



№ 11/2023

Ежемесячный научно-практический журнал
Издается с 1966 г.

Журнал включен в **Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов**

Главный редактор –
Кузнецова Нина Петровна,

член Союза журналистов России

Редакция:

Э.П.Гаврилов – проф. НИУ Высшая школа экономики, докт. юрид. наук

О.А.Городов – проф. кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, докт. юрид. наук

С.А.Горленко – главный научный сотрудник ФГБУ ФИПС, канд. юрид. наук

В.О.Калятин – проф. Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева, канд. юрид. наук

Н.Н.Карпова – проф. РАНХиГС, докт. экон. наук

Е.С.Киневская – ответственный секретарь

Л.Л.Кирий – заместитель директора ФИПС

В.И.Мухомад – проф. РГАИС, академик РАЕН, докт. экон. наук

Е.А.Павлова – начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С.Алексеева, канд. юрид. наук

О.А.Рузакова – проф. Финансового университета при Правительстве РФ, докт. юрид. наук

А.П.Сергеев – проф. кафедры гражданского права и процесса НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербургский филиал), докт. юрид. наук

В.Н.Синельникова – проф. НИУ Высшая школа экономики, докт. юрид. наук

Т.С.Яценко – руководитель департамента частного права НИУ Высшая школа экономики, докт. юрид. наук

А.А.Амангельды – проф. Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева, докт. юрид. наук (Республика Казахстан)

Подписано в печать 19.10.2023

Выход в свет 30.10.2023

XXVII международная научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека», прошедшая в Москве 28–29 сентября с.г., собрала более 4500 участников и около 150 спикеров из России, Белоруссии, Таджикистана, Китая, Саудовской Аравии и других стран. В ходе работы конференции прошли дискуссии, круглые столы, выставки, презентации. Эксперты Роспатента, ФИПС, спикеры и участники из различных регионов страны обсудили следующие темы: «Интеллектуальная собственность как основа научно-технологического задела», «Инструменты интеллектуальной собственности как стратегический ресурс управления научно-техническими разработками в области здравоохранения», «Интеллектуальная собственность в гражданском обороте: тенденции и перспективы», «Развитие института региональных брендов России» и др. Роспатент и Ассоциация инновационных регионов России подписали соглашение, направленное на разработку региональных программ по развитию интеллектуальной собственности и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. На круглом столе «Дискуссионные вопросы траектории развития методологии правовой охраны товарных знаков» обсуждались проблемы охраноспособности объемных товарных знаков. Состоялась панельная дискуссия «Инструменты интеллектуальной собственности как стратегический ресурс управления научно-техническими разработками в области здравоохранения».

В номере:

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	патентной классификации. Н.В.Алисова 33
Оспаривание патентообладателем собственного патента. А.В.Залесов 2	АВТОРСКОЕ ПРАВО
Конфликт произведений и товарных знаков в российской практике. Часть I. К.В.Геец 12	Авторское право на произведение, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. А.А.Галлямова 42
Цель патентования – охрана полученных результатов. Н.Л.Петрова 24	СЛОВО АСПИРАНТАМ И СОИСКАТЕЛЯМ
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБМЕНА	Сообладание исключительными правами в наследовании. Д.С.Резник 57
Особенности регистрации распоряжения исключительным правом на промышленные образцы. О.С.Исаева, С.В.Королев, А.А.Руднев, М.Ю.Собакин 26	ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	Юридическая услуга и объект интеллектуального права. Е.Д.Захарова 64
Борьба с ожирением в фокусе Международной	ЗА РУБЕЖОМ
Патентной классификации.	Право интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан. Часть II. Д.А.Сидиков 69



УДК 347.771

ОСПАРИВАНИЕ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ СОБСТВЕННОГО ПАТЕНТА



Non concedit venire contra factum proprium¹

В последнее время в административной и судебной практике имело место оспаривание действительности патента самим патентообладателем, в то время как существует возможность подачи заявления о досрочном прекращении действия патента или неуплаты пошлины за поддержание его в силе. В статье **А.В.Залесова** – канд. юрид. наук, адвоката, патентного поверенного, управляющего партнера адвокатского бюро «А.Залесов и партнеры» (Москва, zalesov@azalesov.com), рассматриваются природа и причины споров, где сторонами являются представители одного и того же лица. Также автор поднимает тему добросовестности поведения патентообладателей, наличия законной заинтересованности в подаче такого возражения и правовых последствий для третьих лиц.

