беспристрастность».

Независимость суда принято понимать как его автономность от государственной власти и от участвующих в деле лиц, т.е. суд должен быть в равной степени независим как *от государственной власти*, так и *от участвующих в деле сторон*. Причем ЕСПЧ в своей практике неоднократно подчеркивал, что независимость суда требует, чтобы отдельные судьи были свободны от ненадлежащего влияния не только со стороны несудебных органов, но и в рамках самой судебной системы: «Эта внутренняя независимость судей требует, чтобы они были свободны от указаний и давления со стороны других судей и вышестоящих судебных органов»¹. То есть ЕСПЧ признает **антиподом внутренней независимости судей зависимость от влияния со стороны судебной системы, прежде всего руководителей судов, а также иных органов, способных использовать меры организационно-управленческого характера**².

Вместе с тем в условиях «существования» в рамках одного суда двух судебных инстанций судьям сложно удержаться от соблазна заранее проконсультироваться с руководством по поводу правильности выносимого ими решения. Подобная деятельность, направленная

¹ См., например, постановления ЕСПЧ от 22.12.2009 по делу «Парлов-Ткальчич против Хорватии» (*Parlov-Tkalcic v. Croatia*; № 24810/06); от 19.04.2011 по делу «Батурлова против России» (*Baturlova v. Russia*; № 33188/08); от 19.04.2011 по делу «Хрыкин против России» (*Khrykin v. Russia*; № 33186/08).

² См. подробнее: *Рожкова М.А.* Независимость судей как гарантия беспристрастного применения закона (доклад на междунар. науч.-практ. конф. «Независимость правосудия как основа справедливости и мира» (*Judicial Independence as Essential Foundation of Justice and Peace*). Москва, 30 мая – 1 июня 2014 г.) // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. С. 156–160. К мерам, способствующим *внутренней* независимости судей (п. 23–25 Рекомендации СМ/Rec(2010)12 Комитета министров Совета Европы), принято относить, в частности: недопустимость предоставления вышестоящими судами инструкций судьям о том, как они должны решать конкретные дела; обязательность распределения дел в соответствии с объективными предварительно установленными критериями и т.д.

на обеспечение выносимому решению дальнейшей поддержки президиумом СИП (в случае обращения заинтересованных лиц с кассационной жалобой), предполагает принятие во внимание рекомендаций руководства СИП (признаваемого сегодня, как указывалось выше, одновременно и проверяющей инстанцией). В итоге создаются все условия для нарушения и другого принципа — принципа *беспристрастности суда*, предполагающего *выполнение судьями своих обязанностей без какого-либо предпочтения, предубеждения или пристрастия*¹.

Исходя из сказанного сложно согласиться с утверждением, согласно которому «наличие в Суде по интеллектуальным правам президиума, наделенного правом рассматривать дела в кассационном порядке, дает дополнительную гарантию законности судебных актов и обеспечивает единообразие в судебной практике по подсудным Суду делам»². Напротив, установленная отечественным законодательством конструкция, предусматривающая проверку президиумом СИП в качестве кассационной инстанции судебных актов, принятых тем же судом в качестве суда первой инстанции, не отвечает требованиям п. 1 ст. 6 и ст. 13 Конвенции по правам человека. С целью превентивного исправления ситуации целесообразно кардинально изменить конструкцию обжалования решений СИП, вынесенных им в качестве суда первой инстанции, — только тогда будет реально обеспечено право частных лиц на справедливое судебное разбирательство. На сегодняшний день, к сожалению, решения президиума СИП выносятся в условиях очевидного нарушения основополагающих прав, гарантированных Конвенцией по правам человека и Конституцией РФ.

§ 3.3. Компетенция судебной коллегии СИП, пересматривающей в кассационном порядке судебные акты арбитражных судов по делам о защите интеллектуальной собственности

В качестве арбитражного суда кассационной инстанции СИП в соответствии с п. 3 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и п. 2 ч. 3 ст. 274 АПК РФ вправе разрешать *«дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве суда первой инстанции, арбитражными апелляционными судами»*. Данные дела (в отличие от дел, рассмотренных самим СИП

¹ См. п. 23 упомянутого ранее Заключение Консультативного совета европейских судей от 19.11.2002.

² Назарычева Л.В. Указ. соч.

в качестве суда первой инстанции) пересматриваются в кассационном порядке не президиумом СИП, а обычным коллегиальным составом судей СИП, состоящим из трех судей. Л.А. Новоселова, подчеркивая значимость СИП в качестве суда кассационной инстанции, пишет: «Основная задача Суда — обеспечение единообразной судебной практики в области защиты интеллектуальных прав в предпринимательской сфере. Выполнение данной задачи обеспечивается за счет того, что все споры такого рода, рассмотренные в первой и апелляционной инстанциях арбитражных судов, могут быть пересмотрены в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам»¹.

Учитывая, что речь в нормах п. 3 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах и п. 2 ч. 3 ст. 274 АПК РФ идет именно о защите интеллектуальных прав и принимая во внимание проведенное ранее разграничение понятий «правовая охрана» и «защита» (см. § 1.3 настоящей работы), следует отметить следующее. СИП в качестве суда кассационной инстанции уполномочен рассматривать дела, связанные именно с *нарушениями интеллектуальной собственности*, что сближает его компетенцию с компетенцией ВСИС Японии (в качестве суда проверяющей инстанции). Причем, учитывая, что отечественный закон в данном случае говорит о «делах», можно признать, что к компетенции СИП в качестве суда кассационной инстанции отнесено рассмотрение и **частноправовых споров** о нарушениях интеллектуальной собственности, и **дел, возникших из публичных отношений** в связи с нарушением интеллектуальных прав.

Вследствие этого нет причин возражать против отнесения к компетенции СИП (в качестве суда кассационной инстанции) дел, связанных, например, с возложением административной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности, из которых в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 упомянуты дела:

- о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);
- о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 14.33 КоАП РФ (абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);
- об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности за нарушения,

¹ Новоселова Л.А. Задачи Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 13 (http://ipcmagazine.ru/jurnal/JSIP_01_2013.pdf).

предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).

Можно согласиться и с тем, что в случае, если антимонопольный орган помимо вынесения решения о нарушении антимонопольного законодательства обратился в суд с заявлением о привлечении лица к административной ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, такое дело будет подсудно СИП в качестве суда кассационной инстанции. Следует поддержать и впоследствии внесенные в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 (ред. от 02.07.2013) дополнения, по смыслу которых дела о несостоятельности, налоговые и корпоративные споры в любом случае не являются делами о защите интеллектуальных прав и как таковые пересматриваются в кассационном порядке арбитражными судами округов (п. 9.1).

Как указывалось ранее, СИП призван рассматривать дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, т.е. дело должно соответствовать критерию **характера (сферы) правоотношения**, из которого возникло дело (см. об этом подробнее § 1.4 настоящей работы). Однако наличие второго критерия — **субъектного состава участников** — требуется не во всех без исключения случаях. Так, закон прямо говорит о том, что споры о защите интеллектуальных прав с участием *организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, отнесены к подведомственности арбитражных судов вне зависимости от субъектного состава* (п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ)¹.

В то же время все остальные дела о защите интеллектуальных прав будут подведомственны СИП в качестве арбитражного суда кассационной инстанции только *при условии соответствия рассматриваемого дела критериям характера дела и его субъектного состава, применяемым в совокупности* (что вытекает из положений рассмотренного ранее Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2014), утвержденного

¹ Правда, следует заметить, что в абз. 2 п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 это положение воспроизводится с упоминавшимся ранее искажением — указанием на то, что подобные споры подлежат рассмотрению вне зависимости от характера спорных отношений, что *абсолютно не соответствует действующему законодательству*. Иными словами, рассмотрение арбитражными судами дел, участниками которых являются организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, без учета критерия **характера (сферы) правоотношения**, бесспорно, соответствует разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, но противоречит императивным предписаниям действующего законодательства!

Президиумом ВС РФ 24.12.2014). То есть к делам, рассматриваемым СИП в качестве арбитражного суда кассационной инстанции, относятся, например, дела по требованиям, возникшим из нарушений интеллектуальных прав, прав преждепользования и послепользования, а также по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров и проч. Эти дела подлежат рассмотрению в кассационном порядке в СИП, если участниками спорных правоотношений являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а соответствующее дело связано с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.

В связи со сказанным нельзя не напомнить сформированную ВС РФ позицию, согласно которой дела с участием граждан (за исключением случаев, поименованных в ст. 33 АПК РФ) подведомственны арбитражным судам только при условии, что гражданин обладал статусом индивидуального предпринимателя на момент обращения в арбитражный суд (см. об этом подробнее § 1.4 настоящей работы). К сожалению, эта позиция ВС РФ не сразу была воспринята в практике СИП, что можно проиллюстрировать следующим примером.

Ранее получила широкое распространение и стала практически общепринятой позиция, согласно которой за спорами о доменных именах признавался *экономический характер*, что позволяло игнорировать критерий *субъектного состава участников правоотношения*¹. Это создавало предпосылки для отнесения подобных дел к компетенции арбитражных судов даже в ситуации, когда обладателем прав на домен являлся гражданин без статуса индивидуального предпринимателя. С учетом процитированных выше разъяснений ВС РФ подобная позиция лишается основы. Между тем даже и через полгода после сформулированной ВС РФ позиции при рассмотрении в кассационном порядке дела по доменному спору, в качестве ответчика по которому было привлечено *физическое лицо* без статуса индивидуального предпринимателя, вопрос допустимости рассмотрения данного дела арбитражным судом не исследовался².

Устанавливая столь широкую компетенцию СИП в качестве суда кассационной инстанции, законодатель стремился к тому, чтобы аккумулировать в СИП всю практику по делам, возникающим в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в связи с на-

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526. См. также постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40-47499/2010, в котором ответчиком также выступал гражданин.

² Постановление СИП от 28.07.2015 № С01-528/2015 по делу № А40-105018/2014.

рушениями интеллектуальных прав, исключив эти дела из компетенции окружных арбитражных судов. Предполагалось, что это будет способствовать формированию правильной и единообразной судебной практики, что позволит совершенствовать защиту интеллектуальных прав.

С сожалением можно констатировать, что, несмотря на сравнительно небольшое количество рассматриваемых дел в порядке кассационного обжалования (в 2013 г. СИП рассмотрел 304 жалобы (что составляло 3 жалобы в месяц на одного судью), в 2014 г. — 1390 жалоб, а в первом полугодии 2015 г. — 716 жалоб (т.е. при нагрузке 7–8 жалоб в месяц на одного судью)), вряд ли можно говорить об успешности работы по единообразию судебной практики в рассматриваемой сфере. Напротив, довольно часто ученые и практики замечают противоречия между судебными решениями, выносимыми СИП в качестве суда кассационной инстанции.

Так, широкий общественный резонанс вызвало рассмотрение СИП двух идентичных требований, предъявленных одним и тем же лицом к разным ответчикам, по которым в итоге были вынесены разные судебные акты. Из материалов дела следовало, что общество с ограниченной ответственностью «Вэлмакс», выявив использование мебельной фурнитуры, аналогичной по дизайну той, которая была разработана по заказу этого общества, двумя другими обществами, обратилось к каждому из этих обществ с самостоятельным иском о пресечении действий, нарушающих исключительные права. Решениями арбитражного суда первой инстанции (впоследствии оставленными без изменения апелляционной инстанцией) в удовлетворении исковых требований было отказано. При рассмотрении этих дел судебными коллегиями СИП были приняты разные решения: одно дело было направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции¹, тогда как аналогичные решения по другому делу были оставлены без изменения².

§ 3.4. О неправомерности запросов о правовых заключениях по конкретным делам

Рассмотрение вопроса, вынесенного в заголовок настоящего параграфа, требует прежде всего изучения существующего нормативного материала и разъяснений, данных судебными органами.

¹ Постановление СИП от 18.05.2015 по делу № А76-12136/2014.

² Постановление СИП от 25.05.2015 по делу № А76-12233/2014.

Частью 1.1 ст. 16 АПК РФ СИП предоставлено право направлять запросы в целях получения *разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого дела*. Упомянутая часть ст. 16 АПК РФ довольно скромна по объему содержащихся в ней норм — в ней закреплены лишь: во-первых, *право СИП* направлять запросы об упомянутых разъяснениях, консультациях, мнениях (абз. 1); во-вторых, *обязательность этих запросов* для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы (абз. 2); в-третьих, то, что срок рассмотрения и направления ответа по результатам рассмотрения запроса по общему правилу *не должен превышать одного месяца* со дня получения запроса (абз. 3).

Вместе с тем посредством судебных разъяснений данные нормы получили существенное «развитие», к сожалению, не всегда соответствующее действующему законодательству. Речь идет о разъяснениях, содержащихся в п. 11–15 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, а также в п. 1–10 Справки № СП-21/89.

Так, абз. 3 п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 60 устанавливается, что при направлении запроса отдельное определение об этом не выносится, причем в качестве обоснования указывается, что данный вывод сделан «с учетом части 1.1 статьи 16 АПК РФ». В развитие этого в п. 5 Справки № СП-21/89 закреплено следующее: «Ввиду того, что при направлении запроса определение об этом не выносится (пункт 11 постановления Пленума № 60), такая информация может быть указана в судебном акте об отложении судебного заседания, в том числе предварительного, о принятии иска, кассационной жалобы к производству, о назначении повторного предварительного судебного заседания».

Понятно стремление разработчиков Постановления и Справки исключить возможность обжалования направления подобных запросов, однако изложенные «разъяснения» противоречат основным постулатам судебного процесса. Дело в том, что и разрешая текущие вопросы, и подводя итог всему судебному разбирательству, арбитражный суд совершает *процессуальные действия* — выносит решения по текущим вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства, или итоговые решения, которыми заканчивается рассмотрение дела (в том числе при разрешении дела по существу). Статьей 15 АПК РФ четко закреплено, что арбитражный суд *принимает судебные акты в форме решения* (при рассмотрении дела по существу в первой инстанции), *постановления* (при пересмотре дела в вышестоящих инстанциях) и *определения* (во всех остальных случаях в ходе осуществления

судопроизводства). То есть закон не упоминает запрос в качестве судебного акта.

Таким образом, в случае выявления потребности в консультации ученого или разъяснении специалиста вопрос о направлении соответствующего запроса становится *вопросом, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства*. В этих условиях решение суда о направлении запроса, бесспорно, нуждается в оформлении определением, которое в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 184 АПК РФ должно быть вынесено в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения.

Подход, заложенный абз. 3 п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, создает ситуацию, в рамках которой **внепроцессуальным документом** на третьих лиц возлагается обязанность совершить определенные действия, *не предполагающие их оплату* (абз. 4 п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 60). При этом неисполнение данного документа, согласно п. 2 Справки № СП-21/89¹, должно влечь *применение мер ответственности как за неисполнение судебного акта*².

Помимо указанного критических замечаний заслуживает и всякая специфическая трактовка СИП природы **ответов на запрос**. В п. 7 Справки № СП-21/89 закреплён следующий тезис: «Ответ ученого на запрос Суда по интеллектуальным правам в силу статьи 64 АПК РФ не является доказательством по делу (в отличие от консультации специалиста), а имеет статус особого процессуального документа».

Исходя из смысла процитированного п. 7 Справки № СП-21/89 можно сделать следующий вывод: упомянутые в абз. 1 ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ через запятую *разъяснения, консультации, профессиональные мнения (ученых, специалистов, прочих лиц)* обладают различной правовой природой. Получается, что *консультация специалиста* (в силу

¹ В частности, в п. 2 Справки предусматривается: «Ученый не вправе отказаться от ответа на запрос. Ненаправление ученым ответа на запрос влечет последствия, аналогичные последствиям при неисполнении судебных актов и невыполнении требований арбитражных судов (часть 2 статьи 16 АПК РФ). Вместе с тем мотивированный ответ ученого на судебный запрос, содержащий сведения о невозможности предоставить консультацию по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, включая ответ о недостаточности у ученого предоставленных ему данных для дачи разъяснения или ответ о наличии конфликта интересов, не считается ненаправлением ответа на судебный запрос».

² Примечательно, что, опираясь на право не оформлять определением запрос о получении разъяснения, не всегда в судебных актах СИП указывается привлеченное в качестве специалиста лицо, а также вопросы, поставленные перед специалистом и полученные ответы (см., например, решение СИП от 20.01.2014 по делу № СИП-190/2013).

ч. 2 ст. 64 АПК РФ) может рассматриваться в качестве доказательства по делу, тогда как, например, *консультация ученого* или *разъяснения специалиста* — уже нет, хотя за ними признается «статус особого процессуального документа» (?). То есть признание доказательственной силы поставлено в прямую зависимость от наименования самого документа, оформляющего ответ на запрос.

Изучение упомянутой Справки № СП-21/89 дает массу оснований для критики, однако в целях настоящей работы особого внимания заслуживает новация, введенная по результатам принятия этой справки. Дело в том, что исходя из весьма и весьма широкого толкования абз. 1 ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ, с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ № 60 и Справки № СП-21/89, СИП практикует направление запросов о **правовых заключениях**, которые кажутся ему необходимыми для разрешения конкретных дел!

Так, по одному из дел заявителя (физические лица) обратились в СИП с требованием о признании недействительным Устава ФИПС и приказа Роспатента об утверждении Устава ФИПС, оспаривая их в качестве *нормативных правовых актов*¹. СИП инициировал шесть запросов в адрес организаций и ученых с целью получить ответ на вопрос, являются ли эти акты нормативными либо ненормативными правовыми актами. Интересно, что потребность в этих запросах была прозрачной: исходя из того, что заявленные требования не были связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью, производство по делу в итоге было прекращено вследствие неподведомственности дела СИП.

Практика направления запросов о получении правового заключения основывается на опять-таки очень широком понимании п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 60. Данный пункт Постановления закрепляет правило, согласно которому СИП вправе поставить перед учеными, специалистами и иными лицами, обладающими теоретическими и практическими познаниями, *«любые вопросы, в том числе требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и содержание которых определяются судом»*. При этом в Справке № СП-21/89 проведена достаточно четкая демаркационная линия между «специалистом» и «ученым». На рассмотрение **специалиста** могут быть переданы вопросы, требующие специальных знаний в науке, технике, искусстве, ремесле и т.д. (п. 12 Справки № СП-21/89). В то же время **ученому** (который в п. 1 Справки определен как «лицо,

¹ Определение СИП от 08.12.2014 по делу № СИП-294/2014.

обладающее специальными знаниями») направляется запрос с целью «получить письменные разъяснения, консультации и выяснить профессиональное мнение лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, не привлекая их к участию в деле» (п. 3 Справки № СП-21/89). Это позволило СИП включить *правоведов* в число ученых, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого дела, которым в случае затруднений судьи направляют запросы.

И ожидаемый результат предыдущих шагов — п. 9 Справки № СП-21/89: «Применение института направления запроса возможно, в том числе для выяснения позиции различных ученых о толковании норм права.

При этом применение норм права к конкретным фактическим обстоятельствам дела — функция суда, рассматривающего дело.

В связи с этим в запросе не может содержаться просьба о выражении мнения ученого о толковании норм права исходя из конкретных фактических обстоятельств рассматриваемого дела.

Вместе с тем перед ученым в запросе могут быть поставлены вопросы абстрактного толкования тех или иных норм права, подлежащих применению в конкретном деле для выработки собственной позиции суда».

При создании СИП подразумевалось, что, аккумулируя судебную практику по делам, возникающим в сфере интеллектуальной собственности, этот суд будет вырабатывать единообразные подходы к решению возникающих правоприменительных проблем. В этих условиях **активное собирание мнений** правоведов и специалистов-практиков по тому или иному вопросу, вызвавшему затруднения на практике, правомерно осуществляется СИП. Но это возможно только при *изучении и обобщении судебной практики*¹ и недопустимо — при осуществлении правосудия, т.е. рассмотрении и разрешении конкретных дел. Поясняя сказанное, можно указать следующее.

Во-первых, возложение **на третьих лиц обязанности по установлению содержания правовых норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной** противозаконно, вступает в противоречие как с п. 1 ст. 47 Конституции РФ, так и с п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

¹ Что на сегодняшний день находит отражение в справках, утверждаемых президиумом СИП (http://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium).

Бесспорно, на практике иногда возникает потребность в «переносе» с суда на третьих лиц функций по установлению содержания правовых норм — это нередко имеет место *при рассмотрении национальным судом дел с иностранным элементом*. При этом всегда актуальными были вопросы: «Есть ли иностранный закон, с точки зрения гражданского процесса, норма права или фактическое обстоятельство?.. в какую категорию отнести иностранный закон — правовая норма, которую обязан знать и *ex officio* применить суд, или фактическое обстоятельство, на которое должна указать и которое должна доказать сторона, основывающаяся на этом иностранном законе свое требование или возражение против требования»¹.

Пункт 1 ст. 1191 ГК РФ, ч. 1 ст. 14 АПК РФ предусматривают, что *при применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве*. То есть иностранное право, применяемое российским судом, рассматривается как правовая норма, а не обстоятельство, подлежащее доказыванию в судебном разбирательстве. Для целей установления содержания норм иностранного права, как это специально предусматривает п. 2 ст. 1191 ГК РФ, суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции РФ и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.

В отличие от установления **иностранного закона** (закона иностранного государства), который судья знать не может и не обязан, установление содержания норм **национального (отечественного) права** всегда основывалось на ином принципе — *iura novit curia* (лат. «суд сам знает законы»)². То есть *при применении отечественного права только сам суд (без обращения к помощи третьих лиц) вправе устанавливать содержание соответствующих правовых норм, основываясь на их официальном тол-*

¹ Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3 т. Т. 1. М.: Спарк, 2002. С. 314–315. Разбирая поставленные вопросы, Л.А. Лунц подчеркивает, что суды «общего права» исходят из принципа: иностранный закон в судебном процессе должен рассматриваться не как право, а как факт, подлежащий установлению; французская судебная практика приняла ту же точку зрения (Там же. С. 315, 317, 319). Германский закон предусматривает специальный порядок для установления содержания иностранной нормы права — не такой, как для установления германской правовой нормы, но и отличный от установления фактов; итальянская же доктрина предполагает толкование иностранного закона в соответствии с духом итальянского законодательства (Там же. С. 320).

² См.: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С.54–55.

ковании, сложившейся практике их применения и положениях доктрины. В противоречие этому общепризнанному принципу СИП счел допустимым подменять свою (требующую самостоятельности) деятельность по истолкованию российского законодательства об интеллектуальной собственности привлечением к ее осуществлению третьих лиц, хотя и являющихся правоведами, но не уполномоченных на вмешательство в деятельность судебной власти при отправлении правосудия.

Примечательно, что согласно общедоступным статистическим данным¹ в 2013 г. в качестве суда первой инстанции СИП разрешил по существу (с принятием решения) 106 дел, в 2014 г. СИП — 588 дел, в первом полугодии 2015 г. — 230 дел. Исходя из того, что численный состав судей СИП составляет 15 (без учета председателя суда и двух его заместителей), *на одного судью СИП в месяц в среднем приходится меньше трех дел*, рассмотренных по существу, и примерно *одно дело, прекращенное производством*². При этом в качестве суда кассационной инстанции, рассматривающего решения арбитражных судов первой инстанции и постановления апелляционных арбитражных судов, СИП в 2013 г. рассмотрел 304 кассационные жалобы, в 2014 г. — 1390, а в первом полугодии 2015 г. — 716 жалоб. В итоге, если в 2013 г. на судью приходилось рассмотрение *трех кассационных жалоб* в месяц, то с 2014 г. нагрузка в месяц на одного судью — *7–8 кассационных жалоб*³. То есть, запросы о получении правового заключения для целей разрешения конкретных дел направляются судьями СИП явно не по причине их значительной перегруженности, что, конечно, не делало бы эту деятельность правомерной, но в какой-то мере оправдывало бы ее.

Во-вторых, *подобная деятельность ничуть не способствует авторитету судебной власти вообще и авторитету СИП как специализированного суда в частности.*

Вряд ли вызовет возражение то, что учреждение специализированных судов (которые уполномочены на рассмотрение только определенных категорий дел) предполагает назначение в них судьями специалистов, имеющих (1) соответствующую специализацию, (2) углубленные

¹ См.: <http://ipc.arbitr.ru/node/13545>

² Среднее количество разрешаемых СИП в качестве суда первой инстанции дел по существу в месяц составляет 38; количество дел, прекращенных производством — 14 дел в месяц.

³ И это при том что научно обоснованной нагрузкой на судей признается около 16 дел в месяц, тогда как по судебной системе на одного судью приходится по меньшей мере в разы больше! (см. об этом: *Елисеев И.Н.* Суд по интеллектуальным правам — первый специализированный суд в арбитражной системе // *Законы России: опыт, анализ, практика.* 2012. № 4. (СПС «КонсультантПлюс»)).

знания (в данном случае права интеллектуальной собственности¹), (3) опыт судейской работы. Только при соблюдении данных условий можно надеяться на улучшение качества разрешаемых дел и обеспечение единообразного применения законодательства в соответствующей сфере, что и было первопричиной создания СИП.

Вместо этого приходится наблюдать *демонстрируемую при рассмотрении конкретных дел неспособность СИП к установлению содержания норм действующего законодательства об интеллектуальной собственности, а также используемых в нем понятий.*

Так, в статье с выразительным названием «Президиум Суда по интеллектуальным правам озадачен — находится ли «Система автоматического определения нарушений правил парковки» в конструктивном единстве...»² описывается ситуация, когда на рассмотрение президиума СИП было передано дело, в рамках которого оспаривалась правомерность отказа в выдаче патента на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки». При рассмотрении дела, как следует из постановления президиума СИП³, возникли вопросы относительно толкования указанных в п. 1 ст. 1351 ГК РФ понятий «устройство» и «единая конструкция или изделие» применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ. С целью выяснения смысла понятий «устройство» и «единая конструкция или изделие», а также некоторых других правовых вопросов СИП подготовил четыре запроса на получение правовых заключений. Итог всех треволнений кратко описан в статье таким образом: «Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения ученых пришел к выводу

¹ Со ссылкой на работу А.Т. Боннера (*Боннер А.Т.* Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М.: Проспект, 2013. С. 275) С.М. Михайлов и Л. Михайлов пишут о том, что под специальными понимаются «знания, которые обладают по крайней мере двумя признаками: выходят за рамки общеизвестных знаний и принадлежат узкому кругу профессионалов». При этом ими подчеркивается: «В той сфере, которая касается интеллектуальной собственности, вопросы права и факта тесно взаимосвязаны, и установление фактических обстоятельств дела вне их надлежащей правовой оценки невозможно» (*Михайлов С.М., Михайлов Л.* Владение специальными знаниями как гарантия независимости судей Суда по интеллектуальным правам).

² *Тарасов Н.Н.* Президиум Суда по интеллектуальным правам озадачен — находится ли «Система автоматического определения нарушений правил парковки» в конструктивном единстве... // <http://ipcmagazine.ru/trademark-law/the-presidium-of-the-court-for-intellectual-rights-puzzled-is-system-to-automatically-detect-parking-violations-in-a-constructive-unity>

³ Постановление президиума СИП от 01.06.2015 № С01-139/2015 по делу № СИП-926/2014.

об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных... требований о признании недействительным решения Роспатента от 12 сентября 2014 г. в связи с тем, что спорное техническое решение состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, а совместное использование различных средств не привело к функционально-конструктивному единству их совокупности»¹.

Таким образом, следует признать, что *активность СИП в части запросов правовых заключений для целей рассмотрения конкретных дел* создает условия для вывода о нарушении принципа рассмотрения дела компетентным судом, созданным на основании закона (п. 1 ст. 47 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека), и не позволяет говорить о полноценной реализации принципов независимости и беспристрастности суда, которые закреплены не только в международных договорах, но и в отечественном законодательстве (см., например, ст. 5 АПК РФ). Кроме того, данная деятельность умаляет авторитет судебной власти, свидетельствуя о неспособности специализированного суда при разрешении конкретных дел устанавливать содержание правовых норм того национального законодательства, в сфере которого он и является специализированным.

Сказанное не распространяется на деятельность СИП по собиранию мнений правоведов и специалистов-практиков *при изучении и обобщении судебной практики* и выработке общих подходов к решению насущных правоприменительных проблем — такая деятельность, как указывалось ранее, может быть оценена только положительно.

В заключение следует отметить, что изложенное ничуть не *ограничивает участвующих в деле лиц в представлении на рассмотрение суда правовых заключений*, подготовленных на основании изучения судебной практики и (или) положений доктрины, а *суд — в ознакомлении с такими заключениями при формировании собственной позиции*. Как известно, участвующие в деле лица могут неправильно ссылаться на закон, исходить из неверного толкования правовых норм или вовсе не ссылаться на норму права при обосновании своих возражений и опровержений² — именно суд обязан определить, какие законы и нормативные

¹ Тарасов Н.Н. Указ. соч.

