

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

ДОКУМЕНТЫ КОММЕНТАРИИ ПРАКТИКА

Издание Международного союза юристов

№ 4 (434) 2024

Информационно-аналитический, научный и научно-практический журнал по российскому законодательству для руководителей и юристов
Издается с февраля 1993 года
Выходит один раз в месяц

РЕДАКЦИЯ

ООО «Юридический Дом «Юстицинформ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В.А. Вайпан

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова, Председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор, Почетный юрист города Москвы, Заслуженный юрист Российской Федерации

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С.А. Боголюбов

Зав. отделом аграрного, экологического и природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор

В.А. Белов

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Российского государственного университета правосудия (РГУП), кандидат юридических наук

Е.П. Губин

Зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

М.А. Егорова

профессор кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

С.Г. Еремин

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент

М.Л. Захаров

Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор

В.Б. Исаков

Заведующий кафедрой теории и истории права Факультета права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

С.А. Карелина

Профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

В.П. Колмогоров

Академик Международной академии информатизации и Международной транспортной академии, кандидат экономических наук

С.В. Кузнецов

Кандидат экономических наук

А.А. Требков

Председатель Международного союза юристов, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ

В.И. Чайка

Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати:
№ 01 10321 от 22.02.93 (ПИ № 77 — 11594 от 04.01.2002)
© ООО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Корпоративное право

- 5 Гурьянов А.В.**
Механизм централизованного управления денежными средствами хозяйственных обществ — участников холдинга

Обязательства

- 13 Груздев В.В.**
Реальное исполнение обязательства
- 20 Вольвач Я.В.**
Правовые подходы к основаниям квалификации отношений по оказанию услуг с участием конкретизанта в качестве эмерджентной системы правовых связей

Банкротство

- 25 Тарасенко А.А.**
Банкротная ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности: постановка проблемы и метода. Часть 1
- 32 Курдюков Е.В.**
Проблемные аспекты установления старшинства залогов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
- 36 Дегтярев Д.Д.**
Санкционные ограничения в отношении кредиторов и активов должника при трансграничном банкротстве

Защита интеллектуальной собственности

- 44 Залесова А.А.**
Защита от косвенного нарушения патентных прав в Австралии

Журнал включен ВАК при Минобрнауки России в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал отнесен к категории научной значимости К1 (письмо ВАК Минобрнауки России от 6.12.2022 г. № 02-1198 «О Перечне рецензируемых научных изданий»)

**Журнал включен в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)**

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ:

ООО «Юридический Дом «Юстицинформ»

Генеральный директор
Виталий Прошин

Заместитель главного редактора
Маргарита Леоненко

Выпускающий редактор
Елизавета Касимова

Компьютерная верстка
Оксана Дегнер

Адрес редакции и издателя:

119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 94, офис 7

Телефон: (495) 232-1242

E-mail: info@jusinf.ru, podpiska@jusinf.ru
<http://www.jusinf.ru>, <http://www.izdat-knigi.ru>;
<https://elknigi.ru>; <https://vk.com/jusinform>.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:

Телефон: (495) 232-1242
E-mail: reclama@jusinf.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА:

Телефон: (495) 232-1242
E-mail: podpiska@jusinf.ru

Сдано в набор 01.04.2024.

Подписано в печать 29.04.2024.

Бум. офсетная № 1. Формат 60×84/8

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная

Печ. л. 10. Заказ

Подписной индекс журнала
в каталоге агентства «Урал-Пресс» — 72260

Цена свободная

*Журнал подготовлен с использованием
информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»*

Количество экземпляров журнала, поступающих в
розницу, ограничено

При использовании опубликованных материалов
журнала ссылка на «Право и экономика» обязательна.
Перепечатка допускается только по согласованию
с редакцией. Точка зрения редакции не всегда совпадает
с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность
за достоверность информации в рекламных объявлениях
несут рекламодатели.

Право собственности

**51 Петров Д.Ю.,
Батищева В.Ю.,
Гусаим И.В.**

Совершенствование защиты прав
собственности от мошенничества
при сделках по распоряжению
недвижимым имуществом
с использованием электронно-цифровой
подписи

Инвестиционное законодательство

61 Алексеев С.С.

О правовой природе специального
инвестиционного контракта

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

69 Обухович В.Э.

Теоретико-правовые вопросы налогового
контроля в системе государственного
финансового контроля в Российской
Федерации

75 Самигулина А.В.