Ключевые слова: патент, патентообладатель, патентный спор, добросовестное поведение, злоупотребление правом.

CHALLENGING BY THE PATENT HOLDER OF HIS OWN PATENT

Recently, in administrative and judicial practice, there has been a challenge to the validity of a patent by the patent owner himself, while there is a possibility of filing an application for early termination of the patent or non-payment of a fee for maintaining it in force. In the article by **A.V.Zalesov**, PhD, Lawyer, patent attorney, Managing partner of the law firm «A.Zalesov & Partners» (Moscow, zalesov@azalesov.com), examines the nature and causes of disputes where the parties are representatives of the same person. The author also raises the topic of conscientiousness of the behavior of patent holders, the existence of a legitimate interest in filing such an objection and legal consequences for third parties.

Key words: patent, patent holder, patent dispute, conscientious behavior, abuse of law.

Такие странные споры, где с обеих сторон зала заседания коллегии Палаты по патентным спорам сидят доверенные представители одного и того же лица, случались в

нашей стране и ранее. Роспатент выступал арбитром в таких состязаниях патентообладателя с самим собой и выносил мотивированные решения.

В одном из недавних дел в Палате по патентным спорам наблюдалась замечательная по силе художест-

¹ Не следует действовать вопреки своему предыдущему поведению (лат.).



венного образа сцена, когда один представитель патентообладателя как лицо, подавшее возражение, требовал признать собственный патент недействительным полностью, а другой представитель этого патентообладателя, защищая свое право, просил признать собственный патент недействительным частично.

Очевидное раздвоение личности патентообладателя в ходе заседания ничуть не смутило коллегию, которая вынесла заключение об отказе в удовлетворении возражения.

Получилось, что ни одно из воплощений патентообладателя не смогло убедить Роспатент в том, что изобретение непатентоспособно. Так кто с кем спорил в данном деле, если арбитр не согласился ни с одним из спорящих? Получается, что арбитр считает возможным защищать свой интерес, свою позицию, не совпадающую ни с одним из требований? Являются ли такие действия арбитражем в обычном понимании этого понятия?

Поверхностный взгляд на такое неординарное, если не сказать весьма странное, процессуальное поведение патентообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, когда его воля раздваивается и противоречит самой себе, вызывает у стороннего наблюдателя удивление и закономерный вопрос: «Зачем?». Ведь если патентообладателю не нужен или чем-то мешает его собственный патент, он вправе согласно ст.

1399 ГК РФ в любой момент подать в Роспатент заявление о досрочном прекращении его действия. Можно поступить еще проще и не делать ничего, а именно: не уплачивать ежегодную пошлину за поддержание патента, что приведет к прекращению его действия. Так зачем вместо этого тривиального действия обращаться с возражением, нести расходы на оплату услуг профессионального представителя и выглядеть столь странно?

При более внимательном изучении возможных

правовых последствий подачи возражения становится понятным, что цель такого боя патентообладателя с собственной тенью состоит не только в прекращении действия патента на будущее, но, что главное, – в устранении факта действия патента в прошлом. То есть патентообладателю нужно, чтобы его патент никогда юридически не существовал, а не просто прекратил свое действие. Такого результата можно добиться только в случае признания патента недействительным Роспатентом или судом и последующего аннулирования его патентным ведомством как административным органом. Именно такие правовые последствия предусмотрены по результатам рассмотрения спора в соответствии с положениями ст. 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Аннулирование патента происходит с даты подачи заявки, то есть ретроактивно, поскольку признание





патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Признанный недействительным и аннулированный патент не порождает никаких правовых последствий. Понятно, что такие ретроактивные изменения сильно влияют на права многих лиц, вовлеченных в правоотношения по поводу запатентованного изобретения. Для защиты добросовестных участников лицензионных отношений по поводу признанного недействительным патента в законе (п. 6 ст. 1398 ГК РФ) прямо установлено одно исключение последствий ничтожности аннулированного патента, а именно: лицензионные договоры, заключенные на его основе, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Таким образом, статус-кво в силу закона сохраняется для лицензиата и лицензиара, но есть значительная категория лиц, для которых аннулирование патента может повлечь не только прекращение правоотношений в будущем, но и обращение ранее исполненного. Например, выплаты авторам служебного изобретения могут быть связаны с юридическим фактом получения патента. Такие выплаты входят в заработную плату. Очевидно, что аннулирование патента и отмена решения о его выдаче означают

неправомерность выплаты автору такого вознаграждения. Эта часть заработной платы при определенных обстоятельствах может быть взыскана с автора-работника.

Обращаясь за оспариванием собственного патента с возражением в Роспатент, патентообладатель руководствуется п. 2 ст. 1398 ГК РФ, устанавливающим, что патент в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о непатентоспособности запатентованного объекта (нарушениях, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 1 указанной статьи). То есть патентообладатель выступает в роли лица, которому стало известно о непатентоспособности запатентованного объекта. Заметим, что формулировка закона «*стало известно*» в плане толкования означает, что сначала лицу не было известно, а потом стало известно (новые сведения). Является ли таким вновь узнавшим лицом патентообладатель, который ранее был заявителем по заявке на выдачу патента и обосновывал патентоспособность объекта в ответах на запросы экспертизы Федерального института промышленной собственности?

Подчеркнем, что в ряде недавних примеров патентообладатель оспаривал в Роспатенте свой патент уже после истечения срока его действия. Такая возможность предусмотрена третьим абзацем п. 2 ст. 1398 ГК РФ, где указано, что патент на изобретение, полезную модель или промышлен-



ленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом по истечении срока его действия.

В чем правовая заинтересованность или даже практический интерес патентообладателя, то есть его реальный мотив в признании недействительным собственного патента, в том числе после истечения срока его действия? Как указано выше, зачастую патентообладатель-работодатель не хочет выплачивать слишком обременительное авторское вознаграждение работникам – авторам запатентованного служебного изобретения или полезной модели, которое он должен был за предшествующий период. Иногда такое острое нежелание выплачивать авторское вознаграждение возникает после смены собственника предприятия-патентообладателя и увольнения предыдущей руководящей команды, в которой оказались авторы многих служебных изобретений, и команда регулярно выплачивала себе весьма достойное вознаграждение за их использование. Признанием собственного патента недействительным такая организация-патентообладатель рассчитывает освободиться от образовавшегося долга перед своими работниками-авторами или даже вернуть уже выплаченные средства.

Заметим, что для нашей страны как для социального государства, на что указано в Конституции Российской Федерации, странной является ситуация, когда при признании патента недействительным закон никак не обеспечивает интересы авторов-работников, но при этом прямо защищает участников лицензионных отно-

шений. Ведь служебные изобретения создают не только директора и главные инженеры предприятий, но и простые работники, творческий труд которых заслуживает защиты по стандартам трудового законодательства.

Бывают и более сложные мотивы действий патентообладателя по оспариванию собственного права. Иногда реальную цель признания своего патента недействительным патентообладатель пытается скрыть, обосновав перед Роспатентом вымышленную причину своего обращения с возражением, доказывая наличие заинтересованности. Это происходит ввиду конфиденциальности или сомнительности подлинных мотивов. Действительная причина может быть установлена позже, например, в рамках судебного спора с патентным ведомством.

Например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-796/2022 по заявлению иностранного лица – компании ASTRAZENECA AB о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 июня 2022 г. об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2262507 на изобретение «С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2», поданного названным лицом против своего собственного патента, было указано:

«Заинтересованность компании ASTRAZENECA была установлена административным органом, согласившимся с доводом заявителя о том, что он вынужден нести бремя уплаты покупной цены за неправо-



мерно выданный патент.

На аналогичные мотивы подачи возражения и обращения в суд с рассматриваемым заявлением компания ASTRAZENECA ссылаясь в поданном в суд заявлении.