² Предъявление требования (искового требования) в суд все же должно сопровождаться изложением его правового обоснования — такое обоснование является обязательным в силу закона. Однако нельзя отождествлять правовое обоснование требования с его фактическим основанием, что вытекает из п. 4 и 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ. Практическая значимость данного вывода заключается в том, что любой суд, не обладающий правом изменить *фактическое основание* иска, вправе, игнорируя содержащееся в заявлении

правовые акты следует применить к конкретному делу, и правильно применить их при рассмотрении дела (ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 168 АПК РФ). В этих условиях стороны вправе представлять на рассмотрение суда и правовые заключения, подготовленные третьими лицами, по вопросам, относящимся к рассматриваемому судом конкретному делу, с тем чтобы способствовать вынесению законного и обоснованного судебного решения. В свою очередь суд исходя из того, что подобные заключения не являются доказательствами по смыслу ст. 64 АПК РФ, вправе учитывать содержащиеся в них выводы или игнорировать их. Однако, как обосновывается в настоящем параграфе, при рассмотрении конкретного дела **суд не вправе собственными действиями возлагать на третьих лиц обязанность по установлению содержания норм действующего отечественного закона.**

§ 3.5. Проблемы заключения мирового соглашения при рассмотрении дел в СИП

Учитывая, что в качестве суда первой инстанции СИП призван рассматривать исключительно дела, возникающие из публичных отношений (о чем подробно говорилось в гл. 2 настоящей работы), данный параграф необходимо начать с рассмотрения вопроса о допустимости подобных соглашений по таким делам. Это тем более важно в связи с тем, что на сегодняшний день около 15% дел, рассматриваемых СИП в качестве суда первой инстанции, завершаются заключением сторонами соответствующего соглашения: в 2013 г. из 146 рассмотренных дел урегулированием конфликта самими сторонами завершилось 7 дел, в 2014 г. из 588 — 55, в первом полугодии 2015 г. из 365 — 54.

Статья 190 АПК РФ («Примирение сторон») закрепляет положение, согласно которому экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в гл. 15 АПК РФ («Примирительные процедуры. Мировое соглашение»), путем заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом.

правовое обоснование требования, при вынесении решения руководствоваться теми нормами, которые подлежат применению в данном конкретном случае. То есть, применяя при разрешении дела иные нормы, нежели были указаны в заявлении, суд не изменяет основание иска, а осуществляет правосудие (см. об этом: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006 (СПС «КонсультантПлюс»)).

Иными словами, *АПК РФ* прямо устанавливает возможность урегулирования дел, вытекающих из публичных правоотношений, и заключения по ним соглашений.

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что в названной норме законодатель совершенно четко указал на допустимость заключения по делам, возникающим из публичных правоотношений, именно *соглашения*, но не *мирового соглашения*¹. В связи с этим совершенно неверно отождествлять соглашение, заключаемое по делам из публичных правоотношений, и мировое соглашение, являющееся гражданско-правовой сделкой². Учитывая, что гражданско-правовые сделки в большинстве случаев направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. на создание правовых последствий в сфере гражданского оборота (ст. 153 ГК РФ), заключение мирового соглашения возможно лишь в частных (гражданско-правовых, горизонтальных) отношениях. *Субъектами мировых соглашений, таким образом, могут выступать лишь юридически равные субъекты* — граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования, когда они вступают в гражданский оборот.

Совсем иную природу и иной субъектный состав имеет соглашение, упоминаемое в ст. 190 АПК РФ. Это соглашение заключается в том случае, когда дело возникло в публичной сфере и, следовательно, его субъектами будут лица, которые связаны публичными (вертикальными) правоотношениями, императивно урегулированными законодательством. Участники публичных (административных, финансовых, налоговых, таможенных и иных публичных) отношений юридически не равны, находятся в отношениях власти и подчинения. В публичных отношениях в качестве *управомоченной стороны* выступает государство в лице его органов, обладающих властной компетенцией и контролирующих исполнение публичной обязанности *обязанной стороной* — юри-

¹ На это неоднократно указывалось в литературе. В частности, Д.Б. Абушенко пишет, что «законодатель не отождествляет «цивильное» мировое соглашение и соглашение по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений» (Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 09.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». М.: Волтерс Клувер, 2004).

² Подробнее о мировой сделке см.: Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. М.: Статут, 2005 (СПС «КонсультантПлюс»); Она же. Мировая сделка: ошибки судебной практики как отражение недостатков правового регулирования // Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / Под ред. В.Н. Литовкина и К.Б. Ярошенко; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2013. С. 694—711.

дическими и физическими лицами, должны подчиняться властным предписаниям первых.

Итак, поскольку мировое соглашение допускается, как было сказано ранее, только в отношениях, основанных на принципах равенства, нельзя признать допустимым заключение между субъектами публичных правоотношений мирового соглашения (гражданско-правовой сделки). Эта позиция нашла свое отражение в литературе, и практически общепризнанным является мнение о том, что мировая сделка невозможна между субъектами публичных отношений; совершение гражданско-правовой сделки между субъектами этих отношений противоречит самой природе этих дел.

Говоря о недопустимости заключения мировых соглашений по делам, возникающим из публичных правоотношений, вместе с тем следует, безусловно, согласиться с необходимостью в некоторых случаях заключения соглашения между субъектами публичных правоотношений.

Из вышесказанного, таким образом, следует вывод: *субъекты гражданских правоотношений, между которыми возник спор, вправе заключать мировые соглашения, субъекты публичных отношений, участвующие в одном деле, — соглашения, предусмотренные ст. 190 АПК РФ*¹. Причем государственные органы вправе заключать соглашения по делам из публичных правоотношений — такое право прямо вытекает из норм АПК РФ и может ограничиваться только случаями, когда иное прямо предусмотрено федеральным законодательством. Соответственно недопустимо обоснование отказа в утверждении соглашения по делу, возникающему из публичных правоотношений, ссылкой на отсутствие у государственного органа соответствующих полномочий в положении об этом органе.

Соглашение, допускаемое ст. 190 АПК РФ, и мировое соглашение, совпадая в том, что оба они являются наиболее желаемым результатом примирительных процедур, имеют принципиальные различия, обусловленные императивностью правового регулирования публичных правоотношений и диспозитивностью правового регулирования гражданских (частных) правоотношений. Иными словами, стороны публичных правоотношений при выработке условий соглашения связаны многочисленными законодательными предписаниями и огра-

¹ Поддержка этой позиции, обозначенной автором настоящей работы еще в начале 2000 г., высказывалась, например, в работах: *Бородкина Н.А.* Мировое соглашение по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Теория и практика отечественного правоприменения ст. 190 АПК РФ и опыт Германии // Административное право и процесс. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

ничениями, диктуемыми материальным правом¹, тогда как стороны гражданских правоотношений обладают свободой в определении условий мирового соглашения, предоставляемой им ст. 1 ГК РФ.

Анализируемое соглашение по делам, возникающим из публичных правоотношений, имеет достаточно явные черты сходства с соглашением по фактическим обстоятельствам, регулируемым ст. 70 АПК РФ. В частности, в соглашении по делу из публичных правоотношений *стороны могут признать определенный факт и согласовать материально-правовые последствия установления данного факта*². В отличие от мирового соглашения соглашение по делу из публичных правоотношений (1) *не может включать в себя гражданско-правовую сделку*; (2) *его стороны не вправе изменить императивные предписания закона* (например, налоговый орган не вправе снизить размер санкций, сумма которых императивно закреплена в законе); (3) *его утверждение в большинстве случаев не будет основанием для прекращения производства по делу* — суд должен рассмотреть дело по существу с учетом достигнутого сторонами соглашения и вынести судебное решение. И именно вынесение судебного решения с учетом достигнутого сторонами соглашения по делам, возникшим из публичных правоотношений, будет способствовать стабилизации в этой сфере, уменьшению нарушений норм действующего законодательства, соблюдению баланса публичного и частного интересов³.

Данная позиция была воспринята и судебно-арбитражной практикой: в п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50

¹ Подобный подход имеет место в праве Германии: общепризнанной является позиция, согласно которой административные (публичные) органы не могут обойти действующие императивные нормы — например, запрет на совершение действий. В частности, К. Райтемайер пишет об этом следующее: «...в первую очередь следует упомянуть запреты на совершение действий в определенной форме, действующие в административном праве для некоторых областей деятельности. Так, например, абзац 2 § 2 Федерального закона «О порядке выплаты денежного содержания» запрещает согласовывать в договоре отклонение от общих норм выплаты денежного содержания для госслужащих, судей и военнослужащих» (Райтемайер К. Публично-правовой договор, мировое соглашение и посредничество в административном праве Германии // Процессуальное право и альтернативные способы разрешения споров. М.: Европейская комиссия, 2006. С. 40).

² Например, налоговый орган и налогоплательщик в соглашении по делу из публичных правоотношений могут указать на факт выявления имевшей место ранее переплаты налогов и в качестве последствия установления данного обстоятельства — ее зачет налоговым органом в счет имеющейся задолженности налогоплательщика.

³ См. об этом подробнее: Рожкова М.А. О некоторых чертах сходства мирового соглашения с соглашением, заключаемым по делам, возникающим из публичных правоотношений // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Отв. ред. Л.Ф. Лесницкая, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008. С. 288—303 (СПС «КонсультантПлюс»).

«О примирении сторон в арбитражном процессе» закреплены следующие положения: «В соответствии со статьей 190 АПК РФ экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в главе 15 Кодекса, путем заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом. Такие соглашения могут заключаться органом, осуществляющим публичные полномочия, по делам об оспаривании его ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия), по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.

Арбитражным судам следует учитывать, что по данным спорам результатами примирения сторон, которые могут содержаться в соглашении между ними, являются: признание обстоятельств дела, соглашение сторон по обстоятельствам дела; соглашение сторон, содержащее квалификацию сделки, совершенной лицом, участвующим в деле, или статус и характер деятельности этого лица; частичный или полный отказ от требований, частичное или полное признание требований вследствие достижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях.

В частности, предметом соглашения, заключаемого на основании статьи 70 АПК РФ антимонопольным органом, может быть в том числе обоснование размера доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, ограничения конкуренции, методики расчетов в целях определения суммы дохода, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию при принятии решения арбитражным судом». Таковы вкратце основные характеристики соглашения, упоминаемого в ст. 190 АПК РФ.

В ноябре 2014 г. в качестве одной из основных проблем, выявленных практикой, СИП обозначил проблему допустимости заключения мирового соглашения в период *после вынесения решения* по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, но *до внесения Роспатентом соответствующих изменений в реестр*.

Вопрос о возможности заключения мирового соглашения был поставлен в связи с тем, что участники дел данной категории (как указывалось выше, на сегодняшний день данные дела рассматриваются как гражданско-правовые споры между лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны, и обладателем прав на товарный знак; см. § 2.5 настоящей работы) до принятия решения судом первой инстанции, как правило, были «не склонны» к заключению мирового соглашения. Однако после вынесения судом решения **о прекращении**

правовой охраны товарного знака — на стадии рассмотрения того же дела в суде кассационной инстанции — стороны заключали мировое соглашение, в том числе предусматривающее переход исключительных прав на товарный знак другому лицу. В этих условиях обнаружили два вопроса: 1) допустимо ли правообладателю, права которого на товарный знак были прекращены судебным решением, на уровне кассационного обжалования этого решения заключать мировое соглашение, по условиям которого он передавал свои права на этот товарный знак другому лицу; 2) правомерно ли, что Роспатент, исполняющий такие мировые соглашения, обязывался производить действия по регистрации без уплаты соответствующих пошлин (что лишало бюджет части платежей).

Важность данной проблемы, по мнению СИП, требовала рассмотрения ее на заседании Научно-консультативного совета (которое состоялось 14 ноября 2014 г.). Предлагая обоснование решения проблемы, В.А. Корнеев указал: «Согласно первому подходу, внесение Роспатентом изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания (далее — реестр) на основании судебного акта представляет собой стадию исполнения судебного решения. Следовательно, поскольку действующее законодательство не содержит ограничений на заключение мирового соглашения на стадии исполнения судебного решения (ч. 1 ст. 139 АПК РФ), постольку до внесения изменений Роспатентом в реестр соответствующее мировое соглашение может быть утверждено судом и оно обязательно для исполнения всеми лицами и органами, включая и сам Роспатент (ч. 8 ст. 141 и ст. 142 АПК РФ). Данный подход можно обосновать еще и тем, что исключительное право на товарный знак признается при условии государственной регистрации этого знака в реестре (ст.ст. 1232 и 1480 ГК РФ) и после вынесения судебного решения, но до внесения изменений в реестр исключительное право ответчика на товарный знак не может считаться прекращенным.

Согласно второму подходу, вынесение судебного решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (п. 4 ст. 1486 ГК РФ). При этом отдельной стадии исполнения судебного решения нет, поскольку отсутствует участие органов принудительного исполнения (таких как судебные приставы), а само внесение Роспатентом записи в реестр о прекращении правовой охраны является лишь технической процедурой. Здесь подчеркивается, что соответствующие иски являются разновидностью исков

о признании, на которые, как известно, не выдаются исполнительные листы и исполнительное производство по смыслу федерального закона «Об исполнительном производстве» отсутствует. Правовая охрана товарного знака при этом прекращается немедленно после вступления решения в законную силу»¹.

Между тем, даже не подвергая критическому анализу оба предложенных СИП подхода, можно утверждать, что они лишаются смысла при правильном определении *природы требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием*.

Как уже указывалось, по своей сути дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относятся к категории дел, возникающих из публичных отношений. Вследствие сказанного по данным делам допустимо заключение соглашения, упоминаемого в ст. 190 АПК РФ, но не мирового соглашения. При этом, учитывая, что подобное требование может быть обращено исключительно к лицу, уполномоченному на осуществление подобных действий (предоставление и прекращение правовой охраны товарных знаков), которому и должно адресоваться данное требование, подобное соглашение не может быть заключено без участия Роспатента. Только предлагаемый подход позволит исключить случаи злоупотреблений, которые на сегодняшний день очень распространены при заключении мировых соглашений частными лицами по делам рассматриваемой категории.

Еще одна проблема, связанная с заключением разбираемых соглашений, нашла отражение в упоминавшемся ранее постановлении Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», п. 33 которого, внесенный по предложению СИП, предусматривал следующее: «С учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора».

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2,

¹ См. на сайте СИП: <http://ipc.arbitr.ru/node/13562>

4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 АПК РФ результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В названном случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Положения настоящего пункта применяются также при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака».

Предложение упомянутой разновидности «примирительного соглашения» явно *не учитывает различий между понятиями «согласие» и «соглашение»*, однако эти различия весьма существенны.

Разграничивая согласие и соглашение, М.И. Брагинский писал: «Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей. Его роль гораздо скромнее. Она проявлялась лишь в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в ГК, в ином законе или в другом правовом акте либо договоре, и сводится к тому, что представляет собой неперенное условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное изъявление воли других лиц (для договоров) способно создать правоот-

ношение... сделку совершает один, а согласие дает другой (другие лица). Таким образом, согласие третьего лица — юридический факт, который служит лишь условием, при котором законодательство предоставляет определенному лицу возможность совершить сделку (заключить договор). При этом согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда последствиями... Таким образом, согласие в отличие от соглашения может быть только элементом юридического состава»¹.

1. Выявленная М.И. Брагинским роль согласия весьма четко прослеживается, например, в положении п. 1 ст. 1238 ГК РФ: «При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор)». В силу данной нормы для заключения сублицензионного договора на право использования объекта интеллектуальных прав, т.е. совершения сделки между лицензиатом и сублицензиатом, необходимо наличие согласия правообладателя — лицензиара. Такое согласие обычно является одним из условий лицензионного договора, заключаемого лицензиаром и лицензиатом, но может оформляться и отдельным документом (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

2. Иная конструкция согласия закреплена в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ: «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем». В отличие от предыдущего случая согласие правообладателя здесь характеризуется совершенно по-другому, что требует более подробного анализа.

Подпадающий под регулирование указанного абзаца названной статьи случай предполагает не прямое (непосредственное — как в первом примере), но косвенное использование объекта интеллектуальной собственности. Действительно, заявленный к регистрации «младший» товарный знак является сходным до степени смешения с уже существующим («старшим») знаком, правообладателем которого является другое лицо (далее — правообладатель «старшего» знака). Давая согласие

¹ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 120–121 (автор главы — М.И. Брагинский).

на регистрацию «младшего» товарного знака в отношении однородных товаров, правообладатель «старшего» знака, по сути, добровольно соглашается на некоторое «паразитирование» на его товарном знаке, что по общему правилу п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещено.

Согласие правообладателя в данном случае представляет собой *условие*, при котором становится допустимым установление правовой охраны товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим «старшим» знаком (причем в отношении однородных товаров). Таким образом, согласие правообладателя «старшего» знака является обязательным элементом юридического состава, который может привести к *возникновению интеллектуальных прав* на «младший» товарный знак у заявителя (далее — заявитель «младшего» знака). В предыдущем же случае согласие было необходимо для *предоставления третьему лицу права использования объекта* интеллектуальной собственности на условиях сублицензии, не влекущему возникновения интеллектуальных прав у этого лица.

Важно отметить, что само согласие испрашивается в рассматриваемом здесь случае для целей *государственной регистрации «младшего» товарного знака (установления правовой охраны)*, тогда как в предыдущем случае это согласие требовалось на *заключение сделки*. Причем отличие от первого примера, где согласие на сделку выдавалось лицом, *уже состоящим в договорных отношениях* с одной из сторон будущей сделки, в данном примере следует исходить из обычного *отсутствия договорных связей между заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака*.

С учетом сказанного конструкция согласия, предусмотренная абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, по всей видимости, должна включать в себя, во-первых, совершение сделки (заключение договора) заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака, на которую опирается получение согласия, во-вторых, выдачу правообладателем собственно самого согласия.

Впрочем, Роспатент допускает «облегченный» вариант данной конструкции: в частности, п. 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака¹, устанавливается, что подтверждением согласия может быть, в частности, и сам договор, «в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства

¹ Приложение к приказу Роспатента от 30.12.2009 № 190.

сторон и последствия неисполнения таких обязательств». Однако такой договор (как и любой иной документ, подтверждающий согласие правообладателя), как специально подчеркивается в Рекомендациях, должен содержать ряд сведений, в том числе «выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения».

3. Нетипичная разновидность согласия обнаруживается в норме п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ, закрепляющего обязательность получения согласия компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации при включении в промышленный образец или средство индивидуализации официальных символов, наименований и отличительных знаков. Поясняя указание на нетипичность такого рода согласия, следует подчеркнуть, что в части четвертой ГК РФ упоминаются согласия, имеющие не только гражданско-правовое, но и административно-правовое основание (к числу последних и должно быть отнесено согласие, упомянутое в п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ). М.И. Брагинский, разграничивая названные основания согласий, подчеркивал, что когда согласие выражает лицо, которое обладает в установленных пределах административной компетенцией, речь идет о «согласии-разрешении», имеющем административно-правовую основу¹.

Подобное «согласие-разрешение» имеется в виду и в п. 3 ст. 1419 ГК РФ (при том что в этой статье оно обозначено иным термином — «одобрение»): в данном пункте предусмотрена обязательность получения согласия Минсельхоза России на название, присваиваемое селекционному достижению. Очевидно, что здесь согласие-разрешение (пусть и поименованное иным образом) имеет явно административно-правовую природу.

4. Термин «согласие» используется в части четвертой ГК РФ и для случаев, когда одной стороне договорного правоотношения необходимо получить от своего контрагента разрешение на осуществление определенных действий.

Так, п. 1 ст. 1266 ГК РФ закрепляет право автора на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений.

¹ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. С. 120 (автор главы — М.И. Брагинский).

Вследствие этого, действуя в рамках заключенного лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения, издатель может внести в это произведение изменения, сокращения, дополнения и т.п., *только получив на это согласие* автора (оно обычно подтверждается соответствующей надписью автора на готовой к печати верстке рукописи). В рамках договорных отношений автора и издателя подобное согласие представляет собой типичный пример одностороннего действия, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.

Подобная разновидность согласия упоминается в ряде статей части четвертой ГК РФ. Например, согласие исполнителя требуется в ситуации, когда запись исполнения предполагается воспроизвести (или сообщить в эфир) в целях иных, нежели те которые были прямо выражены в договоре между исполнителем и лицом, использующим эту запись (п. 3 ст. 1317 ГК РФ). Только с согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства допускается повторное использование архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта, разработанного этим автором в рамках, например, договора заказа (абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ).

Резюмируя, можно говорить о том, что все названные выше разновидности согласия действительно представляют собой *односторонние действия*, необходимые для накопления юридического состава и в конечном счете наступления юридических последствий — возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений, последствий реализации гражданской правосубъектности или защиты нарушенных субъективных гражданских прав¹.

Избранный при разработке части четвертой ГК РФ «запретительный» подход² при определении правомочий правообладателя обусловил закрепление в Кодексе следующего общего правила: «Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правооб-

¹ О разновидностях юридических последствий подробнее см.: Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009. С. 14–18.

² Подробнее см.: Рожкова М.А. Неправильное использование терминов «согласие» и «соглашение» в части четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающий свободу договора // Свобода договора: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 543–557 (СПС «КонсультантПлюс»); Рожкова М.А., Михайлов С.В. О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9. С. 38–46 (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/about-the-consents-and-agreements-in-part-four-of-the-rf-civil-code>).

ладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом» (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, правомочия обладателя исключительных прав, которые имеют несомненное сходство с правомочиями собственника и которые в любом случае являются **правомочиями обладателя имущества (имущественными правами)**, по сути, закреплены в ГК РФ *через запрет* иным лицам реализовывать эти правомочия без согласия правообладателя.

По-иному законодатель подходит к определению правомочий собственника. Так, ГК РФ не только прямо наделяет собственника правами владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209), но и предоставляет ему право по собственному усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209).

Между тем нет оснований для столь принципиальных различий в подходах к регулированию возможностей управомоченных субъектов, обладающих абсолютными правами.

Думается, целесообразным было бы более полное и ясное раскрытие именно ст. 1229 ГК РФ правомочий обладателя исключительных прав. Бесспорной поддержки заслуживает положение, закрепленное в абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в силу которого гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на объект интеллектуальной собственности (правообладатель), вправе *сами* использовать такой объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Но более продуктивным было бы закрепить в этой же статье еще и правило, согласно которому правообладатель по своему усмотрению может совершать в отношении принадлежащих ему

имущественных прав любые действия, не противоречащие закону, в том числе распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами (отчуждая их посредством заключения договора об отчуждении исключительных прав или предоставляя право на использование объекта интеллектуальной собственности в оговоренных договором пределах посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии и т.п.); передавать принадлежащие ему исключительные права в залог и обременять их иными способами. Конечно, нельзя не упомянуть в Кодексе и то, что в случаях, прямо установленных ГК РФ, другими законами, использование объектов интеллектуальной собственности допускается без согласия правообладателя в порядке и на условиях, установленных законом (включая вопросы возмездности такого использования)¹.

Объединение подобных развернутых положений «разрешительной» направленности в одной статье² избавило бы правомочия обладателя исключительных прав от окружающего их сегодня ореола неопределенности, сняло бы множество практических вопросов, а кроме того, позволили бы избежать допущенной в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ ошибки — *подмены термина «соглашение» термином «согласие»*.

Можно, конечно, предположить, что, предписывая в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ обязательность получения заинтересованным лицом именно «согласия» правообладателя на использование соответствующего объекта интеллектуальных прав, разработчики четвертой части ГК РФ тем самым попытались ввести в закон конструкцию, упомянутую во втором из разобранных выше примеров согласия. Как уже указывалось, эта конструкция предполагает, во-первых, заключение между правообладателем и заинтересованным лицом договора, на который опирается получение согласия (разрешения), и, во-вторых, выдачу правообладателем на собственно самого согласия. Однако текст ГК РФ не подтверждает подобные соображения, да и здравый смысл подсказывает лишь один путь решения задачи: *для приобретения заинтересованным лицом прав на использование объекта интеллектуальной*

¹ Вместо неясных указаний на то, что «правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное». Или абстрактного правила: «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

² Сегодня правомочия правообладателя «разбросаны» по многим статьям части четвертой ГК РФ.

собственности, права на который принадлежат другому лицу, единственно приемлемым, бесспорно, является банальное заключение соглашения (договора), на основании которого и будет передаваться названное право.

Из смысла нормы абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вытекает, что регистрация «младшего» знака в отношении однородных товаров допустима только с согласия правообладателя «старшего» знака. Такое согласие правообладатель может дать заявителю «младшего» знака за вознаграждение либо безвозмездно, но в любом случае выдаче согласия будет предшествовать согласование заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака как *предмета соглашения* (выдача согласия), так и *его условий* (в частности, перечня товаров (или услуг), в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации «младшего» знака, вопроса возмездности выдачи согласия и т.д.). *Результатом такого согласования является сделка (договор)*, которая совершается либо в устной форме (ст. 159 ГК РФ), либо путем составления единого документа, подписанного сторонами, либо путем обмена несколькими документами (письма, телефаксы, *e-mail* и т.п., что в силу п. 2 ст. 434 ГК РФ признается письменной формой договора). Именно на эту сделку (соглашение сторон) и опирается последующая выдача согласия на регистрацию «младшего» товарного знака.

Изложенное призвано показать, что жонглирование терминами в части четвертой ГК РФ привело к неясности заложенных в Кодексе правовых конструкций, что имеет негативные последствия на практике. Ярким примером этого и стал п. 33, внесенный по предложению СИП в упомянутое Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50.

ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УНИФИКАЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

§ 4.1. Количественная незначительность дел, рассматриваемых СИП (анализ статистических данных)

При создании СИП планировалось, что в год им будет разрешаться порядка 6000 дел, что примерно соответствует количеству дел, рассматриваемых в год ФПС Германии¹. Однако статистические данные свидетельствуют о том, что количество разрешаемых СИП дел — примерно в четыре раза меньше планируемых.

Первая инстанция

Согласно находящимся в открытом доступе статистическим данным в 2013 г. в качестве суда первой инстанции СИП разрешил по существу (с принятием решения) 106 дел, прекратив производство по 36 делам, из них по 7 делам — в связи с заключением мирового соглашения, по 23 делам — в связи с отказом от заявленного требования. В 2014 г. СИП было разрешено по существу 588 дел с оставлением без рассмотрения 14 дел и прекращением производства по 161 делу, из них по 55 делам — в связи с заключением мирового соглашения, по 93 — в связи с отказом от заявленного требования. В первом полугодии 2015 г. в качестве суда первой инстанции СИП разрешил по существу 230 дел и прекратил производство по 131 делу, из них по 54 делам — в связи с заключением мирового соглашения, по 63 — в связи с отказом от заявленного требования.

Следовательно, за истекший период среднее количество разрешаемых СИП в качестве суда первой инстанции дел по существу в месяц составляет 38, количество дел, прекращенных производством, — 14 дел

¹ При разработке законопроекта о СИП учитывались статистические данные с учетом тенденции к возрастанию: «В 2011 г. в арбитражных судах первой инстанции были рассмотрены 1447 дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, и еще 2453 дела о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака» (Буробина Е.В. О новом суде по интеллектуальным правам // Адвокатская практика. 2013. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).

в месяц. Исходя из того, что численный состав судей СИП составляет 15 судей (без учета руководства суда), на одного судью СИП в месяц приходится меньше трех дел, рассмотренных по существу, и примерно одно дело, прекращенное производством¹. Безусловно, подобную нагрузку сложно назвать чрезмерной².

При этом нельзя не замечать следующее. В СИП практически не передаются требования об оспаривании нормативных правовых актов: в 2013 г. СИП вообще не рассматривал дела об оспаривании нормативных правовых актов, в 2014 г. таких дел было шесть (ни одно из требований не было удовлетворено); в первом полугодии 2015 г. поступило одно дело. Тот же вывод можно сделать в отношении требований об оспаривании решений ФАС России: в 2013 г. на рассмотрение СИП поступило одно требование об оспаривании решений ФАС России, в 2014 г. таких дел было шесть (заявления были возвращены вследствие неподсудности); в первом полугодии 2015 г. в СИП было рассмотрено одно дело (требование по нему было удовлетворено). Впрочем и остальные категории дел не отличаются многочисленностью.

Большинство рассматриваемых СИП дел — это дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, которые составляют на сегодняшний день почти 70 процентов от числа всех дел. Так, в 2013 г. из 146 дел (106 из которых были рассмотрены по существу) 77 относились к категории досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (53% от общего числа рассмотренных дел). В 2014 г. из 783 (588 из которых были рассмотрены по существу) 435 относились к категории досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (55,5% от общего числа рассмотренных дел), в первом полугодии 2015 г. из 365 (230 из которых были рассмотрены по существу) 235 относились к категории досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (64,5% от общего числа рассмотренных дел).

Таким образом, СИП постепенно превратился в суд, разрешающий в основном дела о досрочном прекращении правовой охраны товар-

¹ Примерно 10% поступивших заявлений возвращается заявителю: в 2013 г. было возвращено 47 заявлений из 454; в 2014 г. — 106 из 998; в первом полугодии 2015 г. — 31 из 327.

² Тот факт, что из 30 судей (общая численность судей СИП, установленная федеральным законодательством) назначены и осуществляют свою деятельность только половина из них, не ограничивает СИП в принятии на должность помощников судей и секретарей судебного заседания численностью, предусмотренной штатным расписанием. В результате аппарат большинства судей СИП включает двойной состав сотрудников — у судей по два помощника и по два секретаря судебного заседания. Учитывая нагрузку на одного судью, целесообразность подобного вызывает сомнения.

ного знака вследствие его неиспользования. Такое положение вещей, бесспорно, нуждается в изменении, поскольку существование суда, рассматривающего по сути одну категорию дел, причем дел, которые должны разрешаться органом исполнительной власти (см. о них подробнее в § 2.4 настоящей работы), нецелесообразно по всем статьям.

Кассационная инстанция

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество рассматриваемых СИП дел в качестве суда кассационной инстанции также невелико.

Президиум СИП рассмотрел в 2013 г. 9 дел: 5 жалоб на решения СИП в качестве суда первой инстанции, 4 — на акты СИП, принятые в качестве суда кассационной инстанции. В 2014 г. количество обжалований решений СИП несколько увеличилось: президиум СИП рассмотрел 294 жалобы, из которых 264 — жалобы на решения СИП в качестве суда первой инстанции (в том числе 88 жалоб на решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования), а 30 — жалобы на акты СИП, принятые им в качестве суда кассационной инстанции. В первом полугодии 2015 г. количество обжалований решений СИП также возросло: президиум СИП рассмотрел 189 жалоб, из которых 163 — жалобы на решения СИП в качестве суда первой инстанции (в том числе 59 жалоб на решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования), а 26 — жалобы на акты СИП, принятые им в качестве суда кассационной инстанции.

При этом *СИП в качестве суда кассационной инстанции* в 2013 г. было рассмотрено 304 кассационные жалобы, в 2014 г. — 1390 жалоб; в первом полугодии 2015 г. — 716 жалоб. То есть по сравнению 2013 г. количество кассационных жалоб несколько увеличилось, что дало СИП полное право говорить об увеличении нагрузки на судей более чем в два раза: если в 2013 г. на судью приходилось рассмотрение трех кассационных жалоб в месяц, то с 2014 г. нагрузка на одного судью в месяц составила 7–8 жалоб.

Изложенное позволяет говорить о том, что общая «средневзвешенная» нагрузка судей СИП (при двойном аппарате сотрудников) с 2014 г. составляет 3–4 дела по первой инстанции и 7–8 кассационных жалоб в месяц.

Такие «курортные условия» для судей не могут быть поставлены в укор самому СИП. Однако небольшое количество рассматриваемых дел затрудняет признание весомым вклад СИП в дело единообразия судебной практики в сфере интеллектуальной собственности. И здесь

нельзя не вспомнить мнений, высказываемых юридическим сообществом, которое отнеслось «к идее создания СИП в целом с глубоким скепсисом, как к еще одной, избыточной судебной структуре, предназначенной для рассмотрения малого объема споров, которые не заслуживают «специализированного» судебного внимания и успешно рассматриваются самим административным органом (Роспатентом), а также существующими судебными инстанциями»¹.

§ 4.2. *Отсутствие механизма достижения
единообразной практики по делам, возникающим
в сфере интеллектуальной собственности*

Начать настоящий параграф представляется верным с анализа некоторых аспектов механизма отбора судебных решений, отражающих реальное направление судебной практики. Для этой цели значимой является Рекомендация Комитета министров Совета Европы R(95)11 об отборе, представлении и архивации судебных решений в правовых информационно-поисковых системах² (далее — Рекомендация R(95)11)³.

¹ См.: *Мещеряков В.А.* Первые итоги работы Суда по интеллектуальным правам: взлеты и падения, общий вектор развития // Журнал Суда по интеллектуальным правам (<http://ipcmagazine.ru/private-opinion/the-first-results-of-the-court-for-intellectual-property-rights-the-ups-and-downs-the-overall-direction-of-development>).

² Принята Комитетом министров 11.09.1995 на 543-м заседании Представителей министров.

³ Ценность Рекомендации Комитета министров Совета Европы R(2001)3 по распространению судебной и иной юридической информации путем использования новых технологий (принята Комитетом министров 28.02.2001 на 743-м заседании Представителей министров) для целей настоящей работы, вероятно, исчерпывается указанием на необходимость использования новых информационных технологий (таких как Интернет) для обеспечения доступности *правовой информации*, под которой понимаются не только официальные тексты законов, постановлений и относящихся к делу международных соглашений, но и *важные судебные решения*. Причем в примечании специально подчеркивается, что изложенные принципы не предусматривают их применение к решениям, которые нельзя квалифицировать в качестве прецедентов. Рекомендация R(2001)3 содержит, в частности, следующие значимые в рамках настоящей работы принципы: 1) *пригодность, доступность* (государству следует сделать правовую информацию общедоступной, причем в любой момент времени); 2) *своевременность* (информационные системы должны своевременно и незамедлительно обновляться); 3) *точность* (необходима проверка правовой информации на предмет точности, удостоверяющая, что в электронной форме тексты идентичны принятым законам и опубликованным судебным решениям); 4) *аутентичность* (аутентичность электронного текста должна подтверждаться соответствующими средствами (электронная (цифровая) подпись)).

Данная Рекомендация закрепляет то, что *к задачам правовых информационно-поисковых систем* (в части информации о судебной практике) должны быть отнесены следующие:

- облегчение работы юристов путем быстрого их снабжения полной и своевременной информацией;
- предоставление информации всем лицам, проявляющим прямой или косвенный интерес к судебной практике;
- быстрое распространение информации о новых судебных решениях, особенно в развивающихся областях права;
- распространение информации о большем числе судебных решений, касающихся как вопросов права, так и вопросов факта (например, о сумме компенсаций и т.д.);
- содействие единообразию судебной практики;
- создание условий для анализа законодателя практики применения законодательства;
- облегчение научных исследований в области судебной практики;
- предоставление информации для целей статистики (в определенных случаях).

Для решения информационно-поисковыми системами поставленных задач должен быть осуществлен ряд функций¹, одной из которых является *отбор судебных решений* — профессионально осуществленный выбор судебных решений, которые должны включаться в базу данных информационно-поисковых систем².

В Приложении II к Рекомендации R(95)11 подчеркивается, что отбор судебных решений для размещения в базе данных проводится

¹ К ним отнесены: 1) *охват* (информация о судебной практике должна распространяться с помощью одной или нескольких автоматизированных систем); 2) *отбор*; 3) *обновление информации* (подразумевается, что пользователи будут информированы о последних судебных решениях, введенных в систему; судебные решения будут вноситься в правовую информационно-поисковую систему регулярно и в разумные сроки, что подразумевает обновление системы в течение месяца в отношении актов высших судов и в течение трех месяцев — в отношении решений других судов); 4) *подтверждение или отмена судебных решений* (информирование пользователей о пересмотре судебного дела и подтверждении либо отмене судебного решения); 5) *архивация судебных решений* (недопустимо осложнение использования правовой информационно-поисковой системы в результате накопления все большего объема устаревающей информации; неактуальные судебные решения должны быть архивированы, однако и архивированные судебные решения должны быть всегда доступны для пользователей, если у них возникла необходимость прибегнуть к их использованию).

² В Приложении II к Рекомендации R(95)11 дано соответствующее определение: «Применительно к излагаемым ниже руководящим принципам «отбор» означает выбор судебных решений, вынесенных в настоящее время в государстве-участнике, для включения в базу данных».

судьями, адвокатами и иными лицами, которые имеют *надлежащую юридическую подготовку* (хотя допускается и поэтапный отбор с привлечением нескольких экспертов, в условиях которого будут учтены различные мнения и точки зрения). При осуществлении отбора осуществляющие его лица должны быть объективны и следовать руководящим принципам (см. о них далее). Примечательно, что в Приложении I к Рекомендации R(95)11 подчеркивается, что отобранные судебные решения должны быть *репрезентативными* с точки зрения судебной практики (т.е. демонстрировать существующую направленность судебной практики), но при этом в базу данных должны включаться решения, которые идут вразрез с преобладающей тенденцией в судебной практике. Кроме того, как отмечается в Приложении II к Рекомендации R(95)11, осуществляемый отбор судебных решений должен, с одной стороны, обеспечивать широкий и всеобъемлющий обзор судебных решений, а с другой — исключать вероятность накопления ненужной информации.

Руководящие принципы отбора судебных решений достаточно подробно рассмотрены в Приложении II к Рекомендации R(95)11, предусматривая следующее:

1) *иерархический отбор* — выбор решений судов одной или нескольких инстанций в зависимости от их иерархического статуса;

2) *географический отбор* — выбор судебных решений, которые вынесены одним или несколькими судами, отобранными в зависимости от их географического положения. В Рекомендации R(95)11 подчеркивается необходимость *избегать географического отбора*, если это не оправдано особыми обстоятельствами, например существованием регионального законодательства или региональной юрисдикции, проведением специальных научных исследований;

3) *отбор по отраслям права* — выбор судебных решений по одной или нескольким областям права, например по таким, как гражданское право, природоохранное право, процессуальное право, налоговое право и т.д.;

4) *отбор по существу* — выбор судебных решений в зависимости от того, представляют ли они достаточный правовой интерес или нет. По всей видимости, это наиболее сложный отбор, который, как подчеркивается в Рекомендации R(95)11, должен применяться с большой осторожностью, с тем чтобы были обеспечены объективность и репрезентативность отобранных решений. Данный вид отбора помимо прочего предполагает недопустимость исключения судебных решений, содержащих оценку (например, решения об ответственности,

об ущербе), а также судебных решений, касающихся главным образом вопросов доказательств или договоров, поскольку такого рода решения характеризуют весьма важные элементы правовой системы. Кроме того, *данный отбор требует обязательного представления судебных решений, отражающих «сложившуюся судебную практику» таким образом, чтобы они демонстрировали основные положения этой практики.* В то же время это не должно препятствовать эволюции судебной практики и, как следствие, в базы данных через определенные промежутки времени должны включаться судебные решения, подтверждающие или, напротив, изменяющие «сложившуюся судебную практику». В этом случае, отмечается в Рекомендации R(95)11, весьма уместны были бы соответствующие замечания (например, путем указания в аннотации или добавления комментария) о том, что судебное решение подтверждает существующую практику или изменяет ее;

5) *дополнительные критерии отбора* (они могут быть позитивными или негативными).

Негативные критерии, исключающие включение судебных решений в базу данных информационно-поисковых систем, подразумевают, что (а) основания, на которых построено судебное решение, излагаются в соответствии со стандартной формулой или клаузулой; (b) судебное решение касается вопросов доказательств, не противоречащих позиции, сложившейся в судебной практике¹; (с) этот метод желателен при отборе решений вышестоящих судов применительно ко всем областям права.

Для *позитивного* отбора судебных решений рекомендовано применение следующих критериев. В базу данных должны включаться судебные решения, в которых (а) разъясняется какое-либо понятие или правовой термин; (b) в результате применения судебного толкования существующая правовая норма применяется к совокупности фактов иным образом, чем ранее; (с) способ доказывания является иным, чем ранее; (d) решаются вопросы компетенции судов; (е) совпадает или не совпадает мнение судей; (f) затрагиваются нормы права и (или) совокупности фактов, которые представляют общественный интерес.

Помимо сказанного Приложение II к Рекомендации R(95)11 предусматривает, что документы должны представляться в базе данных так, чтобы она обеспечивала их быстрый поиск. При этом подчерки-

¹ В Приложении II к Рекомендации R(95)11 говорится о непротиворечии доказательств «существующему прецедентному праву», что в рамках отсутствия прецедентного права позволяет использовать этот критерий применительно к правовоположениям, содержащимся в фактических судебных прецедентах.

вается, что желательно хранение судебных решений в базах данных *в форме полных оригинальных текстов*.

Для целей повышения функциональности и оперативности базы данных судебной практики в Приложении II к Рекомендации R(95)11 рекомендуется применительно к каждому отобранному судебному решению:

- 1) присваивать заголовок;
- 2) выделять ключевые слова;
- 3) делать отсылки к словарю юридических терминов;
- 4) составлять его краткое резюме (аннотацию);
- 5) давать его краткий комментарий (анализ);
- 6) в случае необходимости делать примечания (например, ссылки на судебную практику или доктрину);
- 7) давать информацию по вопросу его обжалования и результатах рассмотрения.

Изложенное свидетельствует о том, что для создания адекватной (функциональной и оперативной) базы данных судебной практики явно недостаточно тех усилий, которые предпринимаются сотрудниками организаций, формирующих эти базы. В этом процессе, безусловно, должны участвовать профессиональные юристы, деятельность которых подразумевает использование баз данных судебной практики.

Цифры судебной статистики дают основания для вывода о том, что СИП не перегружен и рассматривает весьма небольшое количество дел. В этих условиях логично ожидать, что основные усилия суда будут направлены на унификацию судебной практики, что и ставилось основной задачей создания СИП.

Это прежде всего могло проявиться **в эффективном отборе и активной популяризации репрезентативных решений, вынесенным по рассматриваемым СИП делам**. Эффект такой деятельности стал бы очевидным в случае сопровождения вынесенных решений упомянутой в Рекомендации R(95)11 информацией (заголовок, ключевые слова, резюме, краткий анализ и т.д.), с указанием в примечании о следовании позиции, сформулированной ранее, или изменении направления судебной практики и проч.

Вместе с тем такая деятельность не стала для СИП приоритетной. Напротив, анализ содержания правовых баз, в которые включается судебная практика СИП, свидетельствует о том, что такие базы наполняются исходя из очевидной цели демонстрации количественных, но не качественных показателей работы СИП — без выявления репрезентативных решения, с огромным массивом ненужной информации.

Так, на конец 2015 г. в базу судебной практики справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» было включено 19 000 (!) судебных актов СИП. Однако из них **решений по существу**, вынесенных СИП в качестве суда первой инстанции и действительно представляющих определенную значимость, — **всего 1170** (причем среди них нередко встречаются дополнительные решения по делу). *Основной же массив включенных в базу судебных актов* — это определения об отложении судебного заседания, об оставлении заявления без движения и т.п., т.е. *акты, обладающие информационной, но не правовой ценностью*. Так, по одному из дел судебные заседания откладывались 10 раз, что с учетом решения иных текущих вопросов позволило СИП вынести по делу около 20 определений¹; встречаются и дела, по которым проводилось 5–6 *предварительных* судебных заседаний.

В условиях, когда судом не предпринимается никаких шагов для создания адекватной базы данных собственной судебной практики (что должно было стать первоочередной задачей), сложно надеяться на успешность вообще деятельности СИП на ниве унификации судебной практики.

Общую оценку деятельности СИП, имеющей направление на единообразие судебной практики в сфере интеллектуальной собственности, необходимо предварить кратким обзором правовых позиций ЕСПЧ, сформулированных в отношении значимости единства судебной практики.

Анализируя различные аспекты оценки ЕСПЧ противоречивой судебной практики в условиях существования нескольких ветвей судебной власти, которые не находятся по отношению друг к другу в формальной подчиненности, В.В. Старженецкий сделал ряд значимых заключений. Прежде всего автор отметил отсутствие права на неизменную и единообразную судебную практику, со ссылкой на прецеденты ЕСПЧ² подчеркнув: «Интересы надлежащего отправления правосудия, развития и совершенствования судебной практики являются более важной ценностью и требуют динамичного и эволюционирующего толкования норм права судами»³. В то же время далее с указанием

¹ Дело № СИП-818/2014.

² Постановления ЕСПЧ от 18.12.2008 по делу «Юнедик против Франции» (*Unedic v. France*; № 20153/04), от 14.01.2010 по делу «Атаносовски против бывшей Югославской Республики Македония» (*Atanasovski v. «the Former Yugoslav Republic of Macedonia»*; № 36815/03).

³ *Старженецкий В.В.* Отсутствие единообразия судебной практики — нарушение прав человека? // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека /

на постановление по делу «Беян против Румынии (№ 1)»¹ он признает: «...наличие глубоких и долговременных противоречий в судебной практике, неспособность правовой системы государства справиться с такими противоречиями ведут к нарушению права на справедливое разбирательство дела, гарантированное статьей 6 ЕКПЧ»². С учетом сказанного и на основании анализа ряда прецедентов ЕСПЧ В.В. Старженецкий заключает: «...у государств есть позитивная обязанность предусматривать в своей правовой системе эффективные механизмы, позволяющие преодолевать возможные противоречия в судебной практике. Государства пользуются широким усмотрением в отношении того, как и через какие процедуры эта задача будет реализовываться»⁴.

Основываясь на изложенном и исходя из смысла ст. 6 Конвенции по правам человека нельзя отрицать обоснованность создания в России вместо двух ранее действовавших высших судов — ВС РФ и ВАС РФ — единого ВС РФ, первопричиной чего и называлось именно решение проблемы противоречий в судебной практике и стремление формирования единства подходов при отправлении правосудия. Впрочем, не только искоренение «параллелизма» в судебной практике, но и исключение случаев отказа в судебной защите при возникновении спора о подведомственности дела, введение общих правил отправления судопроизводства⁵ обусловили столь кардинальное изменение отечественной судебной системы.

Следует признать и то, что обобщения судебной практики, вырабатываемые высшим судебным органом (в форме, например, постановлений Пленума ВС РФ или обзоров практики) и нацеленные

Russian Yearbook on the European Convention on Human Rights. № 1 (2015): Европейская Конвенция: новые «старые» права. М.: Статут, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).

¹ Постановление ЕСПЧ от 06.12.2007 по делу «Беян против Румынии (№ 1)» (*Beian v. Romania* (N 1); № 30658/05).

² Старженецкий В.В. Указ. соч.

³ Постановления ЕСПЧ от 20.10.2011 по делу «Недждет Шахин и Перихан Шахин против Турции» (*Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey*; № 13279/05); от 02.07.2009 по делу «Иордан Иорданов и другие против Болгарии» (*Iordan Iordanov and Others v. Bulgaria*; № 23530/02); от 27.01.2009 по делу «Стефан и Стеф против Румынии» (*Ştefan and Ştef v. Romania*; № 24428/03 и 26977/03); от 02.12.2008 по делу «Шварцкопф и Тауссик против Чехии» (*Schwarzkopf and Taussik v. Czech Republic*; № 42162/02); от 24.03.2004 по делу «Тюдод Тюдор против Румынии» (*Tudor Tudor v. Romania*; № 21911/03); от 11.10.2011 по делу «Тереза Ковальчук против Польши» (*Teresa Kowalczyk v. Poland*; № 23987/05).

⁴ Старженецкий В.В. Указ. соч.

⁵ См. подробнее: Обоснование Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству к законопроекту № 352924-6 (<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=352924-6>).

на унификацию правовых позиций, хотя и не признаются официально источником права, но по своему значению вполне сопоставимы с нормативными положениями: для целей получения положительного судебного решения не только суды связаны этими правовыми положениями — их должны учитывать заинтересованные лица, обращающиеся в суд, включая государственные органы.

Можно ли признавать такое же значение за обобщениями, в частности, судов кассационной инстанции? Думается, в отношении их следует признать правоту Е.В. Колесникова, который говорит об отсутствии оснований «распространять правотворческую роль судебной практики на деятельность иных не высших федеральных судов, обозначенных в ст. 125, 126, 127 Конституции РФ»¹. Подтверждением этого заключения становится то обстоятельство, что, как ранее демонстрировала практика, в частности, арбитражные суды округов нередко стремились выработать *собственную позицию* в отношении вопросов применения и толкования права². Практическим результатом этого зачастую становилось формирование в разных арбитражных судах противоположных подходов к решению одних и тех же вопросов. Между тем подобная ситуация аномальна, поскольку российское федеральное право, являющееся общим для всех регионов, не может обосновывать противоположные судебные решения в зависимости от географического месторасположения суда³. Примечательным в связи с этим является то, что даже в условиях существенных различий в праве разных штатов США решения судов различных штатов, по свидетельству Американского института права, *совпадают* в 95–98% случаев⁴.

Сказанное позволяет говорить о сложности задачи обеспечения единообразия судебной практики по делам, возникающим по поводу интеллектуальной собственности. Однако нельзя не видеть, что решение этой задачи не только способствовало бы повышению уровня

¹ Колесников Е.В. Рецензия на книгу: Загайнова С.К. Судебный прецедент: Проблемы правоприменения. М.: Норма, 2002 // Правоведение. 2003. № 2 (247). С. 263.

² См.: Рожкова М.А. Судебный прецедент и судебная практика // Иски и судебные решения: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 320–353 (СПС «КонсультантПлюс»).

³ Подтверждением недопустимости разночтений при решении аналогичных дел является и упомянутая ранее Рекомендация R(95)11, которая указывает на непродуктивность отбора судебных решений на основании критерия географического положения судов, тем самым подтверждая точку зрения о недопустимости формирования судебной практики «по региональному признаку».

⁴ См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 284.

защищенности интеллектуальных прав, делая предсказуемыми судебные решения, но и позволяло бы выявлять законодательные пробелы и лакуны, препятствующие эффективной защите этих прав, с целью их последующего устранения. Положительный результат подобной деятельности в конечном счете оказывал бы положительное влияние в деле повышения инвестиционной привлекательности Российского государства¹.

Как уже было сказано, вряд ли можно ожидать подобный результат от деятельности СИП. Это подтверждает, например, то, что первый обзор своей судебной практики (Обзор практики применения законодательства о недобросовестной конкуренции Судом по интеллектуальным правам) СИП подготовил лишь к середине 2015 г.², причем на начало 2016 г. этот обзор так и не был утвержден и обнародован.

Думается, единообразие судебной практики по делам, возникающим по поводу интеллектуальной собственности, может быть достигнуто при условии формирования механизма унификации, который на сегодняшний день не создан в СИП, вследствие чего *его деятельность по обобщению судебной практики носит крайне неупорядоченный, непродуманный и неэффективный характер*.

Говоря о неэффективности деятельности СИП в обозначенной области, нужно отметить следующее.

Во-первых, СИП, являющийся все же арбитражным судом, компетентен рассматривать лишь дела, возникающие *в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности* (вопреки не соответствующим закону указаниям, содержащимся в Постановлении Пленума ВАС РФ № 60, о чем говорилось в § 1.5 настоящей работы). Это уже является бесспорным препятствием для формирования *единства подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц*.

Во-вторых, нельзя не замечать, что СИП склонен анализировать, по сути, лишь *собственную судебную практику*, закрепляя в справках, утверждаемых президиумом СИП, сформулированный им подход.

Вместе с тем, как указывалось ранее, судебная практика СИП количественно не слишком значительна. Кроме того, нередко более точно и ясно правовая позиция, положенная в обоснование мотивировочной части решения (нашедшего в СИП поддержку), гораздо удачнее сфор-

¹ См. упоминавшийся ранее абз. 9 ч. 2 разд. X Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.

² См.: Протокол заседания Научно-консультативного совета при СИП от 03.06.2015 № 11 // <http://ipc.arbitr.ru/node/13741>.

мулирована в судебном акте нижестоящего суда — арбитражного суда первой инстанции или апелляционного арбитражного суда. Кроме того, обнаруживается и еще один источник правовых позиций, о котором пишут следующие: «...недостаток традиционного подхода по достижению единообразия судебной практики заключается в том, что идет отбор дел, сопровождавших разрастание конфликта, и игнорируется практика, когда конфликт был пресечен на первой стадии. Мотивировка решения суда первой инстанции может оказаться настолько убедительной, что проигравшая сторона откажется от дальнейшей борьбы. По идее такой судебный акт должен быть донесен до всех, чтобы оказывать влияние на последующую судебную практику. Ведь ценна минимизация конфликта. Но эта удачная правовая позиция, которая была выработана судом первой инстанции и вполне могла бы стать образцом для последующих разбирательств, может не попасть на рассмотрение в вышестоящий суд. Но при этом сам предмет разбирательства может быть актуален, а предложенное судом решение быть высокопрофессиональным и вполне разумно его тиражирование»¹.

Таким образом, действительная репрезентативность будет присуща только тому обзору судебной практики, который включает наряду с изложением правовых позиций, сформулированных в постановлениях проверяющих инстанций, позиции, отраженные в судебных актах нижестоящих инстанций.

В-третьих, представляется, что формирование единообразной судебной практики может возлагаться на суд кассационной инстанции, только при условии, если он является *последней инстанцией* по той категории дел, по которой на него возложено обобщение судебной практики. Именно такой подход не только исключает при отборе репрезентативных решений обязательность ожидания истечения срока на обжалование в высший суд (или завершения этой процедуры обжалования), но и, что более важно, не позволяет формироваться противоречиям в практике высшего суда и суда, уполномоченного на обеспечение единообразной судебной практики. В противном случае — существовании двух формирующих практику судебных органов — нельзя исключить случаи, когда сами суды будут создавать правовую неопределенность.

Изложенное делает очевидной нецелесообразность возложения на СИП функций по единообразию судебной практики в сфере ин-

¹ Поздняков М.Л. Единообразие судебной практики в условиях объединения высших судов (на примере обжалования административных дел). 2014 (<http://naiz.org/analitics/edinoobrazie-sudebnoj-praktiki-v-usloviyah-obedineniya-vysshih-sudov.pdf>).

теллектуальной собственности. Думается, верным было бы решение аккумулировать и обобщать судебную на уровне не СИП, но ВС РФ, что способствовало бы выработке единых правовых позиций как по делам с участием граждан, так и по делам с участием организаций.

§ 4.3. Неэффективность обобщений СИП судебной практики

В одном из интервью председатель СИП Л.А. Новоселова подчеркнула: «Создание специализированного Суда для разрешения споров в области интеллектуальных прав является еще одним шагом для повышения авторитета Российской Федерации и в том числе отечественной судебной системы на мировой арене. Его деятельность также позволит обеспечить единообразие практики правоприменения, поскольку Суд по интеллектуальным правам рассматривает споры как в качестве суда первой инстанции, так и в кассационном порядке. Таким образом, вся судебная практика оказывается так или иначе в «единых» руках»¹.

Как указывалось выше (см. подробнее § 1.4 настоящей работы), помимо главных (профильных) полномочий (состоящих в рассмотрении подведомственных и подсудных дел в качестве суда первой и кассационной инстанций) на СИП возложены и *подчиненные (вспомогательные) полномочия*², среди которых в рамках настоящей работы значимым является изучение и обобщение судебной практики.

Отчасти изучение и анализ судебной практики возложены на специально созданный при СИП совещательный орган — Научно-консультативный совет при СИП (далее — НКС), к основным задачам которого относятся «выработка научно обоснованных разъяснений и заключений по вопросам применения международных договоров, законов и иных нормативных правовых актов для целей формирования единообразной судебной практики, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав»³.

¹ Оводов А.А. Интервью с Председателем Суда по интеллектуальным правам доктором юридических наук Людмилой Александровной Новоселовой // Юридический мир. 2014. № 1. С. 10–12 (СПС «КонсультантПлюс»).

² К которым отнесены: 1) обращение в КС РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле; 2) изучение и обобщение судебной практики; 3) подготовка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 4) анализ судебной статистики.

³ Положение о Научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам, утвержденное приказом председателя СИП от 20.03.2013 № СП-18/7 (<http://ipc.arbitr.ru/about/nks>).

Вместе с тем НКС не является структурным подразделением СИП, а вырабатываемые им разъяснения и заключения, а также «мнения отдельных его членов по какому-либо вопросу носят информационный характер и не связывают Суд по интеллектуальным правам... при вынесении им судебных актов»¹. Следовательно, выявление мнений правоведов, входящих в состав НКС, в отношении той или иной выявленной правоприменительной проблемы не есть деятельность самого СИП по обобщению судебной практики, а заключения и выводы, высказываемые на заседаниях НКС, не дают оснований для признания за ними статуса «официальной» позиции СИП.

Как показывает практика, зачастую на рассмотрение НКС выносятся вопросы (ряд вопросов), который обладает определенной практической значимостью, однако его обсуждение на НКС не выливается в подготовку СИП какого-либо обобщения практики. В этих условиях заинтересованные стороны и, к сожалению, суды начинают использовать мнения и позиции, изложенные в протоколах заседаний НКС, при том что эти мнения и позиции могут быть далеко не бесспорны.

Случай (правда, в положительном ключе) включения в судебный акт апелляционной инстанции мнения, изложенного в протоколе заседания НКС, описывает С. Будылин: «Перед нами незакавыченная цитата, но не из нормативно-правового акта и даже не из постановлений высших судов, а из документа неопределенной правовой природы под названием «Протокол № 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.12.2013». Пункт 5 там посвящен как раз «брендовым троллям». В Протоколе рассматриваемый тезис (основанный, судя по тексту документа, на «письменном отзыве» члена НКС патентного поверенного Л.Н. Линника) выражен, заметим, несколько гипотетически. Он предваряется фразой «На обсуждение выносился тезис о том, что...», а затем следует довольно амбивалентный комментарий: «Данный вопрос вызвал большой интерес»»². В завершение своего изложения С. Будылин саркастически замечает: «Любопытно, однако, что суды, от апелляционного до Верховного, не пытаются вывести эту формулу логическим путем из определения злоупотребления правом (или из чего-либо еще), а просто

¹ Положение о Научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам, утвержденное приказом председателя СИП от 20.03.2013 № СП-18/7 (<http://ipc.arbitr.ru/about/nks>).

² Будылин С. Афродита и тролль (Комментарий к Определению ВС от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555) (https://zakon.ru/blog/2015/08/14/afrodita_i_troll_kommentarij_k_opredeleniyu_vs_ot_23072015_310es152555).

некритично заимствуют из стенограммы заседания Научно-консультативного совета при СИП, причем без указания на происхождение. Как видим, в системе источников гражданского права России появился еще один, секретный, источник: протоколы НКС»¹.