Требования и ограничения, связанные
с осуществлением банковской
деятельности

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ

77 Горохов Д.В.

Риск-ориентированный подход
как инструмент принятия управленческих
решений

LAW AND ECONOMICS

Documents Comments Practice

International Union of Lawyers edition

№ 4 (434) 2024

Scientific and practical journal about the Russian legislation
for managers and lawyers
Published since February 1993
Monthly edition

PUBLISHING HOUSE

«Yuridicheskii Dom «Yustitsinform» Ltd.

EDITOR IN CHIEF

V.A. Vaypan

Vice-rector MSU, Chairman of the Moscow Branch of the Association of
Lawyers of Russia, Doctor of Law, Professor, Honorary Lawyer of Moscow,
Merited Lawyer of the Russian Federation

EDITORIAL BOARD

S.A. Bogolubov

Head of the Department of Agrarian, Ecological and Natural resources
legislation at the Institute of Legislation and Comparative Law by the
Government of Russian Federation; Doctor of Law; Professor

V.A. Belov

Associate Professor of the Department of Business and Corporate Law of
the Russian State University of Justice, Ph.D. (Law)

E.P. Gubin

Head of the Department of business law, Law Faculty, MSU; Doctor of Law;
Professor; Merited Lawyer of the Russian Federation

M.A. Egorova

Professor of Competition Law Department at the Kutafin Moscow State Law
University (MSAL); Doctor of Law; Professor

S.G. Yeriomin

Associate Professor of the Department of State and Municipal Management,
Financial University under the Government of the Russian Federation, PhD in
Law, Associate Professor

M.L. Zakharov

Principal Research Scientist, Institute of Legislation and Comparative Law by
the Government of Russian Federation; Doctor of Law; Professor

V.B. Isakov

Head of the Department of law Theory and History, Law Faculty, National
Research University Higher School of Economics; Doctor of Law; Professor;
Merited Lawyer of the Russian Federation

S.A. Karelina

Professor of the Department of Entrepreneurship Law of the Law Faculty of
Lomonosov State University, Doctor of Science (Law), Professor

V.P. Kolmogorov

Academician, International Informatization Academy and the International
Transport Academy; PhD in Economy

S.V. Kuznetsov

PhD in Economy

A.A. Trebkov

Head of the International Union of Lawyers; PhD in Law; Merited Lawyer of
the Russian Federation

V.I. Chaika

Arbitrator of the International Commercial Arbitration Court by the Chamber
of Commerce and Industry, Russian Federation

The journal is registered in the Press Committee of Russia:
Certificate № 0110321 from 22.02.93 (ПИ № 77 — 11594
от 04.01.2002)

© «Yuridicheskii Dom «Yustitsinform» Ltd. 2023

SUMMARY

CIVIL AND COMMERCIAL LAW

Corporate law

- 5 Andrey V. Guryanov**
The cash-pooling mechanism of companies
in a holding

Obligations

- 13 Vladislav V. Gruzdev**
Specific performance of obligations
- 20 Yanuara V. Volvach**
Legal approaches to the grounds
for qualifying relationships for service
provision involving a concretizer
as an emergent system of legal relations

Bankruptcy

- 25 Andrey A. Tarasenko**
Bankruptcy liability as an independent type
of legal liability: Statement of the problem
and method. Part 1
- 32 Evgeny V. Kurdyukov**
Problematic aspects of establishing pledge
seniority in bankruptcy cases
- 36 Dmitry D. Degtyarev**
Sanction restrictions on creditors
and debtors' assets in cross-border
bankruptcy

Intellectual property protection

- 44 Anastasiya A. Zalesova**
Protection against indirect infringement
of patent rights in Australia

Property

- 51 Denis Yu. Petrov,
Viktoria Yu. Batishcheva,
Ivan V. Gusaim**
Enhancing the protection of property rights
against fraud in transactions involving
the disposal of real estate using digital
signature technology

Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of Russia has included the journal in the List of peer-reviewed scientific publications which must include basic scientific results of dissertations on competition scientific degrees (PhD).

The journal is assigned to the category of scientific significance K1 (Letter of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of Russia dated 6.12.2022 No. 02-1198 «On the List of peer-reviewed scientific publications»)

The journal is included in RSCI (Russian Science Citation Index)

EDITOR AND PUBLISHER:

«Yuridicheskiy Dom «Yustitsinform» Ltd.