Вместе с тем суд отмечает, что при рассмотрении настоящего дела были выявлены мотивы оспаривания спорного патента, обусловленные тем, что в ином споре о признании недействительным другого патента, выданного компании ASTRAZENECA (№ 2746132), процессуальный оппонент заявителя (компания KRKA) ссылается на оспариваемый в настоящем деле патент в качестве довода о недействительности названного патента.

Таким образом, с учетом отсутствия в материалах дела сведений о наличии разногласий между компанией ASTRAZENECA и компанией Bristol Myers относительно уплаты покупной цены за приобретенное исключительное право действительным мотивом оспаривания патента Российской Федерации № 2262507 является стремление заявителя избежать признания недействительным принадлежащего ему патента № 2746132».

Полагаем, что действия патентообладателя по признанию собственного патента недействительным путем обращения в Роспатент с возражением против патентоспособности как в период срока действия патента, так и по его окончании не могут быть расценены иначе как злоупотребление правом.

При минимально внимательном взгляде на странный спор с самим

собой в Палате по патентным спорам, когда между собой спорят патентные поверенные одного и того же лица-патентообладателя, выполняя своими процессуальными действиями его волю, единственным рациональным наблюдением может быть то, что самого правового спора здесь нет. Тривиальный вывод о том, что при совпадении сторон спора спор отсутствует, почему-то ни Роспатентом, ни судом не делается.

Право основано на свободе воли. Если свободы воли нет, нет ни вины, ни ответственности. Субъективные права и обязанности индивида возникают в результате выражения его воли во внешний мир через действия или бездействия и оценку этого деяния через право (иногда совместно с выраженной волей иных лиц – участников правоотношений).

Один субъект, то есть одно лицо, как физическое, так и юридическое, обладает для права только одной волей. Право не может исходить из иного понимания воли, ибо тогда оно устранил само себя. Право не регулирует противоречия внутри личности, между частями юридического лица. В исключительных случаях право регулирует конфликт внутри юридического лица, но для этого сначала нужно эти части признать субъектами права, то есть признать их обособленную волю (например, отдельные органы управления организации). Внутренними противоречиями и спорами, вызванными раздвоением воли и сознания (раздвоением личности) физического лица, занимается не право, а определенная область медицины с постановкой соответствующей



щего диагноза заболевания.

Поэтому спор на заседании административного органа между двумя патентными поверенными одного и того же лица с правовой позиции не может быть не чем иным, как антрепризой, где все патентные поверенные-актеры заранее договорились о своих ролях, поскольку каждый из них реализует единую волю доверителя на данный сюжет. Это не действительный спор о праве, а театральное представление на тему патентоспособности.

Должен ли Роспатент по результатам такого спектакля выносить решение о действительности или ничтожности оспоренного права, делая мотивированный вывод о патентоспособности или непатентоспособности объекта? Ведь вынося решение как акт правоприменения, государственный орган утверждает рассмотренный им спор реальным, а не постановочным. Не страдает ли при этом авторитет государственного органа, перед которым явно разыгрался спектакль?

Полагаем, что Конституционный суд Российской Федерации дал абсолютно однозначный ответ на этот вопрос. Спора как столкновения двух лиц с противоположными позициями и интересом относительно предмета спора в данном случае нет, а поэтому рассматривать его по существу невозможно. Нет спора, не может быть и его разрешения. То, что в административном споре в Роспатенте лицо, подавшее возражение, и патентообладатель являются двумя противоположными сторонами, и спор заключается в процессуальной активности

данных сторон, установлено в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 января 2023 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК»:

«...защита интеллектуальных прав путем оспаривания предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации осуществляется в административном порядке при посредстве полномочного федерального органа исполнительной власти; в частности, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен путем подачи возражения в Роспатент любым лицом, которому стало известно об основаниях недействительности патента, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса...

по сути, указанные процедуры и являются этапами единого, нормативно predetermined процесса защиты интеллектуальных прав, формально как предмет административного разбирательства в Роспатенте и последующего судебного разбирательства... В первом случае предмет – это правомерность предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности с точки зрения соответствия изобретения, полезной



модели, промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также соответствия документов заявки на изобретение или полезную модель требованию раскрытия сущности таковых с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники, а также иным требованиям (подпункты 1–4 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса). На установление именно этих юридически значимых обстоятельств и направлена процессуальная активность сторон спора, каковыми являются лицо, подавшее возражение, и патентообладатель, чей патент оспаривается».

С учетом данной позиции Конституционный суд Российской Федерации постановил впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, что расходы, понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предоставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, могут быть отнесены в случае оспаривания решения, принятого Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в суде на проигравшую сторону по правилам возмещения судебных расходов, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством.

В случае, если патентообладатель оспаривает свой собственный патент, противоположные стороны спора совпадают. Следуя логике постановления Конституционного суда

Российской Федерации, патентообладатель обязан компенсировать самому себе расходы, понесенные им при рассмотрении его собственного возражения против его собственного патента в любом случае (при признании патента недействительным или при отказе в таковом). Только в данном случае должник и кредитор по такому обязательству совпадают в одном лице.

В силу ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. Такое бывает в случае возникновения нескольких связанных сделок или универсального правопреемства, когда, например, уступка прав приводит к тому, что по определенному обязательству кредитор и должник совпали. В науке гражданского права положение, когда должник не может исполнить обязательств кредитором ввиду их совпадения, известно как *confusio*, то есть смешение.

Действительно, при оспаривании патентообладателем своего патента смешение или конфуз налицо. Стоит ли государственному органу выносить конфузное решение? Полагаем, что единственное правовое действие в условиях такой конфузии – прекращение производства по делу без вынесения решения. Соответствующие положения могут быть внесены в правила, регулирующие рассмотрение административных споров в Роспатенте.

Полагаем, что, помимо конфузии и отсутствия спора в нарушение требований ст. 1, 10 ГК РФ, поведение



патентообладателя при оспаривании в Роспатенте своего собственного патента всегда является противоречивым и содержит признаки злоупотребления правом ввиду следующего. В соответствии со ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного поведения. При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ *«не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)»*.

В соответствии с пятым абзацем п. 1 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» *«если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц*

от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или наступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ)».

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Рассмотрим ситуацию с патентообладателем-предприятием, которое получает патент и использует его как основу своей рыночной монополии. Через некоторое время этот патентообладатель сам оспаривает действительность своего монопольного права.

Почему поведение патентообладателя-монополиста при атаке на свою монополию является противоречивым, можно понять: он оспаривает свое собственное право. Но почему такие действия являются недо-



бросовестными?

Данным вопросом в науке патентного права давно занимались в других странах и сформулировали доктрину нарушения принципа эстоппель такими действиями. Заимствование зарубежного научного опыта не может повредить и отечественным специалистам. Более 150 лет доктрина эстоппель ограничивает право патентообладателя, его правопреемника, а также лицензиата на оспаривание патента в странах англосаксонской правовой семьи, в том числе в США. Согласно доктрине стороны, участвующие в договорном соглашении, касающемся патента, таком как лицензия или уступка права по патенту, ограничены в праве оспорить его действительность в последующем иске, связанном с договором лицензии или уступки. Подробно о применении данной доктрины рассказано в статье Х.Д.Куппер².

Противоречивость и недобросовестность патентообладателя, оспаривающего свой собственный патент, усматривается в англосаксонской системе в следующем. Поскольку патентообладатель – это непосредственно заявитель по заявке на выдачу патента, то есть автор изобретения или правопреемник, то это сторона, ранее доказывавшая экспертизе патентоспособность заявленного изобретения. Дело в том, что в США экспертиза заявки на патент представляет собой некий юри-

дический процесс («prosecution»), где по определенной законом процедуре устанавливается патентоспособность объекта, на который испрашена патентная монополия. В данном процессе в некотором состязании заявитель представляет собой сторону защиты изобретения, а третьи лица и сам эксперт – это сторона «обвинения» изобретения в непатентоспособности.

Законность установления монополии обеспечивается соблюдением закона всеми участниками процесса. В США заявитель не вправе скрывать от патентного ведомства данные, касающиеся патентоспособности, даже если эти сведения могут быть использованы против его интересов и приведут к отказу в выдаче патента. Например, заявитель обязан сообщить экспертизе известные ему факты раскрытия изобретения третьим лицам или публикации о близких аналогах. Как видим, в юридическом процессе патентования даже не действует правило пятой поправки конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя, поскольку речь идет о получении законной монополии.

Очевидно, что с позиции права США последующее оспаривание действительности собственного патента патентообладателем – это фактический переход стороны защиты на сторону обвинения. При этом заявитель по заявке, как изобретатель или правопреемник изобретателя, является носителем дополнительных знаний о сути изобретения, а также зачастую о наиболее близких технических решениях из уровня техники. То есть

² Куппер Х.Д. Принцип эстоппель при оспаривании действительности патента: дело о добросовестности частных лиц против публичного интереса//<https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol18/iss4/4>



получается, что патентообладатель может использовать доказательства непатентоспособности изобретения, которые недоступны другим лицам и которыми он располагал на момент патентования, но скрыл их от экспертизы с целью получения патента. Поэтому такое поведение является не только противоречивым, но и недобросовестным.

Ограничения по оспариванию распространяются на правопреемников патентообладателя (универсально или в результате сделки), так как считается, что с правами переходят и процессуальные обязанности, в том числе и негативные. Более того, ограничения по принципу эстоппель в определенной мере распространяются и на лицензиатов, использовавших запатентованное изобретение по договору с патентообладателем. Здесь, правда, считается, что противоречивое поведение будет в том, что, приобретая разрешение на использование изобретения, лицензиат своими действиями признавал действительность права, получаемого по договору.

Хотя в российском законодательстве напрямую нет определения такого принципа как эстоппель, суды часто ссылаются на него. Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу № СИП-127/2018 суд, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований истца, пришел к выводу о том, что требования истца не подлежат судебной защите в силу принципа эстоппель и п. 2 ст. 10 ГК РФ, в том числе отмечая, что «исхо-

дя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности. Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом погрузилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений».

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2019 г. по делу № СИП-182/2019 и в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2020 г. по делу № СИП-823/2019.

Список литературы

1. Ворожевич А.С. *Принцип эстоппеля в патентном праве: основания и практика применения*//Закон. 2020. № 4.
2. Джермакян В.Ю. *Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов*//Патенты и лицензии. 2011.



№ 6.

3. Куппер Х.Д. Принцип эстоппель при оспаривании действительности патента: дело о добросовестности частных лиц против публичного ин-

тереса//<https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol18/iss4/4>

4. Робинов А., Колесов Е. Принцип эстоппель в патентных спорах//Ад-вокатская газета. 2023. № 5.

УДК 347.78; 347.772

КОНФЛИКТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ



В статье **К.В.Гееца** – старшего советника ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Санкт-Петербург, kvgeets@gmail.com), рассматриваются особенности споров, связанных с конфликтом произведений и товарных знаков в судебной практике. Автор высказывает мнение об обязательности исследования творческого начала в частях известных произведений, противопоставляемых товарным знакам, по двум причинам. Первая – общие требования к объектам авторского права, вторая – повышение вероятности ассоциаций у потребителей с произведением, часть которого обладает творческой составляющей.

При этом к творческому характеру могут быть добавлены критерии новизны, уникальности и оригинальности, также повышающие возможность восприятия обозначения в качестве произведения. Случаи возможного паразитирования в коммерческой деятельности на нетворческих частях произведений (например, названиях программ для ЭВМ или баз данных) могут разрешаться с помощью нормы о введении потребителей в заблуждение относительно товара либо изготовителя или норм о недобросовестной конкуренции. Приведены также иные особенности правоприменительной практики в указанной категории дел.

Ключевые слова: товарный знак, произведение, творческий характер произведения, признание правовой охраны товарного знака недействительной, оспаривание решения Роспатента.

CONFLICT OF WORKS AND TRADEMARKS IN RUSSIAN PRACTICE

In the article of **K.V.Geets**, Senior Adviser of company Heineken United Breweries (St. Petersburg, kvgeets@gmail.com), the features of disputes related to the conflict of works and trademarks in judicial practice are considered. The author expresses the opinion that it is obligatory to study the creative principle in parts of well-known works opposed to trademarks for two reasons. The first is the general requirements for copyright objects, the second is an increase in the likelihood of consumers' associations with a work, part of which has a creative component.