Подобная практика, конечно, не может быть поддержана: протоколы заседаний НКС могут создать *предпосылки*, например, для преодоления противоречий в судебной практике, однако данные обсуждения не являются самим механизмом единообразия судебной практики (о котором говорилось в предыдущем параграфе).

Попытки унифицировать судебную практику предпринимаются СИП в форме справок, утверждаемых президиумом СИП, исходя из подп. 3 п. 2 ст. 43.6 Закона об арбитражных судах, возлагающего на президиум СИП рассмотрение вопросов судебной практики. Изначально это предполагало рассмотрение значимых для практики вопросов на заседании НКС, с учетом которого должны были вырабатываться соответствующие правовые позиции, находящие отражение в справках, утверждаемых президиумом СИП. Однако постепенно СИП отходит от первоначально задуманной модели, что отражает динамика использования результатов обсуждений на НКС.

Заседание НКС от 27.12.2013 № 1: по результатам обсуждения на НКС вопросов недобросовестного поведения при приобретении и использовании средств индивидуализации² выпущена Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий³. Более чем странное название Справки, буквальное прочтение которого позволяет отнести конкуренцию к недобросовестному поведению, сглаживается ее содержанием, в котором не усматривается оснований для такого отнесения.

Заседание НКС от 23.01.2014 № 2: по результатам рассмотрения на НКС вопросов, возникающих при незаконном использовании товарных знаков в доменных именах⁴, была подготовлена Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров⁵.

¹ Будылин С. Афродита и тролль (Комментарий к Определению ВС от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555) (https://zakon.ru/blog/2015/08/14/afrodita_i_troll_kommentarij_k_opredeleniyu_vs_ot_23072015__310es152555).

² Протокол от 27.12.2013 № 1 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13437>).

³ Утверждена постановлением президиума СИП от 21.03.2014 № СП-21/2.

⁴ Протокол от 23.01.2014 № 2 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13473>).

⁵ Утверждена постановлением президиума СИП от 28.03.2014 № СП-21/4.

Заседание НКС от 04.04.2014 № 3: разбор на заседании НКС вопросов о праве преждепользования¹ «вылился» в Справку по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования².

Заседание НКС от 23.05.2014 № 4: итог совместно проведенного НКС с Научно-консультативным советом при Арбитражном суде Уральского округа заседания³ нашел отражение в Справке по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года⁴.

Заседание НКС от 05.09.2014 № 5: результат обсуждения вопросов взыскания компенсации за нарушение исключительного права, как подчеркивается в протоколе заседания НКС⁵, СИП надеялся отразить в постановлении Пленума ВС РФ по части четвертой ГК РФ (работа над которым была начата только в марте 2015 г.), поэтому Справка по итогам этого обсуждения так и не была подготовлена.

Заседание НКС от 14.11.2014 № 6: данное заседание НКС, на котором обсуждались вопросы допустимости заключения мирового соглашения по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием⁶ (см. о нем подробнее в § 3.5 настоящей работы), также не получило отражение в Справке, утвержденной президиумом СИП.

Заседание НКС от 28.11.2014 № 7: на этом заседании НКС разбирались вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО⁷, однако итоги этого обсуждения не получили закрепление в Справке, утвержденной президиумом СИП.

Заседание НКС от 18.02.2015 № 8: это заседание было посвящено обсуждению характера прав унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, на объекты интеллектуальной собственности⁸ — как и в предыдущих случаях, обсуждение и его результаты не отражены в Справке, утвержденной президиумом СИП.

Заседание НКС от 20.03.2015 № 9: результаты обсуждения на заседании НКС вопросов о досрочном прекращении правовой охраны

¹ Протокол от 04.04.2014 № 3 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13488>).

² Утверждена постановлением президиума СИП от 14.11.2014 № СП-21/14.

³ Протокол от 23.05.2014 № 4 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13493>).

⁴ Утверждена постановлением президиума СИП от 14.11.2014 № СП-21/90.

⁵ Протокол от 05.09.2014 № 5 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13542>).

⁶ Протокол от 14.11.2014 № 6 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13562>).

⁷ Протокол от 28.11.2014 № 7 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13577>).

⁸ Протокол от 18.02.2015 № 8 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13614>).

товарного знака вследствие его неиспользования (а именно вопрос учета однородности товаров в подобных делах и вопрос о процессуальных последствиях изменения правообладателя в ходе судебного разбирательства)¹ использовались при разработке Справки № СП-23/20² (см. о ней в § 2.4 настоящей работы).

Заседание НКС от 22.04.2015 № 10: это заседание предполагало обсуждение вопросов, связанных с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети «Интернет»³, однако итоги этого обсуждения не получили закрепление в Справке, утвержденной президиумом СИП.

Заседание НКС от 03.06.2015 № 11: к заседанию для обсуждения были представлены два документа — Обзор практики применения законодательства о недобросовестной конкуренции Судом по интеллектуальным правам (который был призван стать *первым обзором судебной практики СИП и предполагал новую форму — форму постановления президиума СИП*) и Справка о практике применения статьи 10 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции⁴. Результат этого заседания пока не нашел отражения в официальных документах СИП, на начало 2016 г. первый обзор судебной практики СИП так и не был обнародован.

Заседание НКС от 29.06.2015 № 12: данное заседание было посвящено вопросам применения положения п. 2 ст. 1486 ГК РФ, в частности, вопросам толкования выражения «использование товарного знака иным лицом под контролем правообладателя»⁵; итог этого обсуждения отражен в Справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)⁶.

Заседание НКС от 27.11.2015 № 13: на этом заседании обсуждались вопросы, возникающие при применении п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ (случаи, когда регистрация товарного знака не допускается по мотиву отсутствия различительной способности, введения потребителей в заблуждение, противоречия общественным интересам и т.п.)⁷. Результат

¹ Протокол от 20.03.2015 № 9 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13683>).

² Утверждена постановлением президиума СИП от 24.07.2015 № СП-23/20.

³ Протокол от 22.04.2015 № 10 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13715>).

⁴ Протокол от 03.06.2015 № 11 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13741>).

⁵ Протокол от 29.06.2015 № 12 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13743>).

⁶ Утверждена постановлением президиума СИП от 07.08.2015 № СП-23/21.

⁷ Протокол от 27.11.2015 № 13 (<http://ipc.arbitr.ru/node/13820>).

этого заседания пока не нашел отражения в официальных документах СИП.

Вместе с тем президиум СИП неоднократно утверждал справки, которые становились результатом «внутреннего» обсуждения той или иной проблематики, без вынесения вопросов на повестку заседаний НКС. Так, первой стала утвержденная президиумом СИП Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров¹, которая была подготовлена силами самого СИП без обращения к помощи НКС. Без предварительного обсуждения на НКС были утверждены, в частности, Справка по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение² (которая на сегодняшний день требует дополнительного обоснования, с учетом обозначенной ранее позиции ВС РФ о недопустимости участия в арбитражном процессе гражданина, не имеющего статус индивидуального предпринимателя), а также Справка № СП-21/89 (посвященная вопросам привлечения специалистов и направления запросов СИП; см. о ней также в § 3.4 настоящей работы и далее в настоящем параграфе) и т.п.

Не потребовалось привлечение НКС и к разработке Справки о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»³, которая в рамках настоящей работы заслуживает некоторого внимания.

Задача специализированного суда, на который возложено обобщение судебной практики, состоит в том, чтобы в *максимально доступной для «обычных» судов форме донести суть сформированной правовой позиции*. В связи с этим изложение такой позиции не должно сводиться к воспроизведению нескольких не связанных между собой правовых норм, завершающемуся итоговым выводом, однозначно не вытекающим из процитированных норм. Напротив, изложение правовой позиции по сложным вопросам должно быть максимально простым и содержать в себе юридический анализ правовых норм, который в итоге позволил бы суду сделать тот или иной вывод, т.е. шаг за шагом должна обосновываться итоговая резолюция. К сожалению, справки,

¹ Утверждена постановлением президиума СИП от 28.03.2014 № СП-21/4.

² Утверждена постановлением президиума СИП от 25.07.2014 № СП-21/9.

³ Утверждена постановлением президиума СИП от 22.08.2014 № СП-21/10.

утверждаемые президиумом СИП, далеки от этого идеала, более того, в некоторых случаях они вступают в противоречие с действующим законодательством.

Упомянутая Справка о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», как следует из ее содержания, имела целью выявить отличия государственной регистрации прав на имущество от регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Необходимость в выявлении упомянутых отличий обуславливалась проблемой, возникшей в практике Роспатента. Дело в том, что, руководствуясь п. 7 ст. 8.1 ГК РФ, предусматривающим возможность внесения в государственный реестр возражений против зарегистрированного права, заинтересованные лица стали обращаться в Роспатент с требованием о внесении подобных отметок в соответствующие реестры объектов интеллектуальной собственности. Роспатент, отказывая во внесении подобных отметок, ссылаясь на отсутствие в своем Административном регламенте¹ соответствующих правил.

СИП исходя из того, что упомянутый Административный регламент является подзаконным нормативным актом, признал, что в случае его противоречия ГК РФ подлежат применению положения ГК РФ, вследствие чего сделал вывод о необходимости анализа положений самой ст. 8.1 «Государственная регистрация прав на имущество» ГК РФ. На основе проведенного анализа был сделан следующий (замечательно иллюстрирующий традиционную для СИП мотивировку) вывод: «...следует отметить, что статья 8¹ ГК РФ текстуально указывает на то, что она касается регистрации прав на имущество (очевидно, имея в виду в первую очередь вещные права). В отношении же исключительных прав регистрация осуществляется не в отношении прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное право статьей 1226 ГК РФ

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 12.12.2007 № 346.

признано имущественным правом, а статья 128 ГК РФ говорит о том, что имущественное право охватывается понятием «имущество»»).

Прочитированное было положено в обоснование СИП вывода о том, что положения ст. 8.1 ГК РФ как в целом, так и в части п. 7 неприменимы к отношениям в сфере государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Между тем как само прочитированное заключение, так и итоговый вывод вступают в противоречие не только с законом логики, но и с правом. Это можно объяснить следующим.

В ст. 128 ГК РФ перечислены объекты гражданского права, в числе которых упоминаются как **имущественные права** (к которым ст. 1226 ГК РФ прямо отнесены **исключительные права** на объекты интеллектуальной собственности), так и сами **объекты интеллектуальной собственности** (охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации). При этом п. 4 ст. 129 ГК РФ *сами объекты интеллектуальной собственности исключены из оборота* в силу естественных свойств — в силу своей нематериальной природы, исключающей возможность передачи или перехода этих объектов от одного лица к другому; оборотоспособностью обладают только исключительные права на них.

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что под объектами гражданского права следует понимать любое имущество, в отношении которого отсутствует законодательный запрет на его принадлежность участникам гражданского оборота и совершение с ним гражданско-правовых сделок¹.

¹ Был сделан вывод о том, что содержание правовых норм позволяет констатировать более широкое содержание понятия «*имущество*» по сравнению с понятием «*объекты гражданских прав*» (даже при том, что Кодекс не содержит необходимых критериев и закрепляет открытый перечень таких объектов). При этом к **имуществу** надо отнести: 1) *объекты, обладающие экономической ценностью для участников гражданского оборота и допускающие передачу (переход) этих объектов от одного лица к другому* (это, в частности, вещи, результаты работы, оказание услуг, различные имущественные права (включая, упомянутые выше исключительные права, права на деловую репутацию, права на заключение договора и проч.), имущественные комплексы); 2) *объекты, обладающие экономической ценностью для участников гражданского оборота, предусматривающие возникновение в отношении них субъективных гражданских прав и допускающие передачу (переход) от одного субъекта к другому только прав на эти объекты, но не самих этих объектов по причине нематериального характера последних*. К таким объектам относятся прямо названные в рассмотренной статье «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации» и с учетом открытости перечня имущества, содержащегося в ст. 128 ГК РФ, могут быть отнесены, например, деловая репутация, индивидуализирующие человека черты и проч.; 3) *объекты, обладаю-*

Следовательно, **объекты интеллектуальной собственности** представляют собой имущество, поскольку допускают возникновение в отношении них субъективных гражданских прав (личных неимущественных, исключительных и иных). Однако исключена возможность передачи (перехода) самих этих объектов от одного субъекта к другому, — переходят (передаются) только исключительные права на них! Таким образом, **исключительные права** представляют собой принципиально иную разновидность имущества — это имущественные права, которые обладают безусловной экономической ценностью и допускают передачу от одного лица к другому, что во многом уподобляет их правам на вещи, хотя и не позволяет ставить между ними знак равенства¹.

По смыслу ГК РФ интеллектуальные (в том числе исключительные) права на большинство объектов интеллектуальной собственности возникают в момент их объективизации (выражении в объективной форме, позволяющей воспринимать их другим человеком²). В то же время согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ *правовая охрана специально поименованных законом объектов интеллектуальной собственности — изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров — возникает вследствие их государственной регистрации* (см. об этом § 2.3 настоящей работы). Это означает, что **регистрация объекта** в соответствующем реестре **порождает** у правообладателя **исключительные права** (является правопорождающим фактом с ретроспективным эффектом) — без регистрации этих объектов в соответствующих государственных реестрах интеллектуальных

щие безусловной экономической ценностью, но не являющиеся объектами гражданских прав вследствие прямого запрещения возможности принадлежать частным лицам, становятся объектами гражданско-правовых сделок и проч. Такие объекты не могут рассматриваться в качестве объектов гражданских прав (подтверждением чего стало исключение Законом № 142-ФЗ упоминания об объектах, изъятых из оборота, из текста ст. 129 ГК РФ), однако они не могут рассматриваться иначе как имущество (см. подробнее: Рожкова М.А. Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации: расширен ли круг объектов гражданских прав? // Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 3—12).

¹ См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2013. № 11. С. 46—74; Она же. О некоторых вопросах оборота исключительных прав и материальных носителей объектов интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 5—11; Она же. «Триада» интеллектуальных прав: верен ли законодательный подход // Журнал Суда по интеллектуальным правам (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/triad-of-intellectual-property-rights-if-the-legislative-approach-is-correct>).

² Так, литературное произведение может получить письменное оформление либо быть объективировано в устной форме, в виде аудиозаписи устного прочтения и т.д.

прав попросту не существует¹. При этом по смыслу п. 2 ст. 1232 ГК РФ регистрации в соответствующих реестрах подлежит и **переход и передача зарегистрированных исключительных прав** в случае их отчуждения, а также при залоге исключительных прав и проч., т.е. прекращение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности у одного лица и возникновение их у другого лица также связывается законом с моментом регистрации.

Как здесь не вспомнить положения ст. 219 ГК РФ, устанавливающей правило, согласно которому **права на недвижимость возникают с момента их регистрации?**!

В таких условиях, обратившись, например, к норме п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, предусматривающей по общему правилу, что *права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр*, можно сделать единственно верный вывод о том, что она применима как к регистрации прав на недвижимое имущество, так и к регистрации, подпадающей под регулирование части четвертой ГК РФ. С учетом сказанного нет оснований для вывода о том, что нормы, закрепленные в ст. 8.1 ГК РФ, не подлежат применению к отношениям в сфере государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности².

Таким образом, даже не обращаясь к доктринальным разработкам, а основываясь только на нормах действующего законодательства, можно признать, что подход, отраженный в Справке о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», противоречит закону.

Примечательно, что из данной Справки не усматривается, что обозначенная проблема «высветилась» при анализе и обобщении судебной практики, — напротив, из ее содержания вытекает, что эта проблема обнаруживается именно в практике Роспатента. При таких обстоятельствах деятельность СИП, принявшего на себя обязанность

¹ Патент или свидетельство, выдаваемые на основании внесенной в соответствующей реестр записи, подтверждает возникшее исключительное право (см., например, п. 1 ст. 1354 ГК РФ).

² Аналогичную позицию об отсутствии формальных перпятствий для распространения ст. 8.1 ГК РФ на интеллектуальные права высказывает А.А. Иванов (см.: *Иванов А.А.* Проблемы действия ст. 8.1 ГК РФ в отношении объектов интеллектуальной собственности // Вестник экономического правосудия. 2016. № 1).

по разрешению данной проблемы, вступает в противоречие со ст. 10 Конституции РФ, закрепляющей разделение властей.

Таким образом, с сожалением можно констатировать, что в необъяснимом стремлении решить проблему, которая не относится к его компетенции, СИП способен не только сформировать подход, вступающий в противоречие с действующим законодательством, но даже превысить собственные полномочия, нарушая при этом Конституцию РФ.

Далее надо отметить, что с учетом общей специализации СИП — рассмотрение дел в сфере *интеллектуальной собственности* — изучение и обобщение судебной практики предполагается именно в обозначенной сфере. Такого рода деятельность представляет собой ценность в том смысле, что создает предпосылки для совершенствования защиты интеллектуальных прав, о чем говорилось ранее.

В этих условиях сложно усмотреть целесообразность и полезность деятельности СИП по обобщению судебной практики по вопросам, не относящимся к обозначенной сфере, — разработка подобных обзоров представляет собой выход за рамки установленных законом вспомогательных полномочий данного суда. Поэтому не соответствующей компетенции СИП можно признать утвержденную президиумом СИП Справку, посвященную проблематике взыскания неустойки (Справка по вопросам применения положений главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации»¹). Помимо указанного следует отметить, что сложно признавать полноценным обобщением судебной практики справку, содержащую в себе изложение трех тезисов, обоснование каждого из которых уместилось в два-три абзаца.

В некоторых случаях справки, утверждаемые президиумом СИП, представляют собой документы информационного характера, которые не имеют никакого отношения к деятельности по анализу и обобщению судебной практики. Так, Справка по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и международно-правовых договоров² содержит информацию о предоставлении правовой охраны фонограммам, опубликованным до вступления в силу для Российской Федерации Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.

¹ Утверждена постановлением президиума СИП от 05.10.2015 № СП-23/27.

² Утверждена постановлением президиума СИП от 28.09.2015 № СП-23/26.

Помимо указанного нельзя не замечать и того, что в последнее время справки, утверждаемые президиумом СИП, все чаще представляют собой лишь изложение мотивировочной части рассмотренных СИП дел, которым присвоены соответствующие подзаголовки (см., например, Справку о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств»)¹). В подобных случаях можно говорить об определенной работе по отбору СИП репрезентативных судебных решений (о которой говорилось в предыдущем параграфе), однако это — не деятельность по обобщению судебной практики, нацеленная на ее единообразие.

И еще один документ, заслуживающий более подробного разбора, — Справка № СП-21/89, в которой предложено решение вопросов не только привлечения специалиста к участию в разбирательстве дел в СИП, но и направлению СИП запросов. Поскольку второму вопросу уделено значительное внимание в предыдущей главе (см. § 3.4 настоящей работы), далее в настоящем параграфе будут анализироваться аспекты, относящиеся к привлечению специалиста к участию в арбитражном процессе.

Как указывалось ранее (см. § 1.3 настоящей работы), в АПК РФ достаточно подробно урегулирован порядок привлечения к участию в судебном разбирательстве в арбитражном суде внештатного специалиста. В целях обеспечения единообразных подходов к применению этих правовых норм в Постановлении Пленума ВАС РФ № 59 были даны некоторые разъяснения. Вместе с тем внимательное ознакомление с этими разъяснениями свидетельствует о том, что в Постановлении содержится пересказ (в некоторых случаях весьма вольный) имеющихся в АПК РФ норм, на которые, по всей видимости, ВАС РФ хотел обратить внимание арбитражных судов.

Так, в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 59 подтверждается закрепленное ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ право «любого арбитражного суда» для целей получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, привлекать специалиста. Причем надо обратить внимание на следующее: согласно ч. 1 ст. 55.1 АПК РФ в качестве специалиста может быть привлечено лицо, *обладающее необходимыми знаниями*

¹ Утверждена постановлением президиума СИП от 03.09.2015 № СП-23/24.

по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам. Однако в п. 2 данного Постановления этому правилу дано несколько иное (расширительное) толкование — указывается, что в качестве специалистов могут привлекаться «любые лица, обладающие необходимыми арбитражному суду познаниями».

В п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 59 была предпринята попытка решить вопросы, связанные с *выплатой вознаграждения* внештатному специалисту, сумма которого определяется судом по соглашению со специалистом и которое выплачивается из федерального бюджета.

В п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 59 со ссылкой на ч. 2 ст. 55.1, ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ подчеркивается, что специалист может быть привлечен к участию в арбитражном процессе *только по инициативе СИП*, хотя при этом и допускается возможность учитывать при этом мнение лиц, участвующих в деле. Данное заключение представляется вовсе не бесспорным, поскольку из содержания упомянутых правовых норм это прямо не вытекает, а подобное расширительное толкование ведет, по сути, к необоснованному ограничению прав лиц, участвующих в деле.

В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 59 идет пересказ положений ч. 2 и 3 ст. 55.1 АПК РФ, определяющих обязанность специалиста явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения, а также право специалиста знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, заявлять ходатайства о представлении ему дополнительных материалов. При этом упоминается специально закрепленное в абз. ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ правило, согласно которому *консультация дается специалистом в устной форме* без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда¹.

Изложенное в ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ правило, по всей видимости, представляет собой положение, «вырванное из контекста» японской модели суда по интеллектуальным правам (см. о ней § 1.3 настоящей работы). Как указывалось выше, на состоящего в штате ВСИС Японии

¹ В то же время ч. 1 ст. 162 АПК РФ закрепляет положение о том, что при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства, в том числе заслушать консультации специалистов, если они устные, и огласить их, если они представлены в письменной форме. Таким образом, действующий АПК РФ допускает *письменную форму* представления консультации, которая требует упоминания в протоколе, а сам документ — приобщения к материалам дела.

судебного научного консультанта возлагается проведение полноценных исследований по техническим вопросам (в соответствии с поручением судьи). В то же время *технические советники*, привлекаемые к заседаниям ВСИС Японии на временной основе, лишь оказывают помощь судьям, предоставляя необходимые разъяснения по ходу дела. По образцу разграничения по функциональному назначению судебного научного консультанта и технического советника в ч. 2 ст. 87.1 АПК РФ содержится «намеки» на различный функционал советника аппарата СИП и внештатного специалиста.

Вместе с тем этот «намеки» был проигнорирован разработчиками Постановления Пленума ВАС РФ № 59, которые, рассматривая советников аппарата СИП только как «разновидность» специалистов, вскользь упоминают лишь о том, что специализированный арбитражный суд (под которым подразумевается СИП) вправе привлекать к участию в деле советников аппарата, обладающих квалификацией, соответствующей специализации суда (п. 2), и о недопустимости выплаты советникам вознаграждения за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда (п. 5).

В свете ранее сказанного (см. также § 1.3 и § 2.4 настоящей работы) небезосновательно будет усомниться в реальной потребности в институте советников аппарата СИП, как и вообще в привлечении к участию в делах СИП как сторонних, так и штатных «технических специалистов». Эти сомнения подтверждает судебная статистика СИП. В 2013 г. СИП в качестве суда первой инстанции рассмотрел с привлечением внештатного специалиста 3 дела, в качестве кассационной инстанции — 0 дел; в 2014 г. в качестве суда первой инстанции — 7 дел, в качестве кассационной инстанции — 12 дел; в первом полугодии 2015 г. в качестве суда первой инстанции — 9 дел, в качестве суда кассационной инстанции — 11 дел. Советники аппарата СИП к участию в делах не привлекались ни разу.

Развивая сказанное, нельзя не заметить, что часто обсуждаемая «некомплектность» состава советников аппарата СИП, равно как и отсутствие правовых норм, регламентирующих их деятельность, никоим образом не повлияла на содержание подготовленной СИП Справки № СП-21/89. В этой Справке вновь говорится лишь о внештатном специалисте, тогда как о советнике только упоминается только в п. 11 (как о лице, которое может выступать в роли специалиста) и п. 24 (при разборе вопроса выплаты вознаграждения внештатному специалисту).

Справка № СП-21/89, бесспорно, не является обобщением судебной практики и, по сути, представляет собой инструкцию по разре-

шению процедурных вопросов, связанных с привлечением к участию в деле специалиста. Составляющие ее пункты содержат не всегда компетентный пересказ норм АПК РФ (см., например, п. 11, 13, 14), почти дословное изложение вышеупомянутых положений Постановления Пленума ВАС РФ № 59 (см., например, п. 15, 23), а также описание «техничко-процедурных» вопросов (см., например, п. 18, 19) и т.п. Завершить характеристику данной Справки можно указанием на низкий уровень самого документа – его текст изобилует неясностями с претензией на наукообразность.

Резюмируя, можно сделать однозначный вывод о том, что значение деятельности СИП для единообразия судебной практики на сегодняшний день минимально. Небольшое количество разрешаемых СИП дел, слабость доктринальной проработки и непродуманность утверждаемых президиумом СИП справок, неупорядоченная и нестабильная работа СИП по обобщению судебной практики в сфере интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что СИП не справляется с задачами, возложенными на него при его создании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание Патентного суда, к компетенции которого предполагалось отнести разрешение дел, возникающих в связи с *предоставлением и прекращением прав промышленной собственности*, основывалось на стремлении:

во-первых, активно использовать при рассмотрении данных дел опыт технических специалистов, что обусловлено сутью этих дел, требующих проверки аспектов не юридического, а технического характера;

во-вторых, аккумулировать в одном специализированном суде все дела, возникающие по названным поводам, что позволило бы совершенствовать практику правовой охраны промышленной собственности.

Патентный суд в России так и не был создан. Значение специализированных органов, разрешающих дела в сфере интеллектуальной собственности, признается за ППС и СИП. По итогам оценки их эффективности можно сделать следующие выводы.

ППС: *необходимы серьезные преобразования, которые бы позволили с сохранением этого органа в структуре исполнительной власти, четко определить его правовой статус и порядок деятельности.* Это может быть достигнуто с учетом предложенных ОХИМ изменений и опорой на зарубежный опыт, что, в частности, предполагает: независимость ППС от Роспатента и недопустимость регламентации деятельности ППС инструкциями Роспатента; создание для целей регламентации порядка деятельности ППС специального нормативного правового регулирования; принципиальное структурное изменение ППС с привлечением к осуществлению его процедур состоящих в штате ППС специалистов-правоведов и специалистов-техников и т.д. При этом допустимо создание в рамках ППС как коллегий по правовым вопросам (в частности, вопросам, связанным с правовой охраной товарных знаков), так и коллегий по вопросам технического характера, к решению которых должны привлекаться и специалисты-правоведы, и специалисты-техники.

Кроме того, в рамках ППС было бы целесообразно создать специальный коллегиальный орган, к полномочиям которого можно было бы отнести рассмотрение либо очень сложных с правовой точки зрения дел, либо дела, обладающие принципиальной важностью в связи с рассматриваемыми в их рамках вопросами. Кроме того, этот орган мог бы осуществлять деятельность по обобщению практики ППС, что позволило бы

Роспатенту определять вектор складывающихся подходов к предоставлению и прекращению правовой охраны промышленной собственности.

СИП: являющийся одним из арбитражных судов, этот суд наделен *усеченной компетенцией, наделяющей его правом рассматривать только дела, возникающие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности*. Это не позволяет признать решенной задачу концентрации в одном суде практики по всем делам, касающимся предоставления и прекращения правовой охраны промышленной собственности.

При этом незаконное расширение юрисдикции СИП посредством «судебного правотворчества», осуществленное Постановлением Пленума ВАС РФ № 60, создало ситуацию, при которой *многие решения СИП выносятся по делам, ему неподведомственным (!)*. Это приводит к тому, что такие решения подпадают под понятие «решений, вынесенных неуполномоченным судом» (судом, не являющимся компетентным), что дает все основания для вывода о нарушении при их вынесении ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека.

Здесь же следует отметить и заложенные упомянутым Постановлением основы необоснованного удлинения для заявителей «состояния правовой неопределенности», рассматриваемое ЕСПЧ как одна из разновидностей препятствования предъявления требования в суд, т.е. нарушение права на справедливый суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека. Этот вывод основан на абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 60, по сути *легализовавшем возвращение заявления со ссылкой на неподсудность дела, при том что данное дело является неподведомственным арбитражному суду*.

Своеобразное (или недостаточно продуманное?) определение законодателем круга дел, подлежащих рассмотрению СИП, в который вошли дела, очевидно не имеющие прямого отношения к предоставлению и прекращению правовой охраны объектов промышленной собственности, искажает предназначение СИП, размывает его специализацию. При этом *правовые нормы, определяющие круг дел, подсудных СИП, сформулированы крайне неудачно, что приводит к значительному числу ошибок при определении компетенции СИП*, препятствуя тем самым заинтересованным лицам в получении эффективной и оперативной защиты их интеллектуальных прав.

Неудачное правовое регулирование в части запросов в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого дела, закрепленное в ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ, привело к формированию прак-

тики, вступающей в противоречие с конституционными принципами. Так, в нарушение принципа рассмотрения дела компетентным судом, созданным на основании закона (п. 1 ст. 47 Конституции РФ, п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека), *СИП при отправлении правосудия возлагает на третьих лиц обязанность по установлению содержания правовых норм* (речь о разработанном СИП запросе правовых заключений).