General Director

Vitaliy Proshin

Deputy editor-in-chief

Margarita Leonenko

Editor

Elizaveta Kasimova

Desktop publishing

Oksana Degner

CONTACTS OF THE PUBLISHING HOUSE, THE PUBLISHER AND DISTRIBUTOR:

«Yuridicheskiy Dom «Yustitsinform» Ltd.

Lobachevsky street, building 94, office 7 Moscow, 119607.

Phone /Fax: +7 (495) 232-12-42

E-mail: info@jusinf.ru

Subscription: podpiska@jusinf.ru

If you want to publish an article email it to: red@jusinf.ru

If you want to put your advertisement in the journal email to: reclama@jusinf.ru

Website: <http://www.jusinf.ru>; <https://elknigi.ru>; <https://vk.com/jusinform>.

Put in a set 01.04.2024.

Passed for printing 29.04.2024.

Offset paper. Format 60x84/8

Offset printing. Printed sheets 10.

Subscription index of the journal in the catalogue of Agency «Ural-Press» — 72260

When using the journal content the reference to the «Law and Economics» is required. Reprinting is allowed only in agreement with the editors. Editorial point of view does not always coincide with the authors of publications. The editors are not responsible for the reliability of the information in the advertising materials.

Investment Law

- 61 Sergey S. Alekseyev**
On the legal nature of special investment contracts

FINANCES AND TAXES

- 69 Vladislav E. Obukhovich**
Theoretical and legal issues of tax control in the system of state financial control in the Russian Federation
- 75 Alla V. Samigulina**
Requirements and restrictions related to banking activities

LAW AND MANAGEMENT

- 77 Dmitry V. Gorochov**
The risk-based approach as a management decision-making tool



Анастасия ЗАЛЕСОВА

УДК 347
Шифр ВАК 12.00.03

ЗАЩИТА ОТ КОСВЕННОГО НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В АВСТРАЛИИ

Австралия — страна с развитой рыночной экономикой, в которой значительную роль играет экспорт сырья, что делает ее схожей с российской экономикой. В этой связи опыт работы австралийской патентной системы может быть особенно интересен для понимания путей совершенствования российского патентного законодательства.

Специалистам патентного права известно, что в России отсутствует институт защиты от косвенного нарушения патентных прав, под которым обычно понимают умышленные действия, направленные на предоставление средств для нарушения исключительных прав. Данный правовой механизм делает возможным защиту прав патентообладателя в ситуациях, когда имеет место сложный состав правонарушения, например, в случае, когда в правонарушение вовлечено несколько лиц, выполняющих различные роли. Защита от косвенного нарушения стала особенно актуальной с распространением Интернет-торговли, когда разные лица могут поставлять товары, которые при совместном использовании образуют запатентованный продукт или

осуществляют запатентованный способ. В австралийском праве механизм защиты от косвенного нарушения патента активно функционирует и может быть изучен.

Австралия традиционно входит в систему англосаксонского (общего) права¹, в которой судебные прецеденты являются источниками права наряду с законами, принятыми в установленном порядке законодательной властью. Особую роль в формировании прецедентного права играет Верховный суд Австралии.

Свою патентную систему Австралия, как бывшая английская колония, заимствовала из права метрополии, в частности, применяя долгое время Статут о монополиях 1623 года Соединенного королевства². Не обошлось австралийское патентное право

и без сильного влияния американского права. Одной из причин, приведенных Правительством Австралии в пользу принятия действующего сейчас Австралийского Патентного закона 1990 года, является гармонизация австралийского патентного законодательства с законами основных торговых партнеров Австралии, таких как Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство.

Защита от нарушения патентных прав (включая косвенное нарушение) основана в Австралии на следующих нормах³:

1. Согласно ст. 13(1) Патентного закона, патентообладатель обладает исключительным правом использовать свое изобретение и определяет порядок его использования. В ст. 117 данного за-

1 Laying Down the Law // Catriona Cook, Robin Creyke, Robert Geddes, David Hamer, Tristan S Taylor // Chatswood, NSW : LexisNexis Butterworths, 2015 // URL: <https://unimelb.libguides.com/legalhistoryresearch>

2 WIPO An International Guide to Patent Case Management for Judges // WIPO (2023). An International Guide to Patent Case Management for Judges. Geneva: World Intellectual Property Organization. DOI: 10.34667/tind.47926 // URL: <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/australia>

3 Патентный закон Австралии 1990 года (the Patents Act 1990 (Cth)) // URL: http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/pa1990109/

Залесова Анастасия Алексеевна

Старший юрист Патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры», патентный поверенный РФ, аспирант РГАИС.

