



Ирина Озолина

Адвокат АП Г. Москвы, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры»,  
патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный

## Процессуальные «лимерики»<sup>1</sup>

### Нестандартные инициаторы спора по интеллектуальным правам

В статье исследуется редкая, но заслуживающая внимания судебная практика, где спор о нарушении интеллектуальных прав (подача иска о запрете чинить препятствия в совершении определенных действий, иска о защите деловой репутации, ущерб которой причинен направлением писем-претензий) или о действительности интеллектуальных прав (подача возражения против выдачи собственного патента, подача иска о признании права на товарный знак) инициирует сторона, обычно являющаяся по таким делам ответчиком; анализируются правовые основания и последствия таких споров.

### Иски об отсутствии нарушения интеллектуальных прав

В среде патентных поверенных довольно давно обсуждается необходимость ввести возможность подачи иска об отсутствии нарушения интеллектуальных прав<sup>2</sup>. Действительно, зачастую добросовестному участнику гражданского оборота нужна определенность – нарушает он права, например, патентообладателя на изобретение, или нет. Причем, если с товарными знаками есть некоторый механизм досудебной проверки отсутствия нарушения, – у компании А есть зарегистрированный товарный знак, компания Б может подать свой несколько похожий товарный знак на регистрацию, и если знак будет зарегистрирован, то скорее всего нарушения прав компании А не будет (есть, конечно, исключения, но существует хоть какая-то гарантия определенности). При этом в отношении патентов такая «проверка» заранее невозможна, а налаживать технологически сложное производство под риском патентного спора в течение ближайших 10–15 лет и возмещения компенсации по 5 000 000 за каждый факт поставки – печальная перспектива. Именно поэтому в ряде зарубежных юрисдикций при реальной угрозе спора возможный нарушитель может подать иск к правообладателю об отсутствии нарушения, в то время как российские суды вполне последовательно отказывали в удовлетворении таких исков, ссылаясь на неверно избранный способ защиты права<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Лимерик – стихотворный жанр английского происхождения, пятистишие абсурдистского содержания. В русской литературе получили распространение так называемые перевертыши, наглядным примером которого считается стихотворение К. И. Чуковского «Путаница».

<sup>2</sup> См., например, *Михайлов А. В., Сергунина Т. В.* Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 13. С. 38–76; дискуссия по этому вопросу поднималась в 2021 г. на Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века», проводимой Томским государственным университетом.

<sup>3</sup> Например, решение Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2016 г. по делу А40-200736/15.

Но гражданскому обороту необходима возможность инициировать спор об отсутствии нарушения, поэтому у возможного нарушителя интеллектуальных прав появляются все новые и новые «креативные» способы инициировать спор с правообладателем, чтобы расставить точки над і.

### **Иски о признании отсутствия нарушения**

Первой достаточно заметной «ласточкой» возможности смены инициатора спора стало дело, которое по иному поводу вошло в Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 29 мая 2024 г. Оно было рассмотрено судами общей юрисдикции по иску Ю. А. Глебовой к ООО «Издательство Джем» о возложении обязанности не чинить препятствия в осуществлении исполнительской деятельности (см. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2023 г. № 5-КГ23–47-К2<sup>4</sup>). Не затрагивая сложную суть спора о том, является ли песня единым или составным произведением, а, следовательно, могут ли автор текста и автор музыки распоряжаться их правами независимо друг от друга, обращу внимание на то, что иск был подан лицом, которого обвинили в нарушении авторских прав. Ответчик, считавший себя правообладателем авторских прав, совершил действия по защите своих прав путем блокирования ряда музыкальных произведений в сети «Интернет» и направил претензии организаторам концертов, предупреждая их о возможном нарушении. И иск Ю. А. Глебовой к правообладателю «о возложении обязанности не чинить препятствия» – это и есть иск об отсутствии нарушения. В ходе рассмотрения иска истец доказывала, что она не нарушает права ответчика на спорные произведения, т.е. бремя доказывания перераспределено по сравнению с обычным спором о нарушении интеллектуальных прав (обычное распределение бремени доказывания в спорах о нарушении исключительных прав: истец доказывает, что ответчик нарушает). Разумеется, меняется и место рассмотрения спора: иск рассматривается по месту нахождения правообладателя, тогда как обычно спор рассматривается по месту нахождения одного из предполагаемых нарушителей, что позволяет правообладателю «играть» с изменением подсудности. Такой способ защиты можно только приветствовать, и тот факт, что суды не «отфутболили», как обычно, а рассмотрели иск по существу, можно оценивать только положительно.