Явно непродуманной является передача на рассмотрение СИП дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Данная категория дел должна быть отнесена к компетенции уполномоченного органа исполнительной власти, как и иные юридические дела, касающиеся прекращения правовой охраны товарного знака; решение уполномоченного органа по такому делу может проверяться судебным органом. Сейчас же вместо того, чтобы осуществлять судебный контроль правильности решения уполномоченного органа о досрочном прекращении товарного знака, СИП сам принимает такое решение, что представляется несоответствующим принципу разделения властей, закрепленному ст. 10 Конституции РФ. При этом нельзя не замечать, что *СИП все более превращается в суд, основной «работой» которого является рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием* — это около 70% от общего числа дел, рассматриваемых СИП в качестве суда первой инстанции.

Не может быть оценена положительно конструкция «президиум Суда по интеллектуальным правам», внедренная для осуществления полномочий суда кассационной инстанции по делам, рассмотренным СИП в качестве суда первой инстанции. Проведенный анализ позволил сделать вывод о противозаконности использования подобной конструкции, основанием для чего стало:

- осуществление кассационной проверки не самостоятельным органом, а по сути руководством того же СИП;

- нарушение принципа инстанционности, в том числе по причине необеспечения территориального и организационного разделения инстанций, что противоречит ст. 13 Конвенции по правам человека;

- нарушение законности при формировании состава суда по делам и т.п., не позволяющее признавать президиум СИП судом, созданным на основании закона по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека;

- создание предпосылок для нарушения принципа независимости судей (внутренней независимости от влияния прежде всего руководства суда, а также иных органов, способных использовать меры организационно-управленческого характера), а также беспристрастности судей, что

не только противоречит положениям п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека, но и умаляет вообще авторитет судебной власти.

Подытоживая сказанное, следует признать, что выявленные системные ошибки, неточность и некорректность законодательных норм, а в какой-то мере и недостаточное рвение самого СИП не позволили этому суду стать судом «новой формации», практика которого обладает серьезным значением в деле упрочения защиты интеллектуальных прав. В связи со сказанным обсуждаются три варианта развития событий.

Самым простым является сохранение существующего положения вещей с устранением обозначенных системных ошибок посредством корректировки процессуального и судоустройственного законодательства. Правда, это не предполагает принципиального изменения компетенции СИП, вследствие чего требуется приведение практики СИП в соответствие с нормами, определяющими правила подведомственности и подсудности дел.

Другим вариантом является как раз изменение компетенции СИП посредством выведения его из числа арбитражных судов и включения в подсистему судов общей юрисдикции — это позволило бы формироваться непротиворечивой практике в сфере интеллектуальной собственности по делам с участием и граждан, и юридических лиц. Однако в этом случае потребуются принципиальное «перестраивание» суда с определением иных границ его компетенции, установлением нового порядка судопроизводства.

Третьим (самым радикальным, но существенно понижающим бюджетные расходы) вариантом устранения обозначенных системных ошибок может стать упразднение данного суда. В этом случае для рассмотрения жалоб на решения Роспатента и иных уполномоченных органов (их должностных лиц) могло быть создано специальное подразделение в рамках функционирующих судов, например, в Мосгорсуде: дела рассматривались бы этим подразделением с привлечением внештатных специалистов, как это сейчас имеет место в СИП¹. В то же время кассационный пересмотр дел о защите интеллектуальной собственности «вернулся» бы в арбитражные суды округов (подобно тому, как это имеет место в судах общей юрисдикции).

¹ Заключение о правильности создания специального подразделения именно в рамках Мосгорсуда основывается помимо прочего и на успешном опыте рассмотрения этим судом новой категории дел о защите интеллектуальных прав в сети Интернет. Нельзя не принимать во внимание и целесообразность создания подобного подразделения в рамках именно Мосгорсуда в связи с тем, что в г. Москве расположены и патентное ведомство (Роспатент), и иные органы, уполномоченные на решение вопросов правовой охраны промышленной собственности.

**Разъяснения Высшего Арбитражного Суда РФ
в связи с созданием в системе арбитражных судов
Суда по интеллектуальным правам**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации**

Москва

№ 51

2 июля 2013 г.

О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам

Обсудив обращение председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселовой о начале деятельности Суда по интеллектуальным правам, на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», части 3 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 № 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» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Считать началом деятельности Суда по интеллектуальным правам 3 июля 2013 года.

2. Официально известить о начале деятельности Суда по интеллектуальным правам путем размещения сообщения на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А. Иванов

Секретарь Пленума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Т.В. Завьялова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Москва

№ 60

8 октября 2012 г.

О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам

(в редакции постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50 «О внесении изменений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»»)

В связи с вопросами, возникшими у арбитражных судов в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

**Дела, подлежащие рассмотрению Судом
по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции**

1. В силу пункта 4.2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) с учетом пункта 2 статьи 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитражных судах) дела, указанные в пункте 1 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах, подведомственны арбитражным судам независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, а также от характера спора.

Соответствующие дела подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При поступлении искового заявления, заявления по делу, подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в иной арбитражный суд такое заявление возвращается арбитражным судом заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству арбитражного суда, этот арбитражный суд передает соответствующее дело в Суд по интеллек-

туальным правам по правилам подсудности на основании статьи 39 АПК РФ.

При поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления, заявления по делу, не подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании статьи 39 АПК РФ. Жалоба на определение Суда по интеллектуальным правам о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда с учетом части 3.1 статьи 188 АПК РФ может быть подана в президиум Суда по интеллектуальным правам для рассмотрения в кассационной инстанции.

(абзац введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

В случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (часть 1 статьи 130 АПК РФ), одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам, а другое - иному арбитражному суду первой инстанции, все дело подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам.

2. По смыслу пункта 4.2 части 1 статьи 33 АПК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах в их взаимосвязи с положениями статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражным судам также подведомственны дела по спорам о возмещении вреда, причиненного:

нормативным правовым актом 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;

ненормативным правовым актом, решением и действиями (бездействием) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

решением федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

При этом как в случае, когда требование о возмещении вреда заявлено в суд одновременно с требованием об оспаривании соответствующего акта, так и в случае, если требование о возмещении вреда заявлено отдельно, такое дело подсудно Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

3. Дела по спорам об установлении патентообладателя, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежат рассмотрению по правилам искового производства.

4. Дела, перечисленные в пунктах 1–3 настоящего постановления, в силу пункта 6 части 2 статьи 17 АПК РФ рассматриваются коллегиальным составом судей. Эти дела не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей.

5. Решения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в качестве суда первой инстанции, вступают в законную силу немедленно после их принятия (часть 2 статьи 180 АПК РФ) и могут быть обжалованы в порядке кассационного производства (часть 2 статьи 273 АПК РФ).

Апелляционная жалоба на судебный акт, принятый Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, подлежит возвращению на основании пункта 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.

6. По делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, рассмотрение кассационных жалоб в порядке кассационного производства осуществляется также Судом по интеллектуальным правам (часть 3 статьи 274 АПК РФ).

При этом особенностью такого рассмотрения по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей (часть 4 статьи 17 АПК РФ), а президиумом Суда по интеллектуальным правам (часть 1.1 статьи 284 АПК РФ), осуществляющим рассмотрение кассационных жалоб с учетом положений статьи 43.7 Закона об арбитражных судах, а также Регламента арбитражных судов Российской Федерации.

Определения, принятые президиумом Суда по интеллектуальным правам, могут быть пересмотрены в порядке надзора по правилам главы 36 АПК РФ.

(абзац введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Дела, подлежащие рассмотрению Судом по интеллектуальным правам только в качестве суда кассационной инстанции

7. Дела по спорам о защите интеллектуальных прав (за исключением указанных в абзацах втором – седьмом настоящего пункта), в том числе дела по спорам о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, о праве преждепользования и послепользования, а также по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, подлежат рассмотрению арбитражными судами, если участниками спорных правоотношений являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а соответствующий спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в силу пункта 4.2 части 1 статьи 33 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, выступает такая организация в суде от имени правообладателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от своего имени, и от характера спорных правоотношений.

В порядке административного судопроизводства арбитражными судами подлежат рассмотрению, в частности, следующие дела о защите интеллектуальных прав:

дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (абзац третий части 3 статьи 23.1 КоАП РФ);

дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, независимо от субъектного состава (абзац четвертый части 3 статьи 23.1 КоАП РФ);

дела об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности за нарушения,

предусмотренные частью 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ);

дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного органа по делам о нарушениях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», независимо от субъектного состава (часть 1 статьи 52 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Дела, указанные в настоящем пункте, подлежат рассмотрению арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции с учетом общих правил подсудности дел.

(п. 7 в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

8. Пересмотр в порядке апелляционного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам по спорам о защите интеллектуальных прав осуществляется арбитражными апелляционными судами.

9. Пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по делам о защите интеллектуальных прав осуществляется Судом по интеллектуальным правам.

Кассационные жалобы на такие судебные акты подаются в общем порядке, предусмотренном статьей 275 АПК РФ. При этом арбитражный суд, принявший решение по делу о защите интеллектуальных прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (пункт 1 части 2 статьи 277 АПК РФ).

В случае если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям статьи 39 АПК РФ передает ее по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции дел о защите интеллектуальных прав, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами, осуществляется коллегиаль-

ным составом судей (часть 1 статьи 284 АПК РФ), а не президиумом Суда по интеллектуальным правам.

9.1. Судам следует учитывать, что пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве), налоговым спорам, а также по делам, рассмотренным по правилам главы 28.1 АПК РФ, даже если в ходе их рассмотрения рассматривались те или иные вопросы защиты интеллектуальных прав, осуществляется в общем порядке федеральными арбитражными судами округов.

(п. 9.1 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

9.2. В случае поступления в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы вместе с делом по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке федеральным арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в соответствующий суд по подсудности применительно к положениям статьи 39 АПК РФ.

(п. 9.2 введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

**Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел
о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок**

10. По смыслу статьи 43.2 Закона об арбитражных судах в ее взаимосвязи со статьей 26 этого Закона Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции также заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (пункты 1–3 настоящего постановления), и по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите интеллектуальных прав (пункт 7 настоящего постановления), или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых по таким делам.

Рассмотрение этих дел Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции осуществляется коллегиальным составом судей.

В силу части 4 статьи 222.9 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам по таким делам может быть обжаловано в кассационную инстанцию, которой исходя из пункта 1 статьи 43.6 Закона об арбитражных судах является президиум Суда по интеллектуальным правам.

Запрос специализированного арбитражного суда

11. Суду по интеллектуальным правам как специализированному арбитражному суду на основании части 1.1 статьи 16 АПК РФ в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, предоставлено право направлять запросы.

Такой запрос может быть направлен Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции на любой стадии арбитражного процесса до принятия решения (постановления).

С учетом части 1.1 статьи 16 АПК РФ при направлении запроса отдельное определение об этом не выносится.

(абзац введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Деятельность ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, по подготовке ответа на запрос оплате не подлежит.

(абзац введен Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

12. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда первой инстанции перед учеными, специалистами и иными лицами, обладающими теоретическими и практическими познаниями, могут быть поставлены любые вопросы, в том числе требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и содержание которых определяются судом.

13. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции запрос может направляться, а полученный ответ — оцениваться с соблюдением правил части 2 статьи 287 АПК РФ, согласно которым суд кассационной инстанции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Направление такого запроса с учетом положений части 1 статьи 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

14. По смыслу статьи 158 АПК РФ для обеспечения возможности получения Судом по интеллектуальным правам ответа на направленный

ный запрос в случае необходимости судебное разбирательство может быть отложено (при рассмотрении дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции).

15. Ответ на направленный Судом по интеллектуальным правам запрос приобщается к материалам дела и оглашается в судебном заседании.

Переходные положения

16. В силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» дела, рассмотрение которых отнесено АПК РФ (в редакции этого Федерального закона) к компетенции Суда по интеллектуальным правам, впредь до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам рассматриваются в соответствующем суде, принявшем их к производству.

Исходя из части 4 статьи 3 АПК РФ пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, вынесенных по таким делам, а равно по делам, рассмотренным ими до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, осуществляется Судом по интеллектуальным правам коллегиальным составом судей (часть 1 статьи 284 АПК РФ). (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Абзац исключен. — Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня начала деятельности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 № 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».

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А. Иванов

Секретарь Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации

Т.В. Завьялова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Москва

№ 59

8 октября 2012 г.

О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»

В связи с вопросами, возникающими у арбитражных судов в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее — Закон), и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

1. Арбитражным судам необходимо учитывать, что с даты вступления в силу Закона, то есть с 08.12.2011, к подведомственности арбитражных судов также отнесены:

- дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, которые согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматриваются только арбитражными судами;

- дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, которые исходя из пункта 4² части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, выступает такая организация в суде от имени правообладателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от своего имени, и от характера спорных правоотношений.

2. С даты вступления в силу Закона в соответствии со статьями 55¹ 87¹ АПК РФ любой арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, может привлекать специалиста.

В качестве специалистов могут привлекаться любые лица, обладающие необходимыми арбитражному суду познаниями.

При этом в силу абзаца второй части 1 статьи 87¹ АПК РФ помимо прочих в качестве специалистов могут также привлекаться советники аппарата специализированного арбитражного суда, обладающие квалификацией, соответствующей специализации суда. Вместе с тем такие специалисты могут привлекаться только тем специализированным арбитражным судом, в аппарате которого они состоят.

3. Согласно положениям части 2 статьи 55¹, части 1 статьи 87¹ АПК РФ специалист может быть привлечен в процесс только по инициативе арбитражного суда. При этом арбитражный суд может учитывать мнение лиц, участвующих в деле.

4. В силу частей 2 и 3 статьи 55¹ АПК РФ обязанность специалиста в арбитражном процессе состоит в явке в суд для участия в судебном заседании, в ходе которого он отвечает на поставленные перед ним вопросы, дает консультации и пояснения. Согласно абзацу второму части 2 статьи 87¹ АПК РФ консультация дается специалистом в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения арбитражного суда.

В ходе судебного заседания специалист в праве знакомиться с материалами дела.

В случае если представленных специалисту материалов и объяснений недостаточно для ответа на поставленные вопросы, дачи консультаций и пояснений, специалист в праве в судебном заседании заявить ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам, предусмотренным статьей 159 АПК РФ.

В случае удовлетворения ходатайства арбитражный суд истребует соответствующие материалы у лица, у которого они находятся (применительно к положениям абзаца третьего части 4 статьи 66 АПК РФ), и откладывает судебное разбирательство (статья 158 АПК РФ).

5. В соответствии с частью 2 статьи 107 АПК РФ специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата специализированного арбитражного суда.

Учитывая, что специалист привлекается только по инициативе арбитражного суда, исходя из смысла абзаца второй части 2 статьи 107 АПК РФ применительно к абзацу второму части 3 этой статьи размер вознаграждения специалисту, не являющемуся советником аппарата

специализированного арбитражного суда, определяется судом по соглашению со специалистом.

При этом в силу части 3 статьи 109 АПК РФ оплата услуг такого специалиста, привлеченного арбитражным судом к участию в арбитражном процессе, выплата ему суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд производится за счет средств федерального бюджета.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А. Иванов

Секретарь Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации

Т.В. Завьялова

**Обобщения судебной практики
Суда по интеллектуальным правам**

Справка по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и международно-правовых договоров

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 28 сентября 2015 года № СП-23/26

Предоставление правовой охраны фонограммам, опубликованным до вступления в силу для Российской Федерации Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций

Согласно статье 1321 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) исключительное право на исполнение действует на территории Российской Федерации в случаях, когда: исполнитель является гражданином Российской Федерации; исполнение впервые имело место на территории Российской Федерации; исполнение зафиксировано в фонограмме, охраняемой в соответствии с положениями статьи 1328 названного Кодекса; исполнение, не зафиксированное в фонограмме, включено в сообщение в эфир или по кабелю, охраняемое в соответствии с положениями статьи 1332 данного Кодекса; в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Статьей 1328 ГК РФ установлено, что исключительное право на фонограмму действует на территории Российской Федерации в случаях, когда: изготовитель фонограммы является гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом; фонограмма обнародована или ее экземпляры впервые публично распространялись на территории Российской Федерации; в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

В настоящее время правовая охрана исполнением и фонограммам предоставляется на основе трех международных договоров: Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей

фонограмм и вещательных организаций (заключена в городе Риме 26.10.1961; далее – Римская конвенция)¹, Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (заключен в городе Женеве 20.12.1996; далее – Договор ВОИС)², а также Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в городе Марракеше 15.04.1994; далее – Соглашение ТРИПС)³.

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно и в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации обладают приоритетом над внутренним законодательством. К признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного договора Российской Федерации, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств.

Большинство норм Римской конвенции и Договора ВОИС в части установления национального режима соответствующим субъектам, регламентации объема их прав и условий их охраны носит самоисполнимый характер, то есть непосредственно с даты вступления в силу соответствующего международного договора, регламентирует права и обязанности исполнителей, производителей фонограмм (Римская конвенция и Договор ВОИС) и вещательных организаций (Римская конвенция). Схожий вывод можно сделать и в отношении норм Соглашения ТРИПС, которое в статье 1 налагает на договаривающиеся государства обязанность предоставить режим, предусмотренный в этом Соглашении, гражданам и юридическим лицам других договаривающихся государств.

В связи с этим требуется решение вопроса о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны опубликованным до вступления для нее в силу Римской конвенции исполнениям и/или фонограммам, исключительные права на которые принадлежат иностранным физическим или юридическим лицам.

¹ Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 26.05.2003.

² Россия присоединилась к Договору ВОИС 14.07.2008.

³ Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012.

Пункт 2 статьи 20 Римской конвенции предусматривает, что ни одно договаривающееся государство не обязано применять ее положения к исполнениям или передачам в эфир, которые имели место, или фонограммам, которые были записаны до вступления данной Конвенции в силу в отношении этого государства. Соответственно, каждое государство вправе самостоятельно во внутреннем законодательстве решить вопрос о предоставлении правовой охраны исполнениям и фонограммам с обратной силой.

Согласно статье 22 Римской конвенции договаривающиеся государства вправе заключать последующие специальные соглашения, наделяющие исполнителей, производителей фонограмм или вещательных организаций более широкими правами.

В пункте 1 статьи 22 Договора ВОИС закреплено иное, по сравнению с Римской конвенцией, правило о действии его норм во времени. На договаривающиеся государства было возложено обязательство применять *mutatis mutandis* положения статьи 18 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (заключена в городе Берне 09.09.1886 (с изменениями от 28.09.1979); далее — Бернская конвенция) к правам исполнителей и производителей фонограмм, предусмотренным в Договоре ВОИС.

Кумулятивное толкование нормы пункта 1 статьи 22 со статьей 1 Договора ВОИС, предусматривающей, что никакие содержащиеся в нем нормы не умаляют существующие обязательства, которые договаривающиеся государства имеют в отношении друг друга по Римской конвенции, позволяет сделать вывод, что с момента вступления названного Договора в силу для Российской Федерации арбитражным судам следует осуществлять охрану прав исполнителей и производителей фонограмм, которые являются гражданами договаривающихся государств, при условии, что соответствующие объекты смежных прав к моменту вступления указанного Договора в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны. При этом пункт 2 статьи 22 Договора ВОИС наделяет договаривающиеся государства правом ограничивать его обратную силу лишь в отношении статьи 5 (личные неимущественные права исполнителей) теми исполнениями, которые имели место после вступления в силу данного Договора в отношении этого государства.

Иное толкование, предоставляющее охрану зарубежным исполнениям и/или фонограммам, опубликованным лишь после вступления Римской конвенции в силу для Российской Федерации, будет противоречить нормам международного права, запрещающим применять

международный договор (в данном случае это заключенный позднее Договор ВОИС) таким образом, что это будет лишать его того объекта и цели, ради достижения которых такой договор заключался (статья 18 Венской конвенции о праве международных договоров (заключена в городе Вене 23.05.1969; далее — Венская конвенция).

Кроме того, арбитражным судам следует учитывать, что аналогичные положения об обратной силе предоставления охраны прав производителей фонограмм и исполнителей в существующих фонограммах на основании статьи 18 Бернской конвенции предусмотрены также в пунктах 2–3 статьи 70 Соглашения ТРИПС.

В силу статьи 30 Венской конвенции при указании в тексте одного международного договора на то, что он обусловлен предыдущим или последующим договором или что он не должен считаться несовместимым с таким договором, преимущественную силу имеют положения этого другого договора. В тексте Договора ВОИС такого указания не содержится. Вопрос о соотношении Договора ВОИС и Римской конвенции урегулирован таким образом, что указанные международные договоры носят, за отдельными исключениями (в частности статья 3 Договора ВОИС) автономный характер по отношению друг к другу.

В пункте 1 статьи 1 Договора ВОИС указывается, что ничто в названном Договоре не умаляет существующие обязательства, которые договаривающиеся государства имеют в отношении друг друга по Римской конвенции. При этом в пункте 3 данной статьи особо отмечено, что Договор ВОИС никоим образом не связан с какими-либо другими договорами и не ущемляет какие-либо права и обязательства по ним. Аналогичная норма о соотношении с Римской конвенцией содержится в пункте 2 статьи 2 Соглашения ТРИПС.

Пункт 3 статьи 30 Венской конвенции предусматривает, что если все участники предыдущего договора являются также участниками последующего договора, но действие предыдущего договора не прекращено или не приостановлено, предыдущий договор применяется только в той мере, в какой его положения совместимы с положениями последующего договора.

Из вышеизложенного следует вывод, что арбитражные суды в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Соглашения ТРИПС применяют *mutatis mutandis* к правам исполнителей и производителей фонограмм, являющихся гражданами и юридическими лицами государств-членов Всемирной торговой организации (ВТО), положения статьи 18 Бернской конвенции. Таким образом, на территории Российской Федерации охране подлежат и те исполнения и фонограммы, которые

были впервые записаны до присоединения Российской Федерации к соответствующим международным договорам, при условии, что они не перешли в общественное достояние вследствие истечения срока охраны в стране их происхождения.

При этом в отношении прав исполнителей и производителей фонограмм, не являющихся гражданами и юридическими лицами государств-членов ВТО, подлежат применению те международные договоры, в которых участвует Российская Федерация и соответствующее иностранное государство. В настоящее время в Римской конвенции участвуют следующие государства, не являющиеся членами ВТО: Алжирская Народная Демократическая Республика, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Босния и Герцеговина и Республика Казахстан¹.

В отношении исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций указанных стран (за исключением Беларуси и Казахстана, входящих в состав Евразийского экономического союза, в рамках которого действуют специальные международные договоры в области защиты интеллектуальной собственности) будет действовать статья 20 Римской конвенции, позволяющая договаривающимся государствам не применять ее положения к исполнениям или передачам в эфир, которые имели место, или фонограммам, которые были записаны до вступления Римской конвенции в силу в отношении этого государства. Следовательно, в отношении названных исполнений, фонограмм и передач в эфир охрана будет предоставляться лишь с 26.05.2003 — момента вступления в силу данной конвенции для Российской Федерации.

Справка по вопросам применения положений главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 5 октября 2015 года № СП-23/27

1. При исчислении размера неустойки суд определяет период ее начисления, исходя из заявленных исковых требований.

Согласно пункту 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательство по уплате неустойки возла-

¹ Республика Казахстан наряду с Римской конвенцией участвует в Договоре ВОИС.

гается на должника лишь в том случае, если он несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Из этого положения следует, что при определении периода, за который подлежит начислению неустойка, суд устанавливает календарные сроки, в пределах которых происходило нарушение договорных обязательств со стороны должника.

При этом вывод суда о недоказанности истцом заявленного периода неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств должен по общему правилу влечь соразмерное снижение размера неустойки.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2014 № СО1-1228/2014 по делу № А40-118770/2013.)

2. Если договор предусматривает уплату неустойки за невыполнение обязанности по представлению отчетной документации и такая обязанность нарушается в течение нескольких отчетных периодов, то суд взыскивает неустойку за каждый случай нарушения.

Согласно положениям статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При определении размера неустойки и периода ее начисления за нарушение обязательств по предоставлению отчетов суд принимает во внимание буквальное значение условий лицензионного договора путем сопоставления с другими условиями и смыслом лицензионного договора в целом. Если в договоре устанавливается обязанность периодического (ежемесячного, ежеквартального и проч.) представления отчетной документации, исполнение которой обеспечивается договорным условием о неустойке, то при неисполнении/ненадлежащем исполнении такой обязанности неустойка подлежит взысканию за каждый случай нарушения.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 № СО1-598/2015 по делу № А40-114246/2014, от 26.08.2015 № СО1-604/2015 по делу № А40-114247/2014, от 25.02.2015 № СО1-15/2015 по делу № А40-131856/2013.)

3. Если договором между истцом и ответчиком предусмотрен досудебный порядок урегулирования разногласий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, то несоблюдение такого порядка влечет оставление искового заявления без рассмотрения по правилам пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 125 и пункта 7 части 1 статьи 126 названного Кодекса при подаче иска истец должен указать сведения о соблюдении им претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором, и приложить документы, подтверждающие соблюдение такого порядка. В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан представить в суд документы, свидетельствующие о соблюдении им предусмотренного договором досудебного порядка.

При этом направление истцом в адрес ответчика претензии в части погашения дебиторской задолженности не может рассматриваться как соблюдение досудебного порядка разрешения спора относительно уплаты неустойки, если договор предусматривает отдельную процедуру разрешения разногласий в этой части.

При таких обстоятельствах исковое заявление в силу пункта 2 части 1 статьи 148 указанного Кодекса подлежит оставлению без рассмотрения.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № СО1-1048/2014 по делу № А56-54114/2013.)

Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 4 сентября 2015 года № СП-23/25

Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте. Согласно статьям 1473 и 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) фирменное наименование определяется в учредительных документах юридического лица и включается в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или

сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В пункте 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29) разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Исключительное право на фирменное наименование на территории Российской Федерации действует на основании статьи 1475 ГК РФ со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием иного юридического лица при одновременном наличии двух условий:

- 1) осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности;
- 2) фирменное наименование иного юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте, осуществляя коммерческую деятельность. При помощи фирменного наименования участники социально-экономических отношений могут различать различных субъектов рынка. При активном экономическом участии юридического лица в определенном секторе или различных секторах экономики его фирменное наименование приобретает большую известность, узнаваемость в глазах потребителя через предоставляемые товары (услуги).

1. При исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, учитывается фактически осуществляемая

деятельность. При отсутствии доказательств иного виды деятельности юридических лиц, отраженные в учредительных документах, считаются фактически осуществляемыми

В силу статьи 49 ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом (кредитных организаций, страховых организаций и обществ взаимного страхования, инвестиционных фондов), наделены общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, в том случае, если в их учредительных документах не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми они вправе заниматься.

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД; с 01.01.2016 – ОКВЭД 2), то есть сведения о видах деятельности, которые юридическое лицо предполагает осуществлять, включаются в ЕГРЮЛ (подпункт «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.

При этом, если истец ссылается на виды деятельности, указанные в учредительных документах ответчика, презюмируется фактическое осуществление этих видов деятельности, если ответчиком не доказано, что они фактически не осуществляются.

Согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

2. До тех пор, пока не доказано иное, деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной

ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. При этом он может использоваться в том числе для определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

ОКВЭД содержит коды классифицируемых группировок видов экономической деятельности, наименования и описания, раскрывающие содержание группировки и/или дающие ссылки на другие группировки классификатора.

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Его структура может состоять из классов, подклассов, групп, подгрупп, видов.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица с последующим внесением таких сведений в ЕГРЮЛ не влечет изменения даты приоритета фирменного наименования в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ

Как отмечено в пункте 17 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с законодательством об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Данная

позиция также нашла отражение в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2014 по делу № А04-4420/2013.

В целях индивидуализации коммерческой организации основное значение для потребителя имеет произвольная часть его фирменного наименования, так как именно сходство в этой части вызывает угрозу смешения различных компаний на одном рынке товаров (услуг).

С учетом этого изменение организационно-правовой формы юридического лица, которое влечет внесение таких сведений в ЕГРЮЛ, не влечет, в свою очередь, изменения даты приоритета фирменного наименования в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ.

4. При изменении произвольной части фирменного наименования датой приоритета фирменного наименования юридического лица в смысле пункта 4 статьи 1474 ГК РФ является дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ

Согласно пункту 8 статьи 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ не только в связи с прекращением юридического лица, но и при изменении его фирменного наименования.

Если юридическое лицо вносит в учредительные документы сведения об изменении фирменного наименования в его произвольной части, то датой приоритета нового фирменного наименования по смыслу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ является не дата создания юридического лица, а дата регистрации таких изменений.

5. Судебный акт должен содержать указание на конкретные виды деятельности, при осуществлении которых нарушается право на фирменное наименование

Согласно нормам параграфа 1 главы 76 ГК РФ не допускается использование иным лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, только при осуществлении таким лицом аналогичных видов деятельности. Юридическое лицо, нарушившее положения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, по требованию правообладателя

обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также возместить правообладателю убытки.

Таким образом, при применении пункта 4 статьи 1474 ГК РФ необходимо установить конкретные виды аналогичной деятельности, в отношении которых подлежит прекращению использование спорного фирменного наименования.

6. В резолютивной части судебного акта, которым установлено нарушение ответчиком пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, указывается на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием

В силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.10.2014) юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также возместить правообладателю убытки.