Закончила с отличием Высшую школу юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ по направлению «Управление юридическим бизнесом и правовой службой компании», выпускница Всероссийской академии внешней торговли по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист со знанием двух иностранных языков (английский и немецкий)», патентовед. Общий стаж практической более 10 лет.

Сфера научных интересов: гражданское право, в частности, право интеллектуальной собственности, защита от недобросовестной конкуренции в России и за рубежом.

кона указано, что поставщики могут нести ответственность за нарушение патентных прав при введении в гражданский оборот товаров при наличии определенных требований (косвенное нарушение патентных прав), в частности, если использование товара одним лицом будет нарушать исключительное патентное право, то поставка такого продукта этому лицу другим лицом (поставщиком) считается нарушением исключительных прав на изобретение поставщиком, если только поставщиком не является патентообладатель или лицензиат.

2. Второй параграф ст. 117 Патентного закона 1990 года включает в себя детали использования такого продукта/ товара, а именно нарушение будет иметь место, в том случае:

- a. если продукт пригоден только для одного разумного использования, учитывая его свойства или дизайн для этого использования; или
- b. если продукт не является продуктом широкого назначения, то любое использование такого продукта, если у поставщика были основания полагать, что данное лицо будет использовать его; или
- c. в любом случае, если использование продукта осуществляется лицом согласно

любым инструкциям по эксплуатации продукта от поставщика или побуждением (подстрекательством) со стороны поставщика к использованию продукта, или если такие сведения или побуждения содержатся в рекламе, опубликованной поставщиком или с его разрешения.

В судебной практике вопрос о защите от косвенного нарушения патентных прав возникает нечасто, но наличие такого механизма в праве является сильным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.

В качестве самых значимых судебных прецедентов Австралии в данном вопросе можно выделить три:

1. дело субъекта федерации Северная территория против Коллинз (Northern Territory v Collins 2008) (далее — «дело Коллинз»)⁴,
2. дело АстраЗенека АБ против Апотекс Пти Лтд (AstraZeneca AB v Apotex Pty Ltd 2014)⁵,
3. дело Гуд против Доун Андер Интерпрайзес Интернешнл Пти Лимитед (Hood v Down Under Enterprises International Pty Limited 2022) (далее — «дело Гуд»)⁶.

Наиболее полно суды высказались по косвенному наруше-

нию в делах Коллинз и Худ, которые рассмотрим подробно ниже.

В деле Коллинз Верховный суд Австралии постановил, что выдача правительством Северной территории лицензий на заготовку древесины кипарисовой сосны не является косвенным нарушением патента на способ производства масла голубого кипариса, поскольку древесина является продуктом широкого назначения⁷.

Фабула дела заключалась в следующем. Винсент и Мэриэнн Коллинз были правообладателями австралийского патента № 742711 на способ получения масла голубого кипариса из коры и древесины деревьев вида *callitris intratropica*. Это масло используется в ароматерапии, добавляется в косметику и средства по уходу за телом, оно обладает антибактериальными свойствами и действует как консервант при обработке древесины. В 1960-х годах правительство Северной территории высадило плантации кипарисовой сосны на различных участках для заготовки древесины. Северная территория предоставила четыре лицензии Австралийской кипарисовой нефтяной компании (АСОС), которая с 1998 по 2001 годы собирала древесину кипарисовой сосны.

4 Решение Верховного суда Австралии по делу субъекта федерации Северная территория против Коллинз // URL: <https://jade.io/article/84644>

5 Решение Пленума Федерального суда Австралии по делу AstraZeneca AB v Apotex Pty Ltd [2014] FC AFC 99 // URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/judgments/details/707>

6 Решение Пленума Федерального суда Австралии по делу Hood v Down Under Enterprises International Pty Limited [2022] FCAFC 69 // URL: <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0069>

7 Пресс-релиз Верховного суда Австралии от 16 октября 2008 года // URL: <https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2008/hca49-2008-10-16.pdf>

Мистер и миссис Коллинз инициировали исковое производство в 2005 году в Федеральном суде Австралии, утверждая, что Северная территория несет ответственность в соответствии со ст. 117 Патентного закона Содружества за нарушение их патентных прав при поставке древесины АСОС. Положения ст. 117 Закона предусматривают ответственность поставщика продукта, если использование продукта другим лицом приведет к нарушению исключительного права по патенту.

Однако, согласно ст. 117(2)(b) Патентного закона, поставка продуