

АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА



ISSN 0201-7059

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

«ИС» выходит с 1957 года (до 1992 г. –
под названием «Вопросы изобретательства»)

№ 2 / 2021
февраль

53/ Интернет и право

17/ Программы для ЭВМ

59/ Зарубежный опыт

45/ Судебная практика

66/ Законы, документы

Оформите подписку на 2022 год! Подробнее – на www.superpressa.ru

Главный редактор – Н.Б. ТЕРЕНТЬЕВА
E-mail: pravo@superpressa.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Г.П. Ивлиев (к.ю.н.) – руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)

А.Б. Кашеваров (к.э.н.) – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)

Е.Н. Щербак (д.ю.н., профессор), Московский политехнический университет

А.Г. Матвеев (д.ю.н., профессор), Пермский государственный национальный исследовательский университет

Р.И. Ситдикова (д.ю.н., доцент), Казанский федеральный университет

П.В. Степанов (к.ю.н.) – советник, заместитель Министра культуры Российской Федерации

К.В. Земченков – директор Российской антипиратской организации по защите прав на аудиовизуальные произведения (РАПО)

Б.Б. Леонтьев (д.э.н., профессор) – генеральный директор Института СОИС, зам. председателя Комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

А.О. Аракелова (доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации) – и.о. ректора Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

Е.В. Королева (д.э.н., доцент) – руководитель аспирантуры и докторантуры РГАИС

И.А. Близнец (д.ю.н.) – профессор МГЮА, академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики

В.С. Савина (LL.M, к.ю.н.) – начальник отдела международных и просветительских проектов РГАИС

Б.П. Симонов (д.т.н.) – профессор РГАИС

В.О. Калятин (к.ю.н.) – ведущий юрист по интеллектуальной собственности ОАО УК «РОСНАНО», профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ

А.Г. Серго (д.ю.н., профессор) – президент юридической фирмы «Интернет и Право»

К.М. Беликова (д.ю.н.) – профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН

Е.Б. Балашов (к.ю.н.) – заместитель председателя Правительства Иркутской области, руководитель представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москва

А.А. Амангельды (д.ю.н., профессор) – Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева

В.С. Витко (к.ю.н.) – независимый исследователь

АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

№ 2 / 2021 февраль

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Регистрационный ПИ № ФС77-35400. Учредитель – ООО «Издательский Дом «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА»

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ:

А.Л. Просветов

ведущий редактор

В.А. Медведев

компьютерная верстка

А.Л. Просветов

корректор



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

115035, г. Москва, а/я 66

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Москва, Раушская наб., 4, офис 416

Тел./факс: +7 (495) 959-33-24

E-mail: pravo@superpressa.ru

www.superpressa.ru

Косвенное нарушение исключительных авторских и патентных прав по праву США

А. Залесова

(г. Москва)

anastasia.zalesova@mail.ru



В своей статье магистр права (LL.M. IP), аспирант кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС, старший юрист Патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» А.А. Залесова рассматривает защиту от косвенного нарушения субъективного авторского права и патентного права в Соединенных Штатах Америки, анализирует особенности такой защиты и перечисляет требования для привлечения к ответственности. Автор делает вывод о том, что развитие данного института связано с усложнением экономического оборота, развитием технологий и необходимостью более практического средства защиты прав правообладателей.

The article by A. Zalesova (LL.M. IP), postgraduate student at Patenting Law and Legal Protection of Means of Individualization at RSAIP, senior lawyer at “A.Zalesov and Partners” law firm, analyzes protection from indirect infringement of copyright and patenting law in the US, the specifics of this protection, and prerequisites for holding violators liable. The author concludes that the development of this institution is related to growing complexity of economic turnover, development of technology and the necessity to have more practical means for protection of right holders.

Ключевые слова:

авторское право США, патентное право США, косвенное нарушение исключительного права, пособничество, подстрекательство, судебные прецеденты.

Keywords:

US copyright law, US patenting law, indirect infringement of exclusive right, complicity, instigation, legal precedents.

Правовые механизмы защиты от косвенного нарушения исключительного права как в сфере авторского права, так и в сфере патентного права на изобретение по патенту (далее также – нарушение патента) существуют в законодательстве большинства экономически развитых стран. Этот современный правовой институт призван сделать возможным защиту прав правообладателей в ситуациях, когда имеет место сложный состав правонарушения (например, в случае, когда в правонарушение вовлечено несколько нарушителей, выполняющих различные роли).