Таким образом, выбор одного из двух способов устранения нарушения, предусмотренных этим пунктом, лежит не на истце, а на ответчике. Истцом может быть заявлено требование о пресечении нарушения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ без указания способа такого пресечения.

При этом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности выбора ответчиком способа пресечения его деятельности на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции.

Такой выбор ответчиком может быть сделан лишь на стадии исполнения судебного акта.

В связи с этим в резолютивной части решения суда, установившего нарушение пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, должно быть указано на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием.

Такой судебный акт может быть исполнен ответчиком как путем прекращения использования фирменного наименования в отношении

определенных видов деятельности, так и путем внесения ответчиком изменений в учредительные документы в части фирменного наименования.

7. Исковые требования о прекращении использования ответчиком фирменного наименования в отношении всех видов деятельности на основании пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ и с учетом статьи 49 ГК РФ не подлежат удовлетворению

Согласно положениям пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ в случае нарушения права на фирменное наименование правообладатель вправе требовать прекращения использования фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности и возмещения убытков.

Основной целью применения положений статей 1474 и 1475 ГК РФ является недопущение смешения разных юридических лиц и предоставляемых ими товаров (услуг) в одной области экономики, тем самым предотвращение угрозы введения в заблуждение потребителя при использовании сходных средств индивидуализации (в данном случае — фирменных наименований), что следует из положений статьи 1252 ГК РФ.

Исходя из смысла статьи 1474 ГК РФ одним из признаков противоправности использования третьим лицом фирменного наименования правообладателя является осуществление этим лицом аналогичной деятельности.

Требование о запрете использования спорного обозначения в фирменном наименовании означает запрет на его использование для исключения ситуации введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товара (услуг). Следовательно, может быть удовлетворено требование истца о прекращении использования фирменного наименования только в отношении аналогичных видов деятельности и при условии, что было установлено их фактическое осуществление ответчиком.

Согласно положениям ГК РФ, по общему правилу, юридические лица могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием.

Следовательно, запрет на использование юридическим лицом фирменного наименования в отношении всех видов деятельности приведет к тому, что ответчик не сможет использовать спорное наименование и в видах деятельности, не являющихся аналогичными видам деятельности, осуществляемым правообладателем, что приведет к ограничению его правоспособности.

В соответствии со статьей 49 ГК РФ юридические лица обладают общей правоспособностью, ограничение допускается лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Ограничение использования фирменного наименования допускается, как уже было отмечено, только в случае осуществления юридическими лицами, обладающими тождественными или сходными до степени смешения фирменными наименованиями, аналогичных видов деятельности.

Таким образом, требование о полном прекращении использования ответчиком спорного фирменного наименования не может быть удовлетворено. Однако суд может предложить истцу уточнить иски требования и указать конкретные виды деятельности, в отношении которых предполагается введение соответствующего запрета (постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2013 по делу № А68-129/2014).

8. Не подлежит удовлетворению по смыслу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ требование истца — коммерческой организации — об обязании ответчика прекратить использование спорного фирменного наименования путем изменения своего фирменного наименования и внесения соответствующей записи в учредительные документы и ЕГРЮЛ

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 названной статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование.

В отличие от этого согласно пункту 5 статьи 1473 ГК РФ орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования в случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям статьи 1231¹ ГК РФ, пунктов 3 и 4 статьи 1473 ГК РФ.

Таким образом, предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и только по закрытому перечню оснований.

Как отмечено в пункте 60 постановления № 5/29 и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу № А50-3269/2014,

правообладатель вправе заявить только требование о прекращении использования спорного фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

9. Требование правообладателя о взыскании компенсации за нарушение прав на фирменное наименование законом не предусмотрено

Подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусматривает в качестве меры имущественной ответственности, применяемой к нарушителю исключительного права (в том числе и права на фирменное наименование), возмещение убытков.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено право правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, но лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ.

Согласно положениям параграфа 1 главы 76 ГК РФ правообладатель вправе требовать возмещения убытков за нарушение его исключительного права на фирменное наименование. Нормы, предусматривающей право обладателя права на фирменное наименование взыскивать с нарушителя компенсацию вместо возмещения убытков, ГК РФ не содержит, в связи с чем право на взыскание компенсации у правообладателя в этом случае отсутствует (постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу № А40-101177/2011).

10. Не допускается применение по аналогии положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ к наименованиям некоммерческих организаций

Под фирменным наименованием в смысле статьи 1225, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ понимается только наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций согласно статье 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ. Таким образом, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ (пункт 58.2 постановления № 5/29).

Исключительное право использования некоммерческой организацией своего наименования установлено Законом о некоммерческих организациях.

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай.

В данном случае законом прямо предусмотрено, что положения части четвертой ГК РФ применяются к конкретным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ), в числе которых наименования некоммерческих организаций не названы.

Применение по аналогии положений параграфа 1 главы 76 ГК РФ в отношении наименований некоммерческих организаций не допускается.

Вместе с тем наименование некоммерческой организации может являться одновременно коммерческим обозначением в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ. В этом случае оно подлежит охране в качестве такового.

Кроме того, не исключено применение статьи 10 ГК РФ или статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, при квалификации случаев использования третьими лицами узнаваемого и широкого известного наименования некоммерческой организации.

Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств»)

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 3 сентября 2015 года № СП-23/24

1. В каком случае на нарушителей исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может быть возложена солидарная ответственность за допущенные нарушения?

В соответствии с пунктом 2 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс) обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской де-

тельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Статьей 1080 ГК РФ установлена ответственность за совместно причиненный вред.

При рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на сайте в сети «Интернет» предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким последовательным перепродавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение.

Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией судов нижестоящих инстанций о возможности привлечения к солидарной ответственности нарушителей исключительного права в постановлениях от 19.06.2015 по делу № А28-4923/2014, от 21.04.2015 по делу № А40-141009/2012, от 31.07.2015 по делу № А28-6808/2014. Постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2013 по делу № А65-8122/2013, от 15.10.2013 по делу № А56-11254/2012 судебные акты первой и апелляционной инстанций были отменены в связи с тем, что не был установлен факт нарушения исключительного права каждым из ответчиков, а также не было обосновано применение солидарной ответственности.

2. Вправе ли стороны заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора?

В соответствии со статьей 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В силу пункта 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В пункте 43.5 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29) разъяснено, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

При этом из пункта 16 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120, следует, что уступка права (требования), размер которого окончательно не определен, означает, что согласно статье 384 ГК РФ соответствующее право переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Таким образом, в случае уступки требования, размер которого не может быть определен на момент совершения сделки, право требования переходит к цеденту от цессионария в таком же неопределенном размере, существовавшем на момент перехода права.

С учетом этого конкретный размер подлежащих взысканию убытков (компенсации) может быть определен судом по иску нового кредитора. Возможность снижения судом размера подлежащей взысканию компенсации не лишает первоначального кредитора права уступить указанное право (требование) новому кредитору.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу № А40-7494/2014.)

3. Влечет ли продление срока действия исключительного права продление срока действия лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как «до окончания срока действия исключительного права»?

Согласно пункту 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исклю-

чительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Таким образом, гражданское законодательство не запрещает заключение лицензионных договоров со сроком действия до окончания срока действия исключительного права.

Из пункта 13.5 постановления № 5/29 также следует, что лицензионный договор может быть заключен на срок действия исключительного права.

При этом срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может быть продлен в установленном законом порядке (статьи 1363, 1491 ГК РФ).

В случае заключения лицензионного договора, в котором условие о сроке определено как «до окончания срока действия исключительного права», продление в установленном законом порядке срока действия исключительного права влечет автоматическое продление лицензионного договора.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 по делу № А43-14067/2014.)

4. Является ли для организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, заключение договора о предоставлении права использования произведения или договора о выплате вознаграждения обязательным, и может ли пользователь требовать заключения такого договора с использованием правового механизма, предусмотренного статьей 445 ГК РФ?

Согласно пункту 1 статьи 1243 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав на условиях простой (неисключительной) лицензии и собирает с пользователей вознаграждение за использование этих объектов. В случаях, если объекты авторских и смежных прав в соответствии с Кодексом могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями, иными лицами, на которых Кодексом возлагается

обязанность по уплате средств для выплаты вознаграждения, договоры о выплате вознаграждения и собирает средства на эти цели. Организация по управлению правами на коллективной основе не вправе отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований.

Учитывая, что в силу названной нормы права организации по управлению правами на коллективной основе без достаточных оснований не вправе отказать пользователю в заключении договора, к этим договорам в отношении таких организаций применяются правила статьи 445 ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 по делу № А12-5600/2014, от 09.07.2014 по делу № А12-13881/2013.)

5. Может ли быть заключен договор о предоставлении права использования технического решения, на которое подана заявка на изобретение, до удостоверения исключительных прав на соответствующее изобретение патентом, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном законом порядке?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1392 ГК РФ изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385 Кодекса) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394 Кодекса) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Пунктом 2 статьи 1392 ГК РФ установлено, что временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная Кодексом, исчерпана.

Согласно пункту 3 статьи 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 этой статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом.

Таким образом, действующее законодательство не только не запрещает заключение договора о предоставлении права использования технического решения, заявленного на регистрацию в качестве изобретения, до получения в установленном законодательством порядке патента

на это изобретение, но и предусматривает возможность заключения соглашения о выплате вознаграждения за такое использование.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 по делу № А56-53642/2013.)

6. Подлежат ли уплате лицензионные платежи по договору о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такой результат или средство лицензиатом не использовались или от их использования отсутствовал экономический эффект?

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условием обязательства и требованием закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В пункте 13.7 постановления № 5/29 разъяснено, что по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2014 по делу № А62-699/2011, от 18.05.2015 по делу № А11-10824/2013.)

7. Является ли ликвидация юридического лица — стороны договора об отчуждении исключительного права основанием для отказа в регистрации перехода права другому лицу?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона

(правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.

Согласно статье 1490 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 01.10.2014) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

В тех случаях, когда на момент принятия решения указанным органом юридическое лицо, передающее право, ликвидировано, соответствующий орган отказывает в регистрации перехода права.

Вместе с тем закон не предусматривает в качестве основания для отказа в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак ликвидацию юридического лица, являющегося отчуждателем этого права, до регистрации Роспатентом такого договора.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, природа следки как волевого акта предполагает наличие воли субъекта, совершающего сделку, и внешнее выражение этой воли, что возможно лишь при наличии правосубъектности стороны сделки как на стадии волеобразования, так и на момент волеизъявления.

При этом государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия.

С учетом этого произошедшая к моменту рассмотрения Роспатентом представленных документов ликвидация правообладателя, который надлежащим образом изъявил свою волю на заключение договора, подал заявление о регистрации этого договора и совершил все действия, необходимые и достаточные с его стороны для установления Роспатентом действительной воли правообладателя и для государ-

ственной регистрации договора, не имеет правового значения и не является юридическим обстоятельством, препятствующим регистрации.

(Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2015 года по делу № СИП-171/2015.)

Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 7 августа 2015 года № СП-23/21

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс)?

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее — Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом

по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выра-

жения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания не состоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 24 июля 2015 года № СП-23/20

1. Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части това-

ров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

2. Системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13.

3. Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Исходя из названной нормы, предмета и оснований заявленных требований, а также учитывая положения части 1 статьи 4 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции, истец обязан доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, например, представить достаточные, надлежащие и допустимые доказательства своего намерения или совершения подготовительных действий для использования обозначения, сходного до степени смешения либо тождественного обозначению, которому предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров либо/и услуг, для которых он зарегистрирован.

Представление в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства товаров либо оказания услуг не самим истцом по делу, а аффилированным с ним лицом либо профессиональным управляющим, но под контролем истца, не исключает факта признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возможно несколькими истцами, каждый из которых обязан доказывать свою заинтересованность.

4. Факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

5. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора — спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может являться одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 ГК РФ), заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обуслов-

лена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

6. В числе прочих, заинтересованным лицом может быть признан администратор доменного имени, в том числе физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, если к нему правообладателем предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с его использованием для индивидуализации товаров либо услуг, однородных товарам либо услугам, для которых этот знак зарегистрирован, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

7. В случае предъявления встречного иска о компенсации за незаконное использование товарного знака в рамках рассмотрения дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака такой иск подлежит возврату на основании части 4 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку отсутствуют условия, предусмотренные частью 3 названной статьи, по правилам статьи 129 этого Кодекса: в каждом из этих исков заявлены самостоятельные невязанные требования.

8. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

9. Надлежащим ответчиком по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является правообладатель оспариваемого товарного знака, являющийся таковым на момент подачи иска.

При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит привлечению Роспатент как орган исполнительной власти, осуществляющий государственную функцию по регистрации товарных знаков и ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

10. Нормы статей 1484 и 1486 ГК РФ закрепляют способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистри-

рованного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Данные нормы российского законодательства корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта «С» статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967; далее — Парижская конвенция), статей 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 № 393-0, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Из приведенных международных норм и норм национального законодательства, их толкования, данного высшими судебными инстанциями, вытекает обязанность правообладателя использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров либо услуг, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров либо услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

11. Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя, то есть на то лицо, которое на момент вынесения решения по результатам рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является таковым согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков.

В случае реорганизации юридического лица, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования этого товарного знака возлагается на его правопреемника. Правопреемник правообладателя товарного знака также обязан представить соответствующие доказательства реорганизации юридического лица в порядке статей 57–59 ГК РФ и перехода к нему исключительных прав на товарный знак.

В случае смерти индивидуального предпринимателя, являвшегося правообладателем оспариваемого товарного знака, бремя доказывания использования товарного знака возлагается на его наследников.

Правообладатель определяется согласно сведениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков на момент рассмотрения спора по существу.

12. В случае смены правообладателя оспариваемого товарного знака после предъявления в суд требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и принятия заявления к производству суд первой инстанции в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производит процессуальную замену правообладателя на его правопреемника и указывает на это в судебном акте.

13. В соответствии со статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к правообладателю товарного знака, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если же истец не согласен на замену ответчика по делу на правообладателя товарного знака, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. В противном случае суд первой инстанции при неполучении согласия истца на замену ответчика на надлежащего — правообладателя товарного знака или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, рассматривает дело по предъявленному иску. При этом следует учитывать, что предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования.

14. Пункт 1 статьи 1486 ГК РФ устанавливает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд только по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Следовательно, трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд с соблюдением требований статей 113, 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока (часть 4 статьи 113 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Установление дня окончания процессуального срока осуществляется в соответствии со статьей 114 этого Кодекса.

Так, если календарная дата (дата наступления события), которой определено начало течения процессуального срока в один год, — 25.12.2012, то течение этого срока началось 26.12.2012, днем его окончания является 25.12.2013 (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).

Таким образом, если иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подан в суд, например, 25.12.2014, то трехлетний период, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, подлежит исчислению с 25.12.2011 по 24.12.2014.

15. Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.

Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее — Мадридское соглашение), необходимо учитывать следующее.

Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее — Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подпункта «а» пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в статье 3 и в статье 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ должен определяться на основании

статьи 3тер Протокола к Мадридскому соглашению, то есть с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.

Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации. Согласно пункту 1.6 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, в палату по патентным спорам Роспатента может быть подано возражение на решение о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением или Протоколом к Мадридскому соглашению.

Таким образом, решение Роспатента о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, осуществленной в соответствии с Мадридским соглашением или с Протоколом к Мадридскому соглашению, имеет юридически значимый характер и может быть обжаловано в административном порядке.

Содержащийся в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него находится во взаимосвязи с наличием у правообладателя юридической определенности в вопросе о возможности использования этого средства индивидуализации.

Исходя из этого срок для целей применения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует исчислять с даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку охраны на территории Российской Федерации.

16. В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 названного Кодекса.

17. Предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, что не препятствует истцу обратиться в суд с аналогичным требованием по истечении этого срока.

18. 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.

Таким доказательством, например, может служить введение процедуры банкротства — конкурсного производства в отношении правообладателя. Период действия в отношении должника процедуры конкурсного производства исключается из срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

19. Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака 19. по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

20. Доказательства использования товарного знака либо невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны подтверждать факты, имевшие место в течение трех лет предшествовавших подаче в арбитражный суд искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то есть должны быть датированы не позднее даты поступления иска в суд и не ранее начала течения срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ. Например, с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец обратился 25.12.2014, следовательно, доказательства использования товарного знака или невозможности его использования правообладателем по независящим от него обстоятельствам должны входить во временной промежуток с 25.12.2011 по 24.12.2014. Доказательства, относящиеся к иному периоду времени, являются неотносимыми и недопустимыми.

21. Правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. При этом критерий однородности товаров/услуг не применим, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предоставление правообладателем доказательств использования товарного знака только для части товаров и услуг, для которых он зарегистриро-

ван, не свидетельствует об использовании товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана. В таком случае заявленное требование подлежит частично-му удовлетворению, а правовая охрана оспариваемого товарного знака подлежит досрочному прекращению вследствие его неиспользования правообладателем в отношении той части товаров и услуг, для которых не подтверждено использование правообладателем товарного знака.

При установлении обстоятельств использования товарного знака не учитывается использование оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров, поскольку подлежит подтверждению факт использования товарного знака в отношении всех видов товаров (услуг), для которых он зарегистрирован.

При рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования следует иметь в виду, что в том случае, когда товарный знак зарегистрирован для видов товара, которые могут рассматриваться как иные формы такого товара, использование товарного знака правообладателем в отношении одного из таких товаров (услуг) может быть признано использованием в отношении всех таких товаров (услуг).

Например, товарный знак зарегистрирован для товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) — кондитерские изделия, конфеты, карамель.

Подтверждение правообладателем факта использования товарного знака при изготовлении только карамели может быть признано доказательством использования товарного знака в отношении конфет — как формы карамели.

Вместе с тем, если товарный знак зарегистрирован, например, для сырья и готовой продукции 29-го класса МКТУ (мясо, продукты мясные, мясные экстракты, мясные консервы, колбасы, ветчина), представление правообладателем факта использования товарного знака при производстве «мяса» не может свидетельствовать об использовании товарного знака в отношении готовой продукции, а именно: мясных консервов, колбас, ветчины.

22. Следует учитывать, что пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Соответственно, для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить

все представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования).

При этом наличие или отсутствие дефектов оформления сделок между правообладателем и третьим лицом само по себе не дает основания для вывода об отсутствии контроля правообладателя.

23. Наличие доказательств обращения правообладателя в таможенный орган для внесения товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и определение им уполномоченных импортеров являются достаточными основаниями для вывода о наличии воли правообладателя на использование товарного знака лицом, указанным в реестре.

24. При представлении доказательств использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель также обязан представить доказательства введения этих товаров/услуг в гражданский оборот.

25. Сам по себе факт регистрации в административном органе лицензионного договора без доказательств его реального исполнения не может являться доказательством использования спорного товарного знака.

26. Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Следовательно, при установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

27. Исходя из бремени доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, истцом должно быть подтверждено наличие своей заинтересованности в досрочном пре-

крашении правовой охраны товарного знака (как своего права на иск), в то время как ответчик должен доказать использование товарного знака в трехлетний период, предшествующий подаче иска.

При этом отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака (на что указывалось в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 № 5793/13). Однако отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска не является обстоятельством, освобождающим истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, наличие которой обуславливает право на предъявление соответствующего иска (часть 1 статьи 4, часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

28. В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно подпункту 2 пункта «С» статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

При рассмотрении спора по существу суд первой инстанции на основе анализа представленных доказательств обязан установить, использует ли ответчик обозначение, тождественное зарегистрированному товарному

знаку или с несущественными изменениями, либо использует обозначение, которое меняет его различительную способность для потребителей.

Однако обусловленная приведенной правовой нормой и подпунктом 2 пункта «С» статьи 5 Парижской конвенции возможность для правообладателя использовать товарный знак с изменениями, не влияющими на его различительную способность, не исключают того, что правообладателем или третьими лицами под его контролем могло использоваться не спорное видоизмененное средство индивидуализации товаров, а изображение и маркировка (обозначение) товара иного лица либо иного объекта материального мира, существовавшего задолго до даты приоритета спорного товарного знака, к созданию которого правообладатель товарного знака отношения не имел.

В том в случае, если ответчик указывает на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, судом первой инстанции должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия этого обозначения потребителями именно как того же товарного знака, а также влияние изменений на различительную способность товарного знака в том случае, если использование товарного знака осуществлялось до 01.10.2014. Следует учитывать, что в случае представления правообладателем доказательств использования товарного знака с изменением его отдельных элементов после 01.10.2014 суду нужно установить: являются ли изменения отдельных элементов товарного знака не меняющими существа товарного знака и не ограничивающими охрану, предоставленную этому товарному знаку.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на различительную способность спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Суд при сравнении товарного знака и обозначения, фактически используемого правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, вправе

руководствоваться нормами Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ), принимая во внимание Методические рекомендации при проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197.

29. При рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования доводы истца о недобросовестной регистрации ответчиком оспариваемого товарного знака не могут быть признаны относящимися к предмету спора, поскольку недобросовестность, допущенная при регистрации товарного знака, исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ может послужить основанием для аннулирования регистрации такого товарного знака, в то время как заявленные в этом споре требования при их удовлетворении влекут иные правовые последствия — прекращение правовой охраны товарного знака на будущее время.

Справка о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
29.04.2015 года № СП-23/29

1. Факт нарушения исключительных прав устанавливается в отношении каждого спорного объекта интеллектуальной деятельности. Выводы о доказанности или недоказанности факта нарушения исключительных прав указываются в мотивировочной части судебного акта в отношении каждого из нарушенных прав

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) заинтересованное

лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав и законных интересов.

Согласно статьям 133, 168 АПК РФ арбитражному суду надлежит определить характер спорного правоотношения, установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) устанавливает общие положения об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

В свою очередь, особенности оснований возникновения, порядка осуществления и защиты исключительных прав на произведения и товарные знаки установлены соответственно главой 70 и параграфом 2 главы 76 ГК РФ, в частности статьями 1270, 1479 ГК РФ. В указанных нормах предусмотрены различные правовые режимы регулирования отношений по поводу данных объектов интеллектуальных прав, определяемые в том числе их различной правовой и физической природой.

Различаются как способы установления прав истца в отношении спорных объектов интеллектуальной собственности, так и порядок установления факта нарушения исключительных прав правообладателя.

С учетом этого факт нарушения исключительных прав должен устанавливаться в отношении каждого объекта.

2. Доказательством факта принадлежности исключительных прав могут быть отвечающие критериям относимости и допустимости доказательства, в том числе affidavit

Под affidavitом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.

Статья 64 АПК РФ предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

АПК РФ устанавливает следующие требования к доказательствам:

1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;

2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств);

3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствам, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).

Согласно части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В соответствии с частью 3 статьи 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Вместе с тем следует учитывать, что affidavit предполагает субъективный характер сообщаемых лицом сведений.

В случае если affidavit отвечает критериям относимости, допустимости, нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором affidavit дан) и содержание affidavit не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями, допускается признание affidavit в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу.

3. Размер компенсации устанавливается в отношении каждого объекта исключительных прав

Согласно части 5 статьи 170 АПК РФ резолютивная часть судебного решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

В соответствии с нормами АПК РФ в отношении каждого из спорных объектов суд должен установить факт нарушения исключительных прав.

Таким образом, в зависимости от фактических обстоятельств дела, имеющих доказательств судами может быть установлен один из следующих фактов:

1) нарушения исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак;

2) нарушения исключительных авторских прав или исключительных прав на товарный знак;

3) отсутствия нарушения исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак.

Исходя из смысла статей 1301, 1515 ГК РФ в случае нарушения исключительных прав на произведение или на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или товаров, на которые незаконно помещен товарный знак;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Следовательно, при определении правомерности размера требуемой компенсации суду необходимо установить факт нарушения исключительных прав в отношении каждого объекта, а также определить соразмерную компенсацию с учетом объема причиненного интересам правообладателя ущерба, который может различаться в зависимости от фактических обстоятельств.

Если истцом заявлено требование, сформулированное как о «взыскании единой суммы компенсации за нарушение исключительных авторских прав и исключительных прав на товарный знак», исковое заявление подлежит оставлению без движения на основании части 1 статьи 128 АПК РФ в связи с нарушением требований, установленных пунктом 6 части 2 статьи 128 АПК РФ. Учитывая, что требования о взыскании компенсации за нарушение прав на разные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации представляют собой разные исковые требования, цена иска должна быть определена отдельно за каждое из них.

Если исковое заявление принято к производству арбитражным судом без разделения суммы компенсации пообъектно, то суду следует предложить истцу уточнить размер компенсации за нарушение исключительных прав на каждый спорный объект.

При этом если истцом заявленные исковые требования не уточнены, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждый объект в равных долях.

4. В предмет доказывания при рассмотрении споров о защите исключительных авторских прав на персонаж произведения входит установление

того, существует ли персонаж в смысле пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, правообладателя и факта использования объекта исключительных прав без согласия последнего

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В свою очередь, пункт 2 статьи 1270 ГК РФ предусматривает возможные способы использования произведения, однако, исходя из смысла пункта 1 этой статьи приведенный в законе перечень не является исчерпывающим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, в ином случае это является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

Авторские права распространяются на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения. С учетом этого суду необходимо установить, существует ли персонаж, о защите прав на который заявлено требование, как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, в том числе: определен ли его внешний вид, характерные черты, иные особенности.

Использованием персонажа может являться, в частности:

1) воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. При этом воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

2) переработка персонажа, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначального.

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения, но необходимо иметь в виду, что наличие внешнего сходства между персонажем и используемым ответчиком образом является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения или переработки используемого произведения (его персонажа).

5. Изготовление (введение в гражданский оборот) трехмерной мягкой игрушки, имитирующей товарный знак, может рассматриваться как использование этого товарного знака

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункту 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

При этом при определении сходства до степени смешения между товарным знаком и вещью (например, мягкой игрушкой) применяются общие подходы, используемые для сравнения обозначений (как двухмерных, так и трехмерных).

Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

6. При разрешении споров о защите исключительных прав на товарные знаки в виде изображений персонажей мультипликационного сериала «Смешарики» правообладателем признается компания, обладающая наименованием и адресом местонахождения, тождественными данным, указанным в Государственном реестре товарных знаков

При рассмотрении серийных дел, связанных с защитой исключительных прав на товарные знаки в виде изображений персонажей мультипликационного сериала «Смешарики», была выявлена неопределенность в вопросе о том, какому именно лицу принадлежат исключительные права на отдельные товарные знаки. Исходя из имеющихся данных установлено, что существует несколько юридических лиц, обладающих тождественными фирменными наименованиями, организационно-правовыми формами, но различными регистрационными номерами и адресами местонахождения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исходя из смысла положений статей 1479, 1480, 1491 ГК РФ закон связывает возникновение, действие и прекращение исключительного права на товарный знак с фактом государственной регистрации прав на него.

В соответствии со статьями 1506 ГК РФ сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в названном реестре или после внесения в него соответствующих изменений.

Таким образом, предполагается, что сведения, указанные в Государственном реестре товарных знаков, являются достоверными и актуальными на текущую дату.

В том случае, если оспариваются исключительные права лица, заявляющего, что он является правообладателем, подлежат сравнению данные, указанные в Государственном реестре товарных знаков (в том числе с точки зрения даты регистрации товарных знаков и договоров, подтверждающих переход исключительных прав на них) и в соответствующем реестре юридических лиц (в том числе с точки зрения даты и номера регистрации юридического лица).

7. Квалификация договора, предоставляемого некоммерческим партнерством «Эдельвейс» в подтверждение его прав на предъявление иска о защите прав на персонажи аудиовизуального произведения «Маша и Медведь», зависит от правовой оценки этого договора судом первой инстанции

Доверительное управление исключительными правами, в том числе исключительными правами на объекты авторского права, допускается пунктом 1 статьи 1013 ГК РФ, содержащим перечень возможных объектов доверительного управления.

Вместе с тем нормы пункта 1 статьи 1015 ГК РФ предъявляют особые требования к одной из сторон договора доверительного управления и устанавливают, что доверительным управляющим может быть только

индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.

Следовательно, являясь некоммерческой организацией, партнерство не вправе выступить доверительным управляющим по договору доверительного управления исключительными правами.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условий договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Вопрос определения указанных обстоятельств является вопросом оценки фактических обстоятельств дела, что входит в компетенцию суда первой инстанции.

Если суд первой инстанции квалифицировал договор как договор доверительного управления, то такая сделка является недействительной. В этом случае невозможно признать право партнерства на иск, так как это не соответствует положениям статьи 1015 ГК РФ.

Если же суд первой инстанции, истолковав условия договора с учетом иных представленных доказательств и установив истинную волю сторон, приходит к выводу об иной природе указанного договора, например, как договора о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ), то в силу положений пункта 1 статьи 1242 ГК РФ такая сделка возможна. В этом случае право партнерства на иск основано на положениях пункта 2 статьи 1250 ГК РФ.

Так, дополнительное соглашение о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе к договору, поименованному договором доверительного управления, может рассматриваться в качестве документа, подтверждающего изначальную волю сторон, направленную на заключение договора о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе.

При толковании договора суд должен учитывать все доказательства, в том числе документы, подтверждающие членство правообладателей в некоммерческом партнерстве.

Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 26 февраля 2015 года № СП-23/3

1. Подлежит ли возврату заявителю кассационной жалобы из федерального бюджета 50 процентов суммы государственной пошлины, уплаченной им при подаче этой жалобы, в случае заключения лицами, участвующими в деле, мирового соглашения на стадии кассационного судопроизводства?

В соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) в определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на распределение судебных расходов.

На основании части 3 статьи 140 АПК РФ, если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном АПК РФ.

Частью 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При этом согласно части 5 указанной статьи судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным этой статьей.

Исходя из положений абзаца второго подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

Учитывая, что законодатель предусмотрел возможность возврата 50 процентов суммы государственной пошлины в случае заключения мирового соглашения для целей побуждения сторон к мирному уре-

гулированию спора, представляется, что аналогичный подход должен быть сохранен и при распределении государственной пошлины при заключении мирового соглашения на стадии апелляционного и кассационного производства.

Так, суд возвращает половину государственной пошлины, уплаченной при подаче кассационной жалобы, лицу ее подавшему, в случае заключения мирового соглашения на стадии кассационного производства.

(Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2014 по делу № СИП-475/2014; постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.01.2014 по делу № А40-157485/2012.)

2. В каком порядке следует распределять судебные расходы, в случае если требования неимущественного характера удовлетворены частично, а именно суд удовлетворил требования о досрочном прекращении правовой охраны только одного из нескольких товарных знаков, о досрочном прекращении которых заявлялись иски?

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Вместе с тем на основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Данное правило подлежит применению и в случае предъявления нескольких самостоятельных требований неимущественного характера.

Согласно позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 № 2777-0, возмещение судебных расходов на основании части 1 статьи 110 АПК РФ осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесен судебный акт, и в соответствии с тем судебным постановлением, которым спор разрешен по существу.

Если иск удовлетворен частично, то это одновременно означает, что в части удовлетворенных требований арбитражный суд подтверждает правомерность заявленных требований, а в части требований, в удовлетворении которых отказано, арбитражный суд подтверждает правомерность позиции ответчика, отказавшегося во внесудебном порядке удовлетворить такие требования истца в заявленном объеме. Следовательно, в случае частичного удовлетворения иска и истец, и ответчик в целях восстановления нарушенных прав и свобод в связи с необходимостью участия в судебном разбирательстве вправе требовать присуждения понесенных ими судебных расходов, но только в части, пропорциональной соответственно или объему удовлетворенных арбитражным судом требований истца, или объему требований истца, в удовлетворении которых арбитражным судом было отказано.

Представляется, что именно из этого исходит и часть 1 статьи 110 АПК Российской Федерации, устанавливающая, помимо прочего, что в случае, если иск удовлетворен в отношении одного требования, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абзац второй названной части). Так, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 АПК РФ); к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в частности, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ). Соответственно, в системе норм арбитражного процессуального законодательства правила абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ применяются ко всем видам судебных издержек, включая и расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).

Таким образом, в случае частичного удовлетворения одного из нескольких неимущественных требований, суд распределяет судебные расходы пропорционально количеству удовлетворенных самостоятельных требований (применительно к ответчику — пропорционально требованиям, в удовлетворении которых отказано).

(Определение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу № СИП-224/2014, определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2015 № 300-ЭС14-6948.)

3. На кого возлагаются судебные расходы на оплату услуг представителя в случае, если акт федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности признан судом недействительным, а в суд представлены доказательства, которые не были раскрыты на стадии рассмотрения возражения Роспатентом при отсутствии объективных препятствий к своевременному получению соответствующих доказательств и их представлению?

Согласно части 1 статьи 111 АПК РФ в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Установленный гражданским законодательством административный порядок рассмотрения возражений в Роспатенте является не досудебным порядком урегулирования спора в смысле арбитражного процессуального законодательства, а внесудебным.

Претензионный (досудебный) порядок разрешения спора подразумевает под собой совершение заявителем определенных действий по направлению претензии или иных юридически значимых действий, предусмотренных федеральным законом либо договором. При этом неполучение ответа на претензию либо несовершение встречных действий позволяют названному лицу обратиться за судебной защитой в арбитражный суд. Судебное рассмотрение осуществляется в отношении того же спора, который мог бы быть разрешен в ходе реализации досудебного порядка.

Административный (внесудебный) порядок разрешения спора предусматривает обязанность заявителя в силу закона обратиться в административный орган с соответствующим заявлением, а не в суд. При этом предметом возможного последующего судебного рассмотрения является не тот же спор, который рассматривался в административном (внесудебном) порядке, а иной — в отношении решения, принятого по результатам рассмотрения первоначального спора в административном порядке.

Вместе с тем применительно к положениям части 1 статьи 111 АПК РФ судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела могут быть отнесены также и на лицо, которое не соблюло и внесудебный (административный) порядок разрешения спора (см.,

например, пункт 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

3.1. Представление правообладателем дополнительных доказательств, направленных на опровержение выводов, сделанных государственным органом в обоснование аннулирования правовой охраны объекта исключительных прав, не может повлечь возложение на правообладателя, незаконно лишенного своего права, бремени несения судебных расходов, связанных с получением таких доказательств

В случае, если рассмотрение вопроса о правомерности государственной регистрации товарного знака в административном порядке было инициировано не правообладателем, а третьим лицом, то правообладателя товарного знака нельзя признать нарушившим предусмотренный порядок.

Если представленные правообладателем в суд доказательства направлены на опровержение вывода государственного органа, сделанного в оспариваемом решении, суд исходит из того, что данные доказательства являются относимыми к предмету спора и направлены на опровержение выводов, сделанных государственным органом в оспариваемом решении.

При этом то обстоятельство, что такие доказательства были представлены правообладателем только на стадии обжалования решения Роспатента в судебном порядке и не представлялись на стадии административной процедуры рассмотрения возражений третьего лица, не может служить основанием для освобождения Роспатента от бремени возмещения расходов, понесенных правообладателем в связи с оспариванием выводов, содержащихся в принятом этим административным органом решении, которым правообладатель был лишен принадлежащего ему права на средство индивидуализации и которое впоследствии в судебном порядке признано недействительным.

Необходимо принимать во внимание различие статусов лица, подающего возражение против предоставления правовой охраны товарного знака, и правообладателя.

Лицо, подавшее возражение, но не представившее с ним достаточных доказательств, не несет имущественных потерь и не лишено возможности подачи нового возражения с представлением всех исчерпывающих доказательств, в то время как правообладатель, лишенный права на результат интеллектуальной деятельности или на средство

индивидуализации, имеет право лишь отстаивать свою позицию в судебном порядке.

В определении от 12.07.2006 № 267-0 Конституционный Суд Российской Федерации указал на умаление предусмотренного статьей 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту при формальном рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений государственных органов, а также на обязанность суда исследовать все документы независимо от того, были ли они истребованы и исследованы при вынесении решения государственным органом.

При административном производстве правообладатель до момента рассмотрения поданного иным лицом возражения не может быть извещен о каких-либо претензиях со стороны государственного органа, поскольку решение государственного органа, которое является основанием для аннулирования правовой охраны принадлежащего правообладателю права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, становится известно последнему только при получении мотивированного решения этого органа.

Следовательно, представление правообладателем дополнительных доказательств, направленных на опровержение выводов, сделанных государственным органом в обоснование аннулирования правовой охраны объекта исключительных прав, не может повлечь возложение на правообладателя, незаконно лишенного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, бремени несения судебных расходов, связанных с получением таких доказательств. В этом случае судебные расходы возлагаются судом на государственный орган, решение которого признано судом недействительным.

3.2. Независимо от результатов рассмотрения дела суд может возложить судебные расходы на подателя возражения в случае, если он не представил в Роспатент необходимые доказательства, но впоследствии представил их в суд при оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении такого возражения

В данном случае может быть применен подход, обозначенный в пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому независимо от результатов рассмотрения дела судебные расходы по нему

применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ полностью или в части могут быть отнесены на сторону, представившую в суд доказательства, не раскрытые в ходе осуществления мероприятий налогового контроля и досудебного разрешения налогового спора при отсутствии объективных препятствий к их своевременному представлению.

3.3. В случае если решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против государственной регистрации товарного знака подлежит отмене в силу того, что действия лица, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, признаны судом злоупотреблением правом, судебные расходы лица, подавшего возражение, подлежат возмещению Роспатентом

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Положения законодательства о злоупотреблении правом не устанавливают специального порядка признания злоупотреблением правом действий правообладателя.

Статья 10 ГК РФ определяет, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

Как отмечено в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29), суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным пре-

доставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В указанном случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы (к числу которых в силу положений статьи 101 АПК РФ относится и уплаченная сумма государственной пошлины), понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исходя из пункта 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах не предусмотрено освобождение надлежащего ответчика от обязанности по возмещению судебных расходов по уплате государственной пошлины в связи с тем, что он не наделен полномочиями самостоятельно (в отсутствие правового акта иного лица, органа власти, в том числе суда) совершить действия, позволяющие истцу реализовать свои права, законные интересы, о защите которых он обратился в суд (например, при обращении в суд с требованием к федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности об оспаривании решения этого органа об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку ввиду злоупотребления правом правообладателем).

Таким образом, если суд принимает решение об отмене решения Роспатента об отказе в удовлетворении поданного возражения и указывает на то, что правовая охрана товарного знака подлежит прекращению со ссылкой на злоупотребление правообладателем правом, судебные расходы возлагаются на Роспатент.

3.4. В случае если решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против государственной регистрации товарного знака подлежит отмене в силу того, что действия лица, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, признаны судом актом недобросовестной конкуренции, судебные расходы лица, подавшего возражение, Роспатентом не возмещаются

В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как отмечено в пункте 63 постановления № 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Вместе с тем, в отличие от злоупотребления правом, для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции порядок установлен.

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Соответственно, вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке антимонопольным органом. При этом вынесенное антимонопольным органом решение является основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию (пункт 63 постановления № 5/29).

Защита прав лица от нарушения антимонопольного законодательства может быть осуществлена лицом не только в административном, но и в судебном порядке (пункт 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

Следовательно, требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией может быть предъявлено лицом непосредствен-

но в суд, минуя административный порядок. В этом случае основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку будет являться судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению права недобросовестной конкуренцией.

С учетом этого в случае, если лицо подает в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, приводя мотивы, исходя из которых действия правообладателя могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, действия лица, подавшего возражения, осуществляются в обход установленного порядка.

Суд тем не менее вправе, оценивая законность решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения, исследовать доводы заявителя о наличии в действиях правообладателя недобросовестной конкуренции на основании пункта 63 постановления № 5/29. При этом доводы, относящиеся к введению потребителей в заблуждение, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого судом дела могут быть именно судом квалифицированы как свидетельствующие о наличии недобросовестной конкуренции.

При названных обстоятельствах судебные расходы применительно к положениям части 1 статьи 111 АПК РФ подлежат отнесению на подателя возражения, поскольку им не был соблюден внесудебный порядок признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленный федеральным законом.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 по делу № СИП-161/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2014 по делу № СИП-771/2014, постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-14/2014.)

4. Как разрешается вопрос распределения судебных расходов, в случае если производство по делу прекращено в связи с отказом от иска?

Распределение судебных расходов осуществляется судом не только в случае, предусмотренном частью 1 статьи 110 АПК РФ, но и в случае прекращения производства по делу.

Отказ истца от иска к одному из ответчиков не освобождает истца от обязанности по возмещению такому ответчику судебных расходов на оплату услуг представителя.

Обращаясь в суд с иском, истец несет риски, связанные с возможностью прекращения производства по делу и необходимостью воз-

мещения судебных расходов другой стороны, понесенных в связи с вовлечением ее в судебный процесс.

Таким образом, ответчик в деле, производство по которому прекращено в связи с отказом от иска, имеет право на обращение с заявлением о взыскании судебных расходов.

Однако такое требование разрешается в соответствии с правилами об определении разумных пределов взыскания судебных расходов.

(Определение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № СИП-250/2013, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2014 по делу № СИП-250/2013.)

5. В каком порядке подлежат распределению судебные расходы, в случае если иск заявлен несколькими истцами или к нескольким ответчикам?

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

При этом следует иметь в виду, что в случае, если иск заявлен несколькими истцами или к нескольким ответчикам, судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны в долевом порядке.

Суд определяет, в каком размере судебные расходы должны быть взысканы с каждого из истцов/ответчиков, на что указывает в резолютивной части судебного акта.

(Определение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2014 по делу № СИП-227/2014, определение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП-427/2013.)

6. Вправе ли Роспатент заключить соглашение о распределении судебных расходов с третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, предусматривающее возложение на третье лицо всех или части судебных расходов, в случае если оспариваемый акт Роспатента будет признан судом недействительным, а решение, действие (бездействие) незаконными? Каким образом такое соглашение оформляется?

Частью 4 статьи 110 АПК РФ установлено, что при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитраж-

ражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

Таким образом, указанная норма в соответствии с принципом диспозитивности предусматривает право лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы по достигнутому между ними соглашению.

При этом данное соглашение может быть оформлено как в письменной форме, подписанной всеми лицами, участвующими в деле, так и в устной. В случае если лица, участвующие в деле, достигли соглашения о распределении судебных расходов в судебном заседании, условия такого соглашения заносятся в протокол судебного заседания, который подписывается всеми лицами, участвующими в деле. При наличии названного соглашения арбитражный суд распределяет судебные расходы в соответствии с ним.

В случае если все лица, участвующие в деле, не достигли единого соглашения о распределении судебных расходов, они взыскиваются арбитражным судом на основании статьи 110 АПК РФ.

7. Каким образом подлежат распределению судебные расходы в случае частичного удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяемой по усмотрению суда?

Взыскание компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме (пункт 43.1 постановления № 5/29), по его мнению, соразмерной допущенному ответчиком нарушению.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (статья 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Суд оценивает представленные сторонами доказательства (статья 168 АПК РФ) и на их основе принимает решение о размере подлежащей взысканию суммы компенсации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, исходя из характера нарушения и иных значимых обстоятельств (пункт 43.3 постановления № 5/29).

С учетом изложенного удовлетворение на основании представленных сторонами доказательств требований истца о взыскании компенсации в размере, меньше чем изначально заявленный, является частичным удовлетворением иска по смыслу абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ и влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2014 по делу № А40-53543/2011.)

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной статьями 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 26 февраля 2015 года № СП-23/4

1. О последствиях рассмотрения дела об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, без участия потерпевшего

Статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) установлена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Как отмечено в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — постановление

№ 11), правообладатель по делу об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ может быть признан потерпевшим в силу статей 25.2, 28.2 КоАП РФ.

Потерпевший может быть указан в протоколе об административном правонарушении (часть 2 статьи 28.2 КоАП РФ) и с этого момента стать участником производства по делу об административном правонарушении или может быть привлечен судом на стадии рассмотрения дела об административном правонарушении.

Процессуальное положение и права потерпевшего определены КоАП РФ (пункт 11 постановления № 11), а не Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), к потерпевшему не применяются положения о третьих лицах (статьи 50 и 51 АПК РФ).

Частью 3 статьи 25.2 КоАП РФ установлено, что дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В случае если правообладатель привлечен к участию в деле в качестве потерпевшего, но не извещен о времени и месте рассмотрения дела, вынесенный судебный акт подлежит отмене на основании пункта 2 части 4 статьи 288 АПК РФ.

Вместе с тем ни КоАП РФ, ни АПК РФ не предусмотрено, что рассмотрение дела судом первой инстанции без привлечения лица в качестве потерпевшего само по себе является безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта.

Исходя из положений части 3 статьи 288 АПК РФ нарушение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения лишь в случае, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. С учетом этого применительно к указанной норме суд кассационной инстанции при наличии соответствующих доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поданной правообладателем, должен установить, могло ли неучастие последнего в рассмотрении дела в качестве потерпевшего привести к принятию неправильного решения.

При этом может быть учтено, в частности, обращался ли правообладатель в рамках рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности с заявлением о привлечении его в качестве потерпевше-

го, указывал ли на наличие у него доказательств, на основании которых могли быть установлены фактические обстоятельства по делу, и т.п.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 288 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта является принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле. С учетом этого применительно к указанной норме суд кассационной инстанции независимо от доводов кассационной жалобы должен установить, не принят ли судебный акт о правах и обязанностях правообладателя. Вместе с тем, принимая во внимание то, что административная ответственность является публично-правовой, само по себе привлечение (отказ в привлечении) виновного лица к административной ответственности не устанавливает непосредственно права и обязанности потерпевшего.

К случаям, когда судебный акт по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП РФ, принят о правах и обязанностях правообладателя, могут быть отнесены, в частности, случаи, когда суд первой инстанции:

указал на отсутствие охраняемого законом исключительного права; исходил из незаключенности или недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или лицензионного договора;

указал на отсутствие в действиях лица состава административного правонарушения ввиду отсутствия события правонарушения.

2. О правомерности привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения товара правомерно, в рамках законодательства страны происхождения товара нанесено обозначение, без согласия российского обладателя права на это обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в Российской Федерации

Как отмечено в пункте 8 постановления №11, статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как ввоз на территорию Российской Федерации товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При этом установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака,

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.02.2009 № 10458/08 обращено внимание на то, что статья 14.10 КоАП РФ не распространяется на случаи, когда на территорию Российской Федерации осуществляется ввоз товара, выпущенного «правообладателем одноименного товарного знака».

Таким образом было учтено, что ввозимый товар был произведен за пределами территории Российской Федерации, но тем лицом, которое является обладателем права на нанесенный на этот товар товарный знак в Российской Федерации.

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) определен территориальный принцип действия товарного знака. Как отмечено в пункте 3 статьи 6 Конвенции по охране промышленной собственности, знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

Как правило, правообладателями на тождественные товарные знаки в различных государствах являются одни и те же или связанные между собой лица.

Вместе с тем в судебной практике возник вопрос о применимости подхода об отсутствии правонарушения при ввозе товара в случае, когда правообладателями тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в Российской Федерации и в стране происхождения товара являются разные лица, не связанные между собой.

С учетом пункта 8 постановления № 11 под незаконным использованием товарного знака в смысле части 1 статьи 14.10 КоАП РФ понимаются в том числе действия по незаконному размещению товарного знака на товарах и их последующий ввоз на территорию Российской Федерации в совокупности. Данная норма направлена на обеспечение защиты от ввоза контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя.

При этом оценка правомерности нанесения обозначения на товар дается исходя из законодательства страны происхождения товара.

С учетом изложенного в случае, если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в стране происхождения товара, нанесено в стране происхождения товара самим обладателем права на такой товарный знак или с его согласия, товар, на который это обозначение нанесено, не может считаться содержащим незаконное воспроизведение товарного знака.

Следовательно, ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу № А40-79556/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.06.2014 № ВАС-7467/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу № А40-79553/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2014 № ВАС-19935/13 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано).)

3. О применении административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, в случае залога товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака

Частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи.

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Как отмечено в пункте 8 постановления № 11, статьей 14.10 КоАП РФ охватываются в числе прочих такие нарушения, как введение товара,

на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В отличие от этого, такие действия, как приобретение товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, с учетом положений статьи 1484 ГК РФ не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

В связи с тем, что по смыслу названных положений частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ охватываются случаи использования товарного знака без согласия правообладателя с целью введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в судебной практике возник вопрос о том, применяется ли указанная ответственность в случае залога товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Согласно статье 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя).

Исходя из пункта 1 статьи 348 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства может быть обращено взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя. При этом с учетом положений статей 350 и 350.1 ГК РФ реализация заложенного имущества осуществляется посредством его продажи с торгов.

Принимая во внимание, что при передаче в залог товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, преследуется цель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, распоряжения соответствующими товарами и их введение

в гражданский оборот, залог таких товаров образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2014 по делу № А51-24495/2013.)

4. О субъекте административного правонарушения, выразившегося в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации

Как отмечено в пункте 15 постановления № 11, административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации, является оконченным с момента перемещения такого товара через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

При определении лица, являющегося субъектом вышеуказанного административного правонарушения, необходимо учитывать следующее.

В силу пункта 2 статьи 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта.

При этом, как отмечено в подпункте 34 пункта 1 статьи 4 ТК ТС, таможенный представитель — юридическое лицо государства — члена Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

Учитывая, что нарушение, за которое установлена административная ответственность статьей 14.10 КоАП РФ, представляет собой не подачу декларации, а ввоз на территорию Российской Федерации товара, содержащего незаконное воспроизведение средств индивидуализации (подачей декларации в таможенный орган определяется лишь

момент окончания административного правонарушения), субъектом административного правонарушения является декларант (статья 186 ТК ТС) независимо от того, сам ли он подал таможенную декларацию или через таможенного представителя.

(Постановления Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 по делу № А40-65627/2013, от 23.05.2014 по делу № А16-1164/2013.)

5. О квалификации административного правонарушения, выразившегося в предложении к продаже товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров

Частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи.

Частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

В судебной практике возник вопрос о надлежащей квалификации административного правонарушения, выразившегося в предложении к продаже товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, — по части 1 или части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 494 ГК РФ выставление в месте продажи товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

Как отмечено в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства

об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, с учетом положений статьи 494 ГК РФ использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже контрафактного экземпляра, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Данный вывод согласуется с позицией, приведенной в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в отношении административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.5 и 14.6 КоАП РФ, объективная сторона которых также включает в себя продажу (реализацию) товаров.

Таким образом, предложение к продаже товара, в том числе и с указанием цены, по которой этот товар можно приобрести, свидетельствует о том, что лицом осуществляется фактическая реализация соответствующего товара, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

С учетом изложенного административное правонарушение, выразившееся в предложении к розничной продаже товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, подлежит квалификации по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу № А74-1849/2014.)

Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 14 ноября 2014 года № СП-21/14

1. Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ста-

ты 1381 и 1382 Кодекса) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358 Кодекса), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет за собой право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования возникает не в силу решения арбитражного суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому преждепользование может служить в качестве основания для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также в качестве основания для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования (пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

2. В силу положений пункта 1 статьи 1361 ГК РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается применительно к пункту 3 статьи 1358 Кодекса:

изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения;

полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели;

промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Поэтому расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели (изменение признаков, изменение приме-

ния по определенному назначению продукта, изменение назначения продукта или способа, изменение способов получения продукта и др.) или промышленного образца (изменение существенных признаков изделия или совокупности признаков) влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе в случае создания преждепользователем зависимого изобретения или полезной модели (статья 1358.1 ГК РФ).

При этом количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить финансово-экономическую экспертизу в соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного патенту на изобретение, полезную модель технического решения или тождественного патенту на промышленный образец решения внешнего вида. При этом необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

3. Если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне.

В силу положений подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК РФ соответствующий патент может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, открытое использование преждепользователем тождественного решения не может иметь юридического значения в деле о признании права преждепользования.

Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 14 ноября 2014 года № СП-21/89

В целях оказания независимой помощи Суду по интеллектуальным правам в уяснении тех или иных обстоятельств дела, требующих специальных теоретических и практических познаний, Федеральным законом от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» в арбитражный процесс введены: новый институт запроса Суда по интеллектуальным правам и новый участник — специалист.

При разрешении споров с участием лиц, дающих суду разъяснения, консультации и высказывающих профессиональное мнение, Суд по интеллектуальным правам выработал следующие подходы.

1. Запрос, направляемый ученому, и привлечение для участия в процессе специалиста представляют собой различные формы получения Судом по интеллектуальным правам разъяснений, консультаций, профессионального мнения.

Лицами, обладающими теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, являются:

специалист в качестве самостоятельной процессуальной фигуры; лицо, обладающее специальными познаниями, которое выступает непосредственным адресатом запроса о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессионального мнения (далее — ученый).

Запрос ученому

2. Суду по интеллектуальным правам как специализированному арбитражному суду на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс) в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых предоставлено право направлять запросы (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее – постановление Пленума № 60)).

Запрос ученому направляется судом на основании части 1.1 статьи 16 АПК РФ, к запросу не подлежат применению нормы АПК РФ, относящиеся к участнику процесса – специалисту (статьи 551 и 871 Кодекса).

Так, в запросе ученому не может содержаться указание о наличии у него права на отказ от дачи консультаций, обоснованное ссылкой на часть 4 статьи 551 АПК РФ.

Ученый, в адрес которого направлен запрос, не наделен правами и обязанностями, предусмотренными в статье 551 АПК РФ.

Ученый не вправе отказаться от ответа на запрос. Ненаправление ученым ответа на запрос влечет последствия, аналогичные последствиям при неисполнении судебных актов и невыполнении требований арбитражных судов (часть 2 статьи 16 АПК РФ). Вместе с тем мотивированный ответ ученого на судебный запрос, содержащий сведения о невозможности предоставить консультацию по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, включая ответ о недостаточности у ученого предоставленных ему данных для дачи разъяснения или ответ о наличии конфликта интересов, не считается ненаправлением ответа на судебный запрос.

С учетом положений части 1.1 статьи 16 АПК РФ в судебном запросе должны содержаться:

- вопросы, на которые необходимо получить ответ;
- информация об обязательности запроса и его безвозмездности, обоснованная ссылкой на часть 1.1 статьи 16 АПК РФ;
- срок исполнения запроса;
- перечень документов, приложенных к запросу.

Запрос по общему правилу направляется конкретному ученому с указанием его фамилии, имени, отчества. В случае невозможности определения конкретного ученого запрос может быть направлен

юридическому лицу, в штате которого имеются ученые необходимого профиля.

3. Запрос направляется с целью предоставления Суду по интеллектуальным правам возможности получить письменные разъяснения, консультации и выяснить профессиональное мнение лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, не привлекая их к участию в деле.

На ученого, которому был направлен запрос, не распространяются требования явки в суд и дачи консультации в устной форме.

В случае необходимости вызова в суд ученого, которому был ранее направлен судебный запрос в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 АПК РФ, и от которого был получен ответ, в целях получения от него устных пояснений, это лицо может быть привлечено к участию в деле в качестве специалиста в порядке, установленном статьей 551 АПК РФ.

4. Ходатайство о направлении запроса ученому (равно как и ходатайство о привлечении в арбитражный процесс специалиста) удовлетворению не подлежит.

Суд вправе по собственной инициативе направить запрос ученому (равно как и привлечь в арбитражный процесс специалиста), если именно ему требуется получение разъяснений, консультаций, выяснение профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора (часть 1.1 статьи 16, статьи 551 и 871 АПК РФ).

При этом в отношении специалиста учету подлежит также пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (далее — постановление Пленума № 59), в котором отмечено, что согласно положениям части 2 статьи 551, части 1 статьи 871 Кодекса специалист может быть привлечен в процесс только по инициативе арбитражного суда.

5. Ввиду того, что при направлении запроса определение об этом не выносится (пункт 11 постановления Пленума № 60), такая информация может быть указана в судебном акте об отложении судебного заседания, в том числе предварительного, о принятии иска, кассационной жалобы к производству, о назначении повторного предварительного судебного заседания.

6. Порядок приостановления производства по делу, установленный статьей 144 АПК РФ, не предусматривает случаи направления запроса ученому (или привлечения специалиста).

Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает возможность временной остановки судебного разбирательства в трех формах: перерыв в судебном заседании, отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу.

В пункте 14 постановления Пленума № 60 разъяснено, что по смыслу статьи 158 АПК РФ для обеспечения возможности получения Судом по интеллектуальным правам ответа на направленный запрос в случае необходимости судебное разбирательство может быть отложено (при рассмотрении дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции).

Производство по делу приостанавливается в случаях, перечисленных в статье 144 АПК РФ, к которым применительно к необходимости получения дополнительной информации по делу относится только назначение экспертизы.

Направление запроса ученому (равно как и привлечение специалиста) не тождественно назначению экспертизы и поэтому не может послужить основанием приостановления производства по делу, мотивированного ссылкой на пункт 1 статьи 144 АПК РФ. В данном случае законом допускается отложение судебного разбирательства (статья 158 Кодекса) или предварительного судебного заседания (с учетом пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» (далее — постановление Пленума № 99)).

Судебное разбирательство и производство по кассационной жалобе могут быть отложены по основаниям, указанным в части 5 статьи 158 АПК РФ.

Следует учитывать, что отложение судебного разбирательства на срок, который превышает срок, установленный положениями статьи 158 АПК РФ, производится в случае необходимости при наличии соответствующих оснований (пункт 14 постановления Пленума № 99).

В силу части 1.1 статьи 16 АПК РФ по общему правилу ответ на запрос направляется ученым в Суд по интеллектуальным правам в течение месяца со дня получения запроса. С учетом срока, необходимого для доставки почтовой корреспонденции, общий срок на получение запроса ученым от суда, на подготовку ответа и на получение ответа судом может превышать срок, установленный положениями статьи 158 АПК РФ. В связи с этим направление запроса может быть основанием

отложения судебного разбирательства на срок, превышающий установленный указанной статьей.

7. Ответ ученого на запрос Суда по интеллектуальным правам в силу статьи 64 АПК РФ не является доказательством по делу (в отличие от консультации специалиста), а имеет статус особого процессуального документа.

Целью направления запроса является не установление обстоятельств по делу, а помощь суду в понимании обстоятельств дела исходя из доказательств, представленных сторонами (например, помощь в понимании и соотношении терминов, законов естественных или технических наук, методик исследования и т.п.).

