



Алексей Залесов

адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы «А. Залесов и партнеры», к.ю.н.

## **УФАС в помощь**

### **Защита прав интеллектуальной собственности средствами конкурентного права**

**Традиционные средства защиты интеллектуальных прав гражданско-правовыми методами хорошо известны адвокатам. В рамках данной статьи кратко освещаются менее распространенные правовые возможности восстановления интеллектуальных прав, лежащие в рамках конкурентного права.**

Значимость интеллектуальных прав в хозяйственной деятельности постоянно возрастает.

Охрана патентом собственных разработок и продвижение товаров под собственным зарегистрированным брендом позволяют занять устойчивое положение в отрасли. Нематериальные активы вполне обоснованно считаются драйверами роста, на них основывают успешную стратегию деятельности многие предприятия. Обратной стороной ценности интеллектуальных прав является то, что их нарушение зачастую объективно выгодно конкуренту. Применение обозначения, напоминающего чужой популярный бренд, обычно дает существенный рост продаж товара. Копирование нового механизма, невзирая на то, что он запатентован, предоставляет возможность продавать свои товары дешевле, чем у патентообладателя, получая неправомерные преимущества на рынке.

### **Преимущества**

Деятельность органов ФАС России направлена на защиту конкуренции, в том числе путем пресечения актов недобросовестной конкуренции. К актам недобросовестной конкуренции (далее также – НДК) относится достаточно широкий круг конкурентных действий, противоречащих нормам права и честным обычаям в торговых и промышленных делах. В частности, акты НДК образуют действия по неправомерному использованию конкурентом прав на средства индивидуализации и патентных прав. Право на защиту от недобросовестной конкуренции в Российской Федерации может быть реализовано в административном и в судебном порядке. Административный механизм борьбы с НДК эффективен прежде всего ввиду весьма широких полномочий антимонопольных органов. Территориальные управления ФАС при проведении проверки по поданному заявлению могут активно получать доказательства путем их истребования у ответчика.

Создаваемые ad hoc комиссии обычно довольно оперативно рассматривают возбуждаемые территориальными управлениями либо центральным аппаратом ФАС административные дела. В случае привлечения к административной ответственности виновному лицу грозят существенные оборотные штрафы, что является эффективным сдерживающим фактором от

новых нарушений интеллектуальных прав в конкурентной борьбе. Более того, нанесенные актами НДК убытки потенциально могут быть взысканы в судебном порядке.

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, механизм пресечения НДК путем обращения в антимонопольные органы все еще относительно редко используется для защиты правомерных интересов и интеллектуальных прав в отечественной юридической практике. На наш взгляд, это происходит отчасти ввиду недостаточной осведомленности адвокатов, оказывающих правовую помощь в сфере экономической деятельности, о существующей процедуре. Возможно, ввиду того, что этот механизм применяется редко, на сегодня не сложилось, например, устойчивой судебной практики взыскания убытков, нанесенных НДК.

## **Правовые основы**

В качестве краткого введения отметим, что развитие института защиты от недобросовестной конкуренции как общепризнанного правового механизма исторически происходило именно в рамках законодательства о промышленной собственности (отрасли права, посвященной прежде всего патентам и товарным знакам). В ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., к которой СССР присоединился в 1964 г., объектами охраны промышленной собственности названы патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Статья 10.bis Парижской конвенции указывает, что участвующие государства обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе по охране промышленной собственности, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, при этом актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В настоящее время в Российской Федерации защита от недобросовестной конкуренции осуществляется в рамках принятого в 2006 г. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон о защите конкуренции). Законодатель определил, что недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости (ст. 4). Обязательным признаком НДК является то, что указанные действия причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо вред их деловой репутации. Таким образом, наличие конкурентных отношений (конкуренции) между лицами является базовым условием при установлении факта НДК. В законе конкуренция определена как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Проще говоря, конкурентами являются участники одного и того же рынка, занимающие одну и ту же нишу. Оптовый дистрибьютор конкурирует с оптовым дистрибьютором, а производитель – с производителем. Между дистрибьютором и производителем по смыслу закона конкуренция отсутствует.

Дело о нарушении положений о недопустимости НДК возбуждается антимонопольным органом по заявлению заинтересованного лица, из которого усматривается наличие вышеуказанных признаков. После предварительной проверки заявления УФАС возбуждает административное дело. Для установления наличия в действиях ответчика НДК необходимо присутствие всех признаков, квалифицирующих деяние. В соответствии с положениями ст. 41.1 Закона о защите

конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства – со дня окончания нарушения или его обнаружения.

Конкретные формы НДК описаны в ряде статей гл. 2.1 Закона о защите конкуренции. Кратко рассмотрим основные категории дел по НДК, рассматриваемых УФАС и судами.

### **Недобросовестное приобретение права**

Наиболее значительное количество дел, рассмотренных УФАС и, в дальнейшем, Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, связано с составом НДК, предусмотренным ст. 14.4 Закона о защите конкуренции, в которой указано, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, самым распространенным из которых является, конечно, товарный знак. В данных спорах лицо, получившее право на товарный знак в результате его регистрации и использующее свой товарный знак, оказывается в положении ответчика, защищающего свое право на товарный знак, будучи обвиненным в недобросовестном приобретении права вопреки честным обычаям. Заявитель доказывает, что он ранее добросовестно использовал такое обозначение на рынке, а ответчик, зная о популярности обозначения, недобросовестно зарегистрировал его на себя в Роспатенте или по международной процедуре (Мадридская система). Решение УФАС в пользу заявителя является основанием для признания такой регистрации товарного знака недействительной в Роспатенте. Изучение актуальной судебной практики по данной категории дел (например, постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2021 г. № С01–1930/2020 по делу № СИП-674/2020, от 30 июля 2021 г. № С01–1078/2021 по делу № СИП-1040/2020) показывает, что ключевым моментом данных споров является не просто сходство зарегистрированного товарного знака ответчика с обозначением, которое уже использовалось на рынке ранее, а признак недобросовестной конкуренции, свидетельствующий о направленности поведения ответчика. Например, его осведомленность о популярности незарегистрированного обозначения конкурента либо наличие связи с таким конкурентом (например, наличие дистрибьюторских отношений либо какого-то партнерства).

### **Нарушение запрета на смешение**

Также довольно распространенный тип споров по НДК связан с незаконным использованием конкурентом исключительного права на средства индивидуализации. Здесь также часты споры о нарушении прав на товарные знаки и значительно реже – на фирменное наименование и коммерческое обозначение. Данный состав описан в ст. 14.6 Закона о защите конкуренции в виде запрета на действия, создающие смешение на рынке. Согласно указанной норме в действующей редакции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

1. Незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его

использования в интернете, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

2. Копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Данный вид НДК достаточно хорошо проработан на методическом уровне, и существует определенная практика арбитражных судов, в которых оспаривались вынесенные УФАС решения (а также отказы УФАС в возбуждении дел по факту нарушений). Согласно нормам АПК РФ данная категория споров в рамках кассационного производства рассматривается Судом по интеллектуальным правам после рассмотрения дела в первой инстанции арбитражным судом субъекта РФ и апелляционным арбитражным судом. Изучение актуальных постановлений Суда по интеллектуальным правам по данной категории дел (нарушение требований ст. 14.6 Закона о защите конкуренции) в качестве суда кассационной инстанции (например, постановления от 16 августа 2021 г. № С01–768/2020 по делу № А41–88433/2018, от 15 июля 2021 г. № С01–760/2021 по делу № А27–5932/2020, от 23 августа 2021 г. № С01–1227/2021 по делу № А11–4725/2020) показывает, что наиболее важным моментом является установление факта смешения на рынке за счет использования обозначения, сходного с охраняемым товарным знаком. Вероятность смешения становится большей при сходстве, близости используемого конкурентом обозначения и охраняемого товарного знака либо при значительной известности товарного знака (популярный бренд).

При установлении сходства обозначений антимонопольные органы и суды руководствуются методическими подходами, нормативно установленными для экспертизы обозначений, осуществляемой Роспатентом на стадии регистрации товарных знаков, а также общими подходами с позиции потребителя (общее зрительное впечатление).

### **Введение в оборот товара с незаконным использованием РИД**

Наименее распространенными спорами в данной области являются дела о нарушении требований ст. 14.5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту. К данному составу относятся, в частности, действия по производству и / или введению в оборот продукта, в котором использованы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а именно: запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец (как объекты промышленной собственности), либо произведение дизайна (как объект авторского права). Это крайне немногочисленная категория дел, решения УФАС по которой проверяются в судебном порядке арбитражными судами, а Суд по интеллектуальным правам реализует кассационные полномочия. Анализ немногочисленной судебной практики по этой категории дел (см. постановления Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2021 г. № С01–1389/2021 по делу № А40–2379/2021, от 20 ноября 2017 г. № С01–920/2016 по делу № А23–4129/2014) показывает, что ключевым моментом для установления факта НДК, согласно ст. 14.5 Закона о защите конкуренции, является наличие конкурентных отношений и установление факта использования охраняемого РИД в соответствующем продукте.

Незначительное количество дел о защите от недобросовестной конкуренции в случае, когда конкурент использует охраняемый РИД, частично обусловлено сложностью этих споров.

В этой связи антимонопольные органы зачастую отказывают в возбуждении дел по формальным основаниям, и заявитель в дальнейшем выбирает классический способ защиты путем обращения в арбитражный суд, например, с иском о нарушении исключительного патентного права. Также в качестве ограничения в данной процедуре патентообладатели иногда указывают, что при признании нарушителя виновным ему может быть назначен штраф, но это не восполняет убытков патентообладателю. Вместе с тем взыскание убытков (или компенсации) в дальнейшем можно добиться обращением с соответствующим иском о нарушении патента, уже после получения решения комиссии УФАС.

### **Процессуальные преимущества**

С практической точки зрения очень важно, что административная процедура рассмотрения антимонопольного дела предоставляет ряд процессуальных возможностей (прежде всего за счет широких полномочий антимонопольных органов по запросу документов у ответчика), которыми не обладает истец в арбитражном процессе (например, по получению документов ответчика об объемах производства контрафактной продукции). Полученные через УФАС доказательства можно использовать в дальнейшем для доказывания размеров убытков или обоснования большей компенсации в суде. Более того, после возбуждения дела комиссия антимонопольного органа обычно занимает активную позицию по сбору доказательств, что очень ценно для правообладателя.

При обнаружении признаков акта недобросовестной конкуренции, еще до вынесения окончательного решения по делу, комиссия УФАС выдает ответчику предписание с требованием прекратить нарушение. Обычно это происходит достаточно оперативно.

Это своеобразные обеспечительные меры в антимонопольной процедуре. Ответчик должен исполнить предписание, но может оспорить предписание в арбитражном суде, что приостанавливает его действие. Часто ответчик исполняет предписание, т.е. желаемый для правообладателя результат (прекращение нарушения прав на интеллектуальную собственность) может быть достигнут быстро. Поскольку в патентных спорах зачастую главной целью патентообладателя является именно прекращение неправомерного использования собственного патента конкурентом (например, прекращение им выпуска продукции с нарушением патента), а не убытки, то преимущества рассматриваемой процедуры очевидны.

Учитывая описанные преимущества антимонопольной процедуры пресечения недобросовестной конкуренции, связанной с неправомерным использованием РИД и средств индивидуализации, мы можем констатировать, что этот инструмент является эффективным, но пока, к сожалению, явно недооцененным со стороны практикующих юристов. Предлагаем адвокатам рассмотреть возможность его использования для защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих их доверителям.