В последние два десятилетия в связи с бурным развитием Интернета особо важное значение приобрела эффективная защита объектов авторских прав в целях противодействия их незаконному (т. е. несанкционированному правообладателем) распространению. Соединенные Штаты по-прежнему являются лидером в высокотехнологичной мировой экономике. По производимому продукту отрасль «креативной» части американской экономики, благополучие которой целиком зависит от эффективности охраны авторских прав (в том числе кино- и аудиоиндустрия, а также производство компьютерных программ), вполне сопоставима с остальной частью экономики США. Проблемы правовой защиты нематериальных активов остро стоят также и в сфере регулирования патентного права, куда попадают все высокотехнологичные отрасли, так как электронная торговля, где традиционный контроль затруднен, постепенно выходит на абсолютно ведущие позиции по товарообороту. В рамках данной статьи автор рассмотрит особенности процедуры защиты от косвенного нарушения исключительного авторского и патентного права в законодательстве страны с ведущей экономикой мира – Соединенных Штатов Америки.

В США охрана объектов авторского права, а именно произведений литературы, науки и искусства, осуществляется по факту их создания в объективной

форме по общему праву, но также возможна процедура их факультативной регистрации. Объекты патентного права охраняются только при условии получения патента США. Интересно, что сами объекты авторского и патентного права в США в ряде случаев явным образом пересекаются. Например, произведения дизайнера могут являться одновременно и объектом авторского права, и защищаться патентом США на промышленный образец. Также и компьютерные программы могут охраняться на американской территории и посредством норм авторского права, и при помощи патента на изобретение, что допускается американским патентным законодательством (в отличие от большинства юрисдикций).

Как и любое правонарушение, нарушение исключительного авторского или патентного права может быть определено как общественно вредное (опасное) виновное деяние, запрещенное законодательством и влекущее юридическую ответственность. В теории права есть множество определений правонарушения разной степени детализированности [1]. При этом признаки правонарушения обычно принято разделять на характеризующие объект посягательства, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону.

В теории права наличие вины нарушителя – обязательный признак правонарушения, без которого даже нанесенный вред считается лишь казусом. Признаки субъективной стороны нарушения исключительного права обычно касаются того, что хозяйствующий субъект знает или должен знать о том, что имеется действующий патент, так как сведения о выданных патентах и их действии публикуются патентным ведомством в бюллетене и/или на сайте. Равным образом сведения о том, что чужая программа или аудиовизуальное произведение подлежит охране нормами авторского права всегда известно нарушителю. Поэтому, проявляя разумную степень осмотри-

тельности, необходимую при ведении хозяйственной деятельности, такие лица имеют возможность получить сведения о действующих патентах и должны воздерживаться от использования запатентованных изобретений без согласия патентообладателя (правомерное поведение), а если они нарушают этот запрет, то в их действиях присутствует вина.

При этом, поскольку в большинстве случаев речь идет о действиях «хозяйствующего субъекта» – юридического лица (коммерческой организации) или предпринимателя, – вина определяется как вина предпринимателя или должностных лиц организации (умысел, неосторожность) либо вина допускается именно через факт совершения нарушения в условиях, когда имелась возможность данное нарушение не совершать.

К косвенному нарушению авторского права или патента относят целую категорию деяний, направленных на неправомерное использование и извлечение выгод и преимуществ от запатентованного изобретения, включая и те деяния, которые в теории права могут считаться действиями соучастников нарушителя (например, его пособника или подстрекателя). Данные виды соучастия для отечественной правовой школы трудно соотнести с понятием гражданско-правового деликта (они более характерны для уголовного права), но именно этими категориями (в дополнении к понятию «посредник в нарушении») обычно описываются действия по косвенному нарушению патента в праве США.

Судебные решения как судебный прецедент являются источниками права США наряду с законами, принятыми в установленном порядке законодательной властью, поэтому мнение конкретного судьи имеет нормативное значение для последующих аналогичных дел. Особую роль в формировании судебного прецедента играют верховные суды отдельных штатов и Верховный суд США. Их решения являются абсолютно обязательными для нижестоящих судов при рассмотрении схожих исков.

В большинстве судебных инстанций иски о нарушении исключительных прав рассматриваются теми же судебными составами, которые рассматривают и уголовные дела. Возможно, ввиду такого объединения правоприменения, на практике в США выра-

ботаны общие подходы к оценке нарушений исключительных прав, когда отчасти заимствованы институты уголовного права. Так, для американских судов привычным является привлечение к ответственности соучастника гражданского правонарушения, в то время как для российского юриста непривычна сама категория «соучастие» для нарушителей гражданских прав. При этом защита прав правообладателей в исковом производстве осуществляется с широким применением эффективных юридических средств: например, с помощью принудительного получения доказательств адвокатом истца по приказу суда (discovery), что по «жесткости» для ответчика вполне сопоставимо с уголовно-процессуальными мерами (например, с обыском или выемкой).

В большинстве судебных инстанций иски о нарушении исключительных прав рассматриваются теми же судебными составами, которые рассматривают и уголовные дела

В праве США принято прямо подразделять действия по нарушению субъективного авторского или патентного права на прямое нарушение (direct infringement) и косвенное нарушение (indirect or contributory infringement). Эта классификация приведена в тексте действующего Патентного закона США, составляющего 35 раздел Свода законов США. В § 271 указанного закона описаны три вида нарушения патента:

- a) если иное не предусмотрено в настоящей статье, то любое лицо, не имеющее на то прав, которое изобретает, применяет, предлагает к продаже или продает любое запатентованное изобретение в пределах Соединенных Штатов Америки или ввозит на территорию Соединенных Штатов Америки любое запатентованное изобретение в течение срока действия патента на него, нарушает патент (здесь дается понятие прямого нарушения патента. – *Примеч. авт.*);
- b) лицо, которое активно провоцирует на нарушение патента, несет ответственность как нарушитель

(здесь можно выделить одно из двух видов косвенного нарушения патента – действия подстрекателя. – *Примеч. авт.*);

с) лицо, которое предлагает к продаже или продает в пределах Соединенных Штатов Америки или ввозит на территорию Соединенных Штатов Америки элемент запатентованного устройства, изделия, соединения или состава, или продукт или устройство для использования запатентованного способа, составляющие существенную часть изобретения, зная, что они специально сделаны или специально приспособлены для использования в нарушение такого патента, а не являются повседневными товарами или сырьевыми товарами, пригодными для широкого использования без нарушения патентных прав, несет ответственность в качестве нарушителя как лицо, содействующее нарушению патента (речь идет о втором виде косвенного нарушения в виде содействия нарушению – действия пособника. – *Примеч. авт.*).

Изучение современной нормы американского закона показывает, что:

- 1) прямое и косвенное нарушение в общем случае влекут ответственность для нарушителя, причем без указания на какие-либо различия в мере ответственности;
- 2) косвенное нарушение патента законодатель прямо связывает с наличием субъективных признаков, характеризующих цель действий нарушителя, а также его осведомленность о том, что он осуществляет нарушение.

Как мы увидим ниже, Верховный суд США также в первую очередь указывает на эти субъективные признаки как на обязательное условие наступления юридической ответственности за косвенное нарушение.

Закон об авторском праве США (US Copyright Law) напрямую не предусматривает ответственности за соучастие в нарушении субъективных авторских прав. Казалось бы, что ответственности за действия

«косвенного нарушителя» авторского права по аналогии с патентным правом быть не должно. В одном из прецедентов Верховный суд США заключил: *«...отсутствие такой четкой формулировки в статуте об авторском праве не исключает возложения ответственности за нарушение авторских прав на определенные стороны, которые сами не участвовали в деятельности, нарушающей авторские права. Тот, кто сознательно побуждает, вызывает или существенно способствует нарушению авторских прав другим лицом, но который сам не совершал или не участвовал в нарушающих действиях, может быть привлечен к ответственности как соучастник нарушения, если он или она знали или имели основания знать о нарушении»*¹.

Таким образом, прецедентным решением Верховного суда в Соединенных Штатах была прямо введена ответственность за косвенное нарушение авторских прав по аналогии с косвенным нарушением патентных прав, где защита от такого нарушения прямо предусмотрена в законе, принятом Конгрессом. На сегодня защита от косвенного нарушения в равной мере применяется в США как для авторских, так и для патентных прав.

Для понимания исторического развития института защиты от косвенного нарушения исключительного права в США необходимо помнить, что в этой стране наиболее часто применяемым источником права является судебный прецедент (общее право), и именно суды путем толкования писаного права (то есть изданного Конгрессом закона) формируют право. Также следует отметить, что законодательство США, в отличие, например, от российского, в общем виде совершенно не исключает ответственности потребителя за нарушение исключительных прав, если лицо, использующее для личных целей охраняемый объект, было осведомлено, что оно приобрело его без согласия правообладателя. То есть общая доктрина безусловного отсутствия нарушения при использовании охраняемого объекта для личных нужд потребителя в американском праве отсутствует.

В Соединенных Штатах понятие косвенного нарушения исключительного права берет свое начало

¹ См., напр.: *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Gorkster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005); *Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).



© www.istockphoto.com/Worawee Meepian

из общего права (common law), регулирующего судебную защиту от причинения имущественного вреда, нормы которого также применялись для случая нарушения патентного права. Так, согласно установившейся судебной практике, ответственность наступала тогда, когда лицо хотя непосредственно не выполняло какого-либо действия по нарушению, но вело себя достаточно виновно касательно нарушения, чтобы считаться ответственным за это нарушение. Такая ситуация могла сложиться, если лицо умышленно способствовало деликту или подстрекало к совершению деликта другое лицо. Общее право в этом случае позволяло говорить о солидарной ответственности с главным «причинителем вреда». Данная судебная доктрина была впоследствии прямо выражена в норме писаного права, а именно в Патентном законе США 1952 года (1952 Patent Act) вместе с нормами о прямом нарушении патента. В этом законе косвенным нарушением патента можно было считать как действия по подстрекательству к нарушению, так и действия по посредничеству или содействию (пособничеству) в нарушении. Как ука-

зывалось выше, в связи с прецедентным решением Верховного суда США аналогичные подходы применяются и к защите от косвенного нарушения авторского права.

Под **косвенным нарушением в виде содействия (пособничества)** в нарушении понимают ответственность за умышленное (то есть информированное и сознательное) предложение к продаже, продажу или импорт существенной части охраняемого объекта, у которой нет широкого альтернативного применения, которое бы не нарушало субъективное исключительное право. Данное обстоятельство было самым распространенным определением косвенного нарушения исключительного права в практике судов до принятия Патентного закона 1952 года. При этом подобных дел до принятия указанного закона в 1952 году было не очень много. Второй вид косвенного нарушения – нарушение в виде подстрекательства – не выделялся отдельно в самостоятельное основание для установления нарушения патента вплоть до Патентного закона 1952 года.

Подстрекательство относили к одному из видов содействия в нарушении, то есть к первому виду косвенного нарушения. В результате даже в настоящее время подходы для установления ответственности за данные виды косвенного нарушения во многом сильно совпадают.

Косвенное нарушение в виде посредничества (пособничества) предусматривает ответственность для изготовителя или продавца отдельных существенных элементов охраняемого объекта. Данный вид ответственности за косвенное нарушение стал необходимым правовым инструментом в связи с усложнением производственных процессов и совершенствованием технологий, которые приводят к «размыванию» процесса производства и поставки товаров и их частей. В результате все чаще прямого нарушения не происходит до тех пор, пока «объект в сборе» (включая, например, аппаратную и программную части компьютерного комплекса) не окажется в руках конечных пользователей (потребителей), которые окончательно собирают и используют объект. О том, что какая-то подсистема или существенная деталь предназначена для использования в составе охраняемого объекта, могут свидетельствовать какие-либо дополнительные данные: например, прилагаемая инструкция, информационные материалы, размещаемые в сети Интернет и т. д.

В решении по делу *Sony Corp. of America v. Universal City Studios* Верховный суд вынес решение по иску о косвенном нарушении авторского права при продаже видеомагнитофонов. Несмотря на то, что дело касалось защиты авторского права, Суд воспользовался текстом Патентного закона 1952 года², исключавшим ответственность за продажу товаров широкого применения, использование которых также не нарушало патент, и пришел к выводу об отсутствии косвенного нарушения исключительного права. Потребители могли использовать видеомаг-

нитофон для записи и просмотра программ и осуществлять множество различных действий, которые по аналогии с патентом не нарушали авторское право, поэтому презюмировалась возможность добросовестного использования, а доказательств обратного в действиях ответчика не было³.