Ученый привлекается для дачи консультации судом только по инициативе последнего, суд самостоятельно осуществляет его поиск и формулирует вопросы, тогда как доказательства представляются суду лицами, участвующими в деле, и по своей инициативе. В судебном запросе ученому не могут содержаться требования об установлении фактических обстоятельств.

8. При направлении запроса ученому ему могут быть представлены копии отдельных материалов дела, необходимые для подготовки ответа на запрос.

Перечень направляемых ученому материалов и сведений определяется таким образом, чтобы он был достаточен для понимания сути возникшей проблемы с учетом поставленного перед ученым вопроса.

Учитывая положения АПК РФ о возложении обязанности исполнения запроса Суда по интеллектуальным правам под угрозой применения предусмотренных законом мер ответственности в случае его неисполнения, суд должен обеспечить возможность исполнения такого запроса, а лицо, его получившее, должно получить необходимую информацию для того, чтобы у него была возможность предоставить ответ.

В связи с этим суд может не полностью излагать в судебном запросе, помимо существа вопроса, такие обстоятельства, которые могут быть самостоятельно установлены ученым исходя из направленных ему материалов.

Документы, прилагаемые к запросу, могут быть направлены ученому вместе с запросом в копиях, при этом перечень документов может содержать указание на количество страниц каждого документа.

9. Применение института направления запроса возможно, в том числе для выяснения позиции различных ученых о толковании норм права.

При этом применение норм права к конкретным фактическим обстоятельствам дела — функция суда, рассматривающего дело.

В связи с этим в запросе не может содержаться просьба о выражении мнения ученого о толковании норм права исходя из конкретных фактических обстоятельств рассматриваемого дела.

Вместе с тем перед ученым в запросе могут быть поставлены вопросы абстрактного толкования тех или иных норм права, подлежащих применению в конкретном деле для выработки собственной позиции суда.

Направление запроса ученому Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом положений части 1 статьи 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта (пункт 13 постановления Пленума № 60).

10. В решении (постановлении) Суда по интеллектуальным правам по делу, по которому направлялся запрос, указывается на факт направления запроса, приводятся вопросы, которые были поставлены перед учеными, а также — в обобщенном виде поступившие ответы.

Учитывая, что ответ на запрос не является доказательством, суд не обязан оценивать поступившие ответы ученых по правилам статьи 71 АПК РФ. Суд учитывает мнение ученых при принятии решения (статьи 168—169 Кодекса) и оценке доказательств, представленных сторонами.

Ответ ученого на запрос не освобождает суд от обоснования мотивов, по которым он пришел к выводам, положенным в основу принятого судебного акта. Суд не связан при обосновании своей позиции полученным мнением ученого.

Специалист

11. Специалистом, привлеченным в арбитражный процесс, может быть лицо как состоящее, так и не состоящее в штате Суда по интеллектуальным правам.

Лица, обладающие специальными знаниями и не состоящие в штате Суда по интеллектуальным правам, которые могут быть привлечены в качестве специалиста, определяются судьей (судьями), рассматривающими конкретное дело.

При этом в суде ведется список лиц, обладающих специальными знаниями, которые предварительно дали свое согласие на их привлечение в качестве специалистов.

12. Основной функцией специалиста является дача Суду по интеллектуальным правам консультаций и пояснений по возникающим в процессе рассмотрения дела вопросам, требующих специальных знаний в науке, технике, искусстве, ремесле и т.д.

Специалист оказывает помощь суду в понимании обстоятельств дела исходя из доказательств, представленных сторонами (например, помощь в понимании и соотношении терминов, законов естественных или технических наук, методик исследования и т.п.).

Специалист также может быть привлечен при решении вопроса о назначении экспертизы (например, для дачи консультации по вопросу о возможности проведения экспертизы, формулирования вопросов эксперту) или для оказания содействия суду в уяснении требующих специальных знаний вопросов, возникающих при исследовании заключения эксперта (пункты 7 и 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее - постановление Пленума № 23)).

13. Специалист обязан:

- по вызову Суда по интеллектуальным правам явиться в суд;
- при наличии указанных АПК РФ оснований заявить самоотвод;
- участвовать в судебных заседаниях, в том числе закрытых, на которые он вызван;

- добросовестно и беспристрастно давать разъяснения, консультации, а также высказывать свое профессиональное мнение по существу рассматриваемого дела, давать пояснения исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения;

- отвечать на поставленные судом вопросы, давать пояснения;

- не разглашать сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, которые он узнал в связи с участием в качестве специалиста в арбитражном процессе.

14. Специалист не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу по основаниям, предусмотренным статьей 21 АПК РФ.

Участие специалиста в предыдущем рассмотрении судом данного дела в качестве специалиста не является основанием для его отвода.

При наличии оснований, указанных в статьях 21–23 АПК РФ, специалист обязан заявить самоотвод.

По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле.

Отвод специалисту может быть рассмотрен также по инициативе суда.

15. Из содержания норм АПК РФ следует, что специалист может быть привлечен к участию в деле только по инициативе арбитражного суда, а не по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле. При этом суд может учитывать мнение лиц, участвующих в деле, в том числе о кандидатурах возможных специалистов (пункт 3 постановления Пленума № 59).

Суд не вправе обязать участвующих в деле лиц осуществить поиск специалиста и сформулировать вопросы для него.

16. Ходатайство о назначении экспертизы не может быть истолковано как ходатайство о привлечении специалиста или направлении запроса ученому.

В случае заявления стороной ходатайства о проведении экспертизы Суд по интеллектуальным правам обязан его разрешить в порядке, установленном АПК РФ.

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение (часть 4 статьи 82 АПК РФ).

Направление запросов ученым и привлечение специалистов, в том числе с целью составления вопросов для проведения экспертизы либо получения консультаций по существу дела, не является разрешением ходатайства о назначении экспертизы.

17. Вопрос о привлечении специалиста может быть разрешен как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного разбирательства.

Если необходимость в поиске и привлечении специалиста возникает при подготовке дела к судебному разбирательству и для этого требуется дополнительное время, Суд по интеллектуальным правам в силу статьи 136 АПК РФ может воспользоваться правом на объявление в предварительном судебном заседании перерыва на срок до пяти дней или отложить предварительное судебное заседание на основании статьи 158 АПК РФ.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству определение о привлечении специалиста выносится судом единолично. При этом фактическое участие специалиста допускается лишь в судебном заседании.

Если необходимость в поиске и привлечении специалиста возникла в ходе судебного разбирательства, суд может отложить судебное разбирательство на основании статьи 158 АПК РФ или объявить перерыв в судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ.

На стадии судебного разбирательства определение о привлечении специалиста выносится судом коллегиально.

18. Для получения информации о возможности привлечения специалиста и размере его вознаграждения Суд по интеллектуальным правам направляет указанному лицу соответствующее определение об отложении предварительного или судебного разбирательства, определение о принятии кассационной жалобы к производству или протокольное определение об объявлении перерыва в предварительном или судебном заседании.

Для названных целей суд также может направить телефонограмму, телеграмму, использовать факсимильную связь или электронную почту либо иные средства связи.

19. После получения информации о возможности участия лица, обладающего специальными знаниями, в качестве специалиста в арбитражном процессе, согласования с этим лицом размера вознаграждения, суд принимает определение о привлечении специалиста.

20. Предусмотренный АПК РФ общий порядок вызова в арбитражный суд закреплен в статьях 121–123 АПК РФ. Помимо сведений, названных в данных нормах, в определении о привлечении специалиста следует указывать:

фамилию, имя, отчество специалиста;

сведения о квалификации специалиста, в том числе сведения о его образовании, специальности, ученой степени и ученом звании, стаже работы по специальности, занимаемой должности и т.п.;

круг специальных знаний, в сфере которых требуются консультации или пояснение (в том числе при рассмотрении патентных споров — со ссылкой на классы и подклассы Международной патентной классификации изобретений);

обязанность представить для обозрения суда документы, подтверждающие его образование (дипломы, аттестаты) и его опыт работы (трудовая книжка, трудовой договор). Эти документы могут быть представлены в копиях.

Специальность лица, привлекаемого в качестве специалиста, или ученого, опыт его работы должны предоставить ему возможность ответить на поставленные вопросы и иметь прямое отношение к поставленным судом вопросам и существу спора.

21. При привлечении специалиста для обеспечения возможности его подготовки к судебному заседанию (к даче разъяснений, консультаций, сообщению профессионального мнения) ему могут быть предварительно направлены копии отдельных материалов дела.

Перечень направляемых специалисту материалов и сведений определяется таким образом, чтобы он был достаточен для понимания сферы отношений, в которой суду требуются разъяснения или консультация.

Специалист отнесен АПК РФ к числу лиц, участвующих в деле (статья 54 Кодекса). Такие лица имеют права и несут обязанности, указанные в статье 41 АПК РФ, в том числе имеют право знакомиться с материалами дела.

Документы, прилагаемые к определению о привлечении специалиста, могут быть направлены лицу, привлеченному в качестве специалиста, в копиях, при этом перечень документов может содержать указание на количество страниц каждого документа.

22. В случае участия специалиста при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с сохранением государственной тайны судья предупреждает его об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, о чем у него отбирается соответствующая расписка, копия которой приобщается к материалам дела.

В случае участия специалиста при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с сохранением коммерческой или иной охраняемой законом тайны судья предупреждает его об ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, о чем у него берется соответствующая расписка, которая приобщается к материалам дела (пункты 23.1 и 24.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе»).

23. Специалисту, не являющемуся советником аппарата Суда по интеллектуальным правам, за работу, выполненную им по поручению суда, выплачивается вознаграждение.

Размер вознаграждения специалиста, не являющегося советником аппарата Суда по интеллектуальным правам, определяется судом по соглашению со специалистом.

Оплата услуг такого специалиста, привлеченного судом к участию в арбитражном процессе, выплата ему суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в суд производится за счет средств федерального бюджета (пункт 5 постановления Пленума № 59).

Возмещение специалисту понесенных им в связи с явкой в суд расходов на проезд, на наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства

(суточные), производится с учетом требований нормативных актов и на основании документов, обосновывающих расходы.

24. Денежные суммы, причитающиеся специалисту, согласно части 1 статьи 109 АПК РФ выплачиваются после выполнения им своих обязанностей.

С учетом пункта 26 постановления Пленума № 23 перечисление денежных средств специалисту производится за счет средств федерального бюджета финансовой службой суда на основании судебного акта, в резолютивной части которого суд указывает размер причитающихся специалисту денежных сумм. Суд выносит такой акт по окончании судебного заседания, в котором специалист дал консультацию или пояснения, если дальнейшее участие специалиста в ходе рассмотрения дела не требуется.

Справка по результатам обсуждения вопросов судебной практики на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа 23 мая 2014 года

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 14 ноября 2014 года № СП-21/90

1. Объектами доверительного управления в силу пункта 1 статьи 1013 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) могут быть, в том числе исключительные права.

Вместе с тем нормы главы 53 ГК РФ, предусматривающие в качестве объекта доверительного управления исключительные права, не учитывают особенности правовой природы таких прав. Правовое регулирование института доверительного управления в основном касается лишь управления иным имуществом. Закрепленное в пункте 3 статьи 1020 ГК РФ право доверительного управляющего требовать всякого устранения нарушения его права ограничено способами, указанными в статьях 301, 302, 304, 305 ГК РФ, относящимися только к вещным правам.

В пункте 2 статьи 1250 ГК РФ доверительный управляющий прямо не назван в числе лиц, имеющих право на обращение в суд за защитой нарушенного исключительного права.

При решении вопроса о праве доверительного управляющего на иск о защите исключительного права необходимо учитывать следующее.

1.1. Если при толковании условий договора доверительного управления суд придет к выводу о том, что этот договор является смешанным и в части исключительного права, — по сути, лицензионным (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ), то право такого доверительного управляющего на обращение в суд основано на положениях пункта 2 статьи 1250 и статьи 1254 ГК РФ.

Следовательно, право на предъявление иска о защите нарушенного исключительного права может возникнуть только у лица, которому исключительное право предоставлено по договору на условиях исключительной лицензии.

1.2. Если в результате толкования условий договора суд приходит к выводу, что этот договор не может быть квалифицирован в качестве лицензионного, а исключительное право передано именно в доверительное управление, то доверительный управляющий получает такие же права (включая правомочие на их защиту), какими обладал учредитель управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем, и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель. Если же учредитель управления сам является лицензиатом, то правомочия доверительного управляющего зависят от того, переданы ли ему в управление права лицензиата, получившего их по договору исключительной лицензии, или же получившего их по договору неисключительной лицензии.

2. Следует различать два вида управления правом — доверительное управление (глава 53 ГК РФ) и коллективное управление авторскими и смежными правами (статьи 1242—1244 ГК РФ).

В связи с этим при анализе договора, на котором истец основывает свое право на обращение в суд, необходимо учитывать следующее.

2.1. Некоммерческая организация в силу пункта 1 статьи 1015 ГК РФ не может быть доверительным управляющим и субъектом отношений по договору доверительного управления исключительным правом.

В то же время только некоммерческие организации могут быть субъектом договора о предоставлении полномочий по управлению правами на коллективной основе.

2.2. Доверительный управляющий, осуществляя управление исключительным правом в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), вправе также пользоваться и распоряжаться этим правом (статья 1012 ГК РФ). Вместе с тем в отличие от лицензионного договора использование может осуществляться только в интересах выгодоприобретателя.

Договор о предоставлении полномочий по управлению правами на коллективной основе не может содержать условие по использованию объектов авторских и смежных прав, что составляет предмет лицензионного договора.

3. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение прав самого лицензиата, полученных им на основании лицензионного договора, а не иных лиц, в том числе автора произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ предоставление другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу статьи 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Предусмотренное пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ право требовать выплаты компенсации позволяет лицензиату, обладающему исключительной лицензией, защищать свои права путем заявления требования к нарушителю исключительного права о выплате компенсации за нарушение указанного права.

Лицензиат на основании пункта 1 статьи 1235 ГК РФ может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Поэтому не всякое нарушение со стороны третьего лица в отношении охраняемого объекта влечет за собой право лицензиата защищать свои права, а только такие неправомерные действия третьего лица, которые затрагивают права самого лицензиата, полученные на основании лицензионного договора, а не иных лиц, в том числе автора произведения.

Справка о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 22 августа 2014 года № СП-21/10

Статьей 8¹ Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ, далее — ГК РФ) установлены общие правила, касающиеся государственной регистрации прав на имущество. В частности пунктом 7 этой статьи определено, что в отношении зарегистрированного права в государственный реестр может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее.

В судебной практике возник вопрос о применимости положений этой статьи к интеллектуальным правам, подлежащим регистрации.

Так, Роспатент отказывает во внесении отметки о наличии спора о праве на товарный знак в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — реестр) со ссылкой на то, что сведения о наличии судебных споров, касающихся товарных знаков, к перечню сведений, подлежащих внесению в реестр и установленных пунктом 16 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2007 № 346 (далее — Административный регламент), не относятся.

Следует отметить, что довод об отсутствии обязанности вносить сведения о судебном споре, определенной Административным рег-

ламентом, следует признать ненадлежащим, так как Административный регламент является подзаконным нормативным правовым актом, и в случае его противоречия ГК РФ применению подлежит последний.

С учетом этого оценке подлежит сама статья 8¹ ГК РФ.

Исходя из пункта 10 статьи 8¹ ГК РФ правила, установленные этой статьей, применяются, если иное не установлено ГК РФ.

Положения части IV ГК РФ устанавливают иные правила к регистрации исключительных прав.

Так, статья 1232 ГК РФ определяет случаи и порядок государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Установлены, в том числе, иные правила государственной регистрации договоров об интеллектуальных правах (как в действующей редакции ГК РФ, так и вступающей в действие с 01.10.2014).

Пункт 6 статьи 8¹ ГК РФ определяет, что зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Вместе с тем в силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ для рассмотрения дел, связанных с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в ряде случаев определен административный (внесудебный) порядок.

Кроме того, следует отметить, что статья 8¹ ГК РФ текстуально указывает на то, что она касается регистрации прав на имущество (очевидно, имея в виду в первую очередь вещные права). В отношении же исключительных прав регистрация осуществляется не в отношении прав на имущество, а в отношении самого имущества (исключительное право статьей 1226 ГК РФ признано имущественным правом, а статья 128 ГК РФ говорит о том, что имущественное право охватывается понятием «имущество»).

Положения ГК РФ о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации законодатель косвенно признал иными по отношению к положениям статьи 8¹ ГК РФ, о чем свидетельствуют положения о залоге.

Так, подпунктом 1 пункта 1 статьи 339¹ ГК РФ определено, что залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации (статья 8¹).

В отличие от этого пунктом 2 статьи 358 ГК РФ установлено, что государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

Таким образом, следует признать, что положения статьи 8¹ ГК РФ как в целом, так и в части ее пункта 7 не применимы к отношениям в сфере государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Справка по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 25 июля 2014 года № СП-21/9

При пересмотре дел о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение возник вопрос о порядке рассмотрения кассационных жалоб лиц, участвующих в деле, по основаниям непривлечения к участию в деле авторов произведений. В кассационных жалобах, подаваемых, как правило, ответчиками, ставятся вопросы о действительности договоров по передаче авторами исключительных прав третьим лицам, а также об авторстве произведений.

В силу пункта 1 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно пункту 3 указанной статьи может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого

исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

При рассмотрении судами споров, связанных с взысканием компенсации за нарушение исключительного права на произведение, истцами по которым выступают не авторы произведений, а лица, которым исключительное право передано по гражданско-правовым договорам, возникает вопрос о необходимости привлечения авторов к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Целью участия в судебном заседании третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является предотвращение неблагоприятных для них последствий, а принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, в силу положений пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является безусловным основанием отмены решения арбитражного суда судом кассационной инстанции.

В пункте 21 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 5/29) разъяснено, что спор с участием организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами и наделенной правом предъявлять требования в суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты прав, управление которыми она осуществляет, может быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя.

Несмотря на то, что данный пункт Постановления № 5/29 содержит указание на его применение только при условии участия в деле

в качестве истца организации, осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, следует признать, что в большинстве случаев положения о возможности рассмотрения дела без участия конкретного автора, реализовавшего свое право на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности путем предоставления другому лицу права его использования, подлежат применению и при рассмотрении дел с участием иных организаций.

При этом само по себе наличие между истцом по делу и автором результата интеллектуальной деятельности договорных отношений не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о необходимости привлечения данного лица в качестве третьего лица к участию в деле.

Вместе с тем, при рассмотрении дел указанной категории следует принимать во внимание, что принимаемый в таких случаях судебный акт не должен затрагивать отрицательным образом права автора, не привлеченного к участию в деле, на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности либо разрешать вопрос об отсутствии охраноспособности произведения указанного автора.

В частности, в случае, если в ходе рассмотрения дела возникнет спор о заключенности и действительности договора об отчуждении или предоставлении автором другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности либо у суда возникнут сомнения в его заключенности и действительности, представляется необходимым привлечение к участию в деле всех сторон спорного договора. Решение о признании такого договора недействительным или незаключенным будет являться решением о правах и обязанностях автора.

По аналогичным основаниям автор подлежит привлечению к участию в деле в случаях, если возникает спор о том, являются ли спорные произведения объектами авторских прав.

Принятие судебных актов в отношении авторов, не привлеченных к участию в деле, влечет возникновение у них права, предусмотренного статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на обжалование таких судебных актов в порядке кассационного производства. При этом следует принимать во внимание, что в жалобе должно содержаться обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя.

Таким образом, вопрос о нарушении судебным актом прав и обязанностей лиц, не привлеченных к участию в деле, оценивается судом

кассационной инстанции исключительно при обжаловании судебных актов данными лицами либо их правопреемниками.

В случае, если после принятия жалобы лица, не участвовавшего в деле, суд кассационной инстанции установит, что оспариваемый судебный акт непосредственно затрагивает права или обязанности автора, данное обстоятельство влечет безусловную отмену решения (постановления) по делу в порядке пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 28 марта 2014 года № СП-21/4

Для целей настоящей справки под доменными спорами понимаются споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьями 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Как отмечено в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Аналогичная норма содержится в подпункте 5 пункта 2 статьи 1519 ГК РФ, который предусматривает, что использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенно-

го круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязанности удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

1.1. По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, 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 (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Кроме того, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено судом требование об аннулировании такой регистрации.

1.2. Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Кроме того, следует учитывать, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

Администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора «об аренде доменного имени».

1.3. Если два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя, необходимо учитывать следующее.

Требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей права на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

1.4. Суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее — Парижская конвенция), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

В частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

2. При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности. Учитывая это, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети «Интернет», являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

3. По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c) (текст приведен в приложении к настоящей справке).

При этом следует учитывать, что обладатель права на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать, в том числе, на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.

Приложение к справке по вопросам,
возникающим при рассмотрении доменных споров,
утвержденной постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 28 марта 2014 г. № СП-21/4

В силу параграфов 4(а)(i–iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее — Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

- (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
- (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
- (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(а)(iii), согласно параграфам 4(б)(i–iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

- (i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;
- (ii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;
- (iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

В параграфах 4 (с)(i—iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 21 марта 2014 года № СП-21/2

1. При рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти

по интеллектуальной собственности, суды нижестоящих инстанций вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и (или) параграфы 2 и 3 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее — Парижская конвенция) по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

Вместе с тем с учетом принципов состязательности и равноправия сторон арбитражного процесса (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, постановления Европейского суда по правам человека от 26.05.2009 № 3932/02 «Бацанина против Российской Федерации», от 15.10.2009 № 23243/03 «Сокур против Российской Федерации») каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется возможность высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Если суд по материалам дела усматривает основания для квалификации поведения одной из сторон, участвующих в деле, как недобросовестного, этой стороне и иным участвующим в деле лицам должна быть предоставлена возможность высказать свои объяснения и представить суду доказательства по этому вопросу.

В случае если в ходе принятия решения в совещательной комнате у суда возник вопрос о квалификации поведения одной из сторон как недобросовестного, который не рассматривался в судебном заседании, суду следует на основании части 3 статьи 168 АПК РФ возобновить судебное разбирательство для продолжения выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, в том числе для предоставления сторонам, участвующим в деле, возможности предоставить суду объяснения и иные доказательства по вопросу о недобросовестности.

2. Если суд кассационной инстанции по спору о приобретении и использовании товарных знаков или иных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий усматривает, что по материалам дела возможна квалификация поведения одного из участников спора в качестве недобросовестного на основании статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10.bis Парижской конвенции, но соответствующие обстоятельства не были исследованы нижестоящими судами, что, например, обусловлено отсутствием заявлений сторон спора по вопросу о недобросовестности, суд кассационной инстанции,

получив объяснения сторон по данному вопросу, на основании пункта 3 части 1 статьи 287, части 2 статьи 288 АПК РФ может отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено.

Если обстоятельства, указывающие на недобросовестность одной из сторон спора, были установлены нижестоящими судами, но им не была дана правовая квалификация, суд кассационной инстанции вправе применить пункты 1 и 2 статьи 10 ГК РФ и (или) параграфы 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции и на основании части 1 статьи 286, пункта 2 части 1 статьи 287, пункта 1 части 2 статьи 288 АПК РФ отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

3. В силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

3.1. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).

Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом.

Вместе с тем указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд (пункт 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»).

3.2. Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

Судебный акт, в мотивировочной части которого действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом, является основанием для обращения заинтересованного лица в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

3.3. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не вправе самостоятельно в административном порядке квалифицировать действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом.

4. В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

5. Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

6. При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в уста-

новленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как отмечено в части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закон о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица.

Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе с учетом последующего поведения правообладателя.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

7. Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумуляированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими,

что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 15 октября 2013 года № СП-23/3

Под доменным спором в настоящей справке понимаются дела о правомерности использования доменного имени, сходного с результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, принадлежащим заявителю, в которых заявлено требование о понуждении к совершению либо о воспреещении каких-либо действий, подлежащее принудительному исполнению.

1. В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ, Кодекс) в заявлении о применении обеспечительных мер должна быть указана конкретная обеспечительная мера, которую просит применить заявитель.

Согласно части 3 статьи 93 АПК РФ в обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные статьей 90 Кодекса основания для принятия соответствующих мер.

В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их применении арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер.

Рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер (пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»).

Если истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера в заявленной форме не может быть применена судом в доменном споре ввиду невозможности ее фактической реализации, и суд, исходя

из существа заявления и целей обращения в суд, не может установить, какую обеспечительную меру на самом деле истребует заявитель, суд отказывает в применении обеспечительной меры.

При этом отказ суда в применении конкретных обеспечительных мер должен быть мотивирован с учетом возможности предъявления уточненного заявления.

Однако, если при рассмотрении такого заявления арбитражный суд, исходя из его существа и целей обращения в суд, может установить, какую обеспечительную меру на самом деле истребует заявитель, он вправе самостоятельно скорректировать формулировку обеспечительной меры, если при этом применяемая судом обеспечительная мера будет связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и если она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.

2. В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (*status quo*) между сторонами (пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»).

Учитывая, что обеспечительные меры по доменным спорам преследуют цель сохранения существующего состояния отношений, судам следует иметь в виду, что таким целям отвечает запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

Суду также следует учитывать, что запрет совершения названных действий, возлагаемый на регистратора, целями деятельности которого является функция по распределению доменных имен, осуществляется в силу пункта 2 части 1 статьи 91 АПК РФ, согласно которому обеспечительными мерами могут быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

Таким образом, резолютивная часть определения о применении обеспечительных мер по доменному спору может предусматривать запрет администратору совершать какие-либо действия с доменным именем, включая отчуждение, отказ, смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу.

3. Согласно части 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 АПК РФ заявитель должен обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.

Для применения обеспечительных мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения (пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»).

Исходя из этого, достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.

Исходя из этого, достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер.

Учитывая высокую оборотоспособность доменных имен, суд не должен требовать предоставления отдельных доказательств того, что непринятие указанных в пункте 2 справки обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.

Учебное издание

Марина Александровна РОЖКОВА

**ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА И КОМПЕТЕНЦИИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ, РЕШАЮЩИХ ДЕЛА
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Подписано в печать 07.04.2016. Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.
Заказ №

Издательство «Статут»:
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2;
тел./факс: +7(495) 649-18-06
E-mail: book@estatut.ru
www.estatut.ru

ISBN 978-5-8354-1244-0



«ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»

Вестник гражданского права – это первый и единственный научный журнал, который посвящен обсуждению наиболее значимых проектов в области гражданского права России.

Впервые журнал начал выходить еще в дореволюционной России (1913 – 1917 гг.) и, по мнению самых видных цивилистов того времени, был признан одним из самых авторитетных юридических изданий.

Современный «Вестник гражданского права» содержит анализ наиболее острых вопросов российского и зарубежного гражданского права, в нем широко представлена цивилистическая мысль прошлого – материалы, порой неизвестные современному юристу.

Журнал ставит своей целью развитие цивилистической мысли в России, распространение ее влияния на законотворчество и правоприменение.



ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

■ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА

■ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В КОММЕНТАРИЯХ

■ ИНОСТРАННАЯ НАУКА ЧАСТНОГО ПРАВА

■ ПОЛИТИКА ПРАВА

■ ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПРОШЛОГО

■ КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

Главный редактор Е.А. Суханов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ — 6 НОМЕРОВ в год

Издание журнала осуществляет ООО «Издательский дом В. Ема»

Стоимость годовой подписки на 2016 г. – 3 300 руб.

Оформить подписку можно на сайте **www.mvgrp.ru**
или по телефону **+7 (495) 649-18-06**.

Подписные индексы на 2016 год:

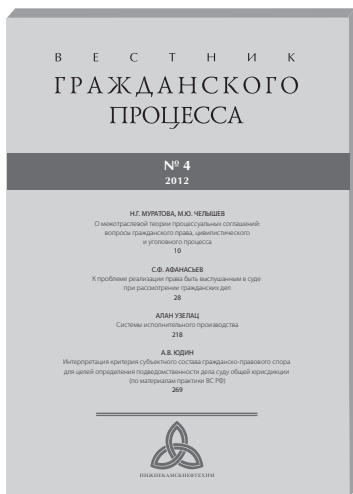
Агентство «Роспечать» – 36771,

«Пресса России» – 36978 (полугодовая).

Приобрести номера журналов Вы можете в редакции по адресу:
Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2.

В Е С Т Н И К ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

www.vgpr.ru



ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

- ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
- ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В КОММЕНТАРИЯХ
- ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
- ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
- ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
- СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАКТИКА
- КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
- PERSONALIA

Главный редактор Д.Х. Валеев

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ — 6 НОМЕРОВ в год

Стоимость редакционной подписки на 2016 год:
годовая (6 номеров) – 3 000 руб.
полугодовая (3 номера) – 1 500 руб.

Оформить подписку можно на сайте www.vgpr.ru или по телефону +7 (495) 649-18-06

Подписные индексы на 2016 год:

- Объединенный каталог «Пресса России» – 90988
- Каталог «Роспечать» – 85014
- Каталог «Урал-Пресс» – тел. (495) 961-23-62

Приобрести номера журналов Вы можете в редакции по адресу:
Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2,
тел./факс + 7 (495) 649-18-06; www.vgpr.ru; e-mail: vgpr@vgpr.ru