### **Иски о защите деловой репутации**

Другой способ для потенциального ответчика потребовать ясности с границами прав правообладателя – в случае публичного предъявления правообладателем претензии подать иск о защите деловой репутации. Например, в делах № А40–153505/2022, № А31–8389/2018, № А60–32055/2018, № А41–76543/19 ответчик (правообладатель интеллектуальных прав) сообщает третьим лицам (путем размещения на сайте, направления писем-претензий контрагентам, иными способами) о нарушении истцом принадлежащих ему интеллектуальных прав. Истец считает, что информация эта не соответствует действительности, а ее распространение порочит деловую репутацию, в связи с чем подает соответствующий иск о защите деловой репутации. Поскольку в спорах о диффамации истец должен доказать распространение спорных сведений, а ответчик – их соответствие действительности, при таком выборе ответчиком способа защиты права даже бремя доказывания не меняется принципиально: и в деле о нарушении исключительных

---

<sup>4</sup> На день написания статьи дело было рассмотрено заново в суде первой инстанции, вынесено решение и обжаловано, но решение по делу не доступно: <https://mosgorsud.ru/rs/simonovskij/services/cases/civil/details/5dd09010-1fc2-11ee-9333-fd8e7a10d793?participant=Глебова>

прав, и в деле о защите деловой репутации путем подачи претензии правообладатель должен доказать нарушение его прав.

Несмотря на то что такой способ инициирования спора об отсутствии нарушения кажется процессуально оправданным, он несет в себе угрозу неадекватного ущемления прав правообладателя. Направление письма-претензии – необходимое условие для подачи иска о нарушении, если при этом с нарушителя требуется компенсация. Все лица, которые продают спорный товар, могут являться потенциальными ответчиками в споре, поэтому ограничение правообладателя в направлении письма-претензии, по сути, ограничивает его в праве на судебную защиту. Конечно, если дело о нарушении уже разрешено не в пользу правообладателя, решение вступило в силу, – в таком случае можно говорить о том, что информация о нарушении его прав заведомо ложная. Во всех остальных ситуациях поощрение судебной практикой подачи подобных исков принципиально неправильно и не способствует соблюдению баланса интересов сторон.

Более того, не может быть признана ложной информация, ложность или правдивость которой зависит от будущего разрешения судебного или административного спора.

Неадекватность использования подобного рода средств защиты особенно заметна в деле № А41–76543/19, в котором в результате рассмотрения спора Федеральной антимонопольной службой действия заявившей иск о защите деловой репутации компании А, связанные с введением в гражданский оборот ее продукции, были признаны недобросовестной конкуренцией по отношению к компании Б (ответчику в споре о защите деловой репутации) путем создания смещения на рынке, – т. е. в итоге компания Б (ответчик в деле о защите деловой репутации) оказалась права, а информация, которую она распространяла, оказалась правдивой.

Но поскольку на дату распространения этой информации вступившего в силу решения Федеральной антимонопольной службы не было, суд отказался пересматривать дело о диффамации по новым обстоятельствам.

Представляется, что недопустимость необоснованных обвинений в нарушении интеллектуальных прав не должна быть необоснованным препятствием для защиты таких прав лиц, действующих добросовестно, с учетом того, что добросовестность участников гражданского оборота презюмируется. И, что самое важное, – должна быть четкая разница между обычной обоснованной ошибкой в правовой позиции (когда суд/ административный орган не согласился с тем, что интеллектуальные права нарушены или что исключительное право действительно) и заведомо необоснованными утверждениями, направленными на причинение необоснованного вреда контрагенту без реального намерения обеспечить защиту интеллектуальных прав.

Такого рода споры становятся поистине своеобразным процессуальным «лимериком», когда обычные и необходимые действия правообладателя по направлению досудебной претензии для того, чтобы разрешить спор в надлежащем порядке, признаются незаконными.

Но именно невозможность для адресата таких писем инициировать спор об отсутствии нарушения и приводит к такого рода псевдоюридическим конструкциям.

**Другие способы процессуального «творчества»**

Вторая категория споров, которая в последнее время подвергается процессуальному «креативу», – это споры о действительности патентов, товарных знаков, авторских прав. Например, в 2022 г. в Роспатент самим патентообладателем было подано возражение против выдачи патента № 2262507. Надо отметить, что патентообладатель ничего не терял в случае удовлетворения этого возражения: срок патента к дате подачи возражения в Роспатент уже истек, но выдача этого патента мешала действительности более позднего патента того же патентообладателя, поэтому патентообладатель был заинтересован в признании его недействительным. Интересно, что ни Роспатент, ни Суд по интеллектуальным правам не указали, что спор одного и того же лица с самим собой невозможен, поскольку спор о действительности патента является, по сути, спором между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, поэтому дело было рассмотрено по существу.

Правда, в удовлетворении возражения отказано, и решение Роспатента оставлено Судом по интеллектуальным правам в силе два раза (дела № СИП-796/2022, № СИП-997/2022). Патентообладатель выиграл сам у себя и проиграл сам себе. Но в этом деле хотя бы не было смены подсудности – спор в итоге был рассмотрен сначала Роспатентом, потом Судом по интеллектуальным правам в предусмотренном законом порядке признания патентов недействительными.

Но судебная практика знает и споры, когда вопрос о действительности патента и/или товарного знака путем смены иницирующей спор стороны рассматривается вовсе не Роспатентом и не Судом по интеллектуальным правам.

Например, дело № А41–82241/19 было рассмотрено Арбитражным судом Московской области по иску правообладателя к конкуренту, и иск был заявлен о признании исключительного права правообладателя на его же зарегистрированные товарные знаки и запатентованные промышленные образцы. То есть лицо подало заявку на товарный знак, получило свидетельство, подтверждающее исключительное право на этот товарный знак, и обратилось в арбитражный суд по месту нахождения конкурента, чтобы уже арбитражный суд признал за правообладателем право на этот товарный знак. Для чего? Чтобы решение суда получило преюдициальное значение для сторон, и конкурент, который на тот момент не планировал оспаривать ни товарные знаки, ни патенты правообладателя, никогда более не смог этого сделать вопреки нормам Гражданского кодекса, устанавливающего, что любое лицо может оспорить действительность патента в течение всего его срока действия, заинтересованное лицо вправе оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку в течение пяти лет с даты его публикации либо в течение всего срока его действия – в зависимости от оснований оспаривания. И, опять же, суд не утверждал, что споры о действительности исключительного права относятся к исключительной компетенции Суда по интеллектуальным правам, а рассмотрел спор (правда, отказал в иске).

То есть ни в одном, ни в другом случае суды не указали на несоответствие попытки правообладателя (патентообладателя) создать препятствия третьим лицам в рассмотрении спора о действительности интеллектуальных прав в предусмотренном законом порядке процессуальным нормам, а рассматривали спор по существу.

Представляется, что такое изменение стороны, иницирующей спор, в отличие от споров о запрете чинить препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности (см. ранее), не имеет под собой никакого справедливого экономического и правового обоснования и не должно признаваться допустимым.