В другом громком деле (также о нарушении авторского права) – *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.* – Верховный суд снова обратил внимание на положения Патентного закона о косвенном нарушении патента. В этом деле суд вынес решение о том, несет ли сервис по размещению музыки для ее совместного использования ответственность за нарушение прав ее пользователями, и обсудил доктрину товаров повседневного пользования, объяснив, что она была разработана для выявления случаев, в которых можно предположить, что распространитель намеревался использовать товар для нарушения чужих прав и поэтому может справедливо нести ответственность за это нарушение, в то время как продажа товаров, имеющих по существу ненарушающие цели, не может служить основанием для такой презумпции⁴.

В двух описанных выше делах суды толковали требование о возможности использования товаров иными способами, которые не нарушают патент, справедливо и в меру строго, требуя от правообладателей представления доказательств в поддержку исковых требований, то есть доказательств того, что ответчик имеет умысел на обеспечение нарушения патента потребителями. В зависимости от того, были ли эти обстоятельства установлены, выносилось решение об удовлетворении иска о защите или об отказе в защите от косвенного нарушения. Таким образом, на сегодня применение норм об ответственности за косвенное нарушение путем посредничества (пособничества) в США считается возможным и правильным при учете субъективной сторо-

² *McCambridge Michael J. Contributory Infringement by Providing the Means: The Staple Article of Commerce Doctrine and an Alternative Analysis for Copyright Law*, 18 J. Marshall L. Rev. 703 (1985) [Электронный ресурс] // URL: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2202&context=lawreview> (дата обращения: 19.10.2021).

³ *Sony Corp. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417 (1984) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/464/417> (дата обращения: 19.10.2021).

⁴ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.* 545 U.S. 913 (2005) [Электронный ресурс] // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/545/913/> (дата обращения: 19.10.2021).

ны деяния (в частности, доказанной цели поведения ответчика, его мотива и умысла нарушить патентные права). При этом цель деяния часто проявляется и в характере действий. Например, возможное нарушение описывается в инструкции или в рекламе товара. Здесь, как мы видим, активное посредничество близко подходит к границе действий, которые выделяют в отдельную категорию косвенного нарушения патента – подстрекательство.

Далее рассмотрим **косвенное нарушение в виде подстрекательства**. Подстрекательство следует понимать как активное действие, заведомо нацеленное на помощь и поощрение в совершении прямого нарушения патента другим лицом. Защита от нарушения исключительного права в виде подстрекательства является популярной доктриной для правообладателей, которые не могут привлечь лиц к ответственности за нарушение в виде посредничества.

Верховный суд в деле *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* рассмотрел вопрос намерения на подстрекательство и постановил, что должно быть доказано знание ответчика о существующем праве, которое в результате нарушается третьими лицами с его помощью. Однако суд счел, что такое знание может быть доказано «умышленной слепотой»

(по аналогии с презумпцией уголовного права), что позволяет использовать в качестве основы для косвенного нарушения нечто меньшее, чем фактическое знание, хотя и с более высоким стандартом доказывания, чем простая презумпция. Суд пояснил, что демонстрация «умышленной слепоты» требует, чтобы подстрекатель субъективно полагал, что существует высокая вероятность того, что охраняемое право существует, при этом сам подстрекатель должен предпринимать необходимые действия, чтобы избежать нарушения охраняемого права⁵.

Таким образом, можно видеть, что в Соединенных Штатах Америки действует достаточно эффективная система защиты исключительных авторских и патентных прав, основанная на пресечении прямого и косвенного их нарушения. Защита от косвенного нарушения – гибкий инструмент, на практике восполняющий пробелы законодательного регулирования, которое не всегда успевает за очень быстрыми изменениями в хозяйственном обороте, особенно в сфере электронной торговли и других интернет-технологиях. Опыт США по применению механизмов защиты от косвенного нарушения исключительных авторских и патентных прав может быть полезен для России, где подобный институт пока отсутствует. ■

⁵ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.*, 563 U.S. 754 (2011) [Электронный ресурс] // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/563/754/> (дата обращения: 19.10.2021).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: Изд-во «Спарк», 1998. 448 с.
2. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1984. 415 с.
3. Патентный закон США 1952 г. [Электронный ресурс] // URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf (дата обращения: 19.10.2021).
4. Закон об авторском праве США (в ред. 2021 г.) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.copyright.gov/title17/> (дата обращения: 19.10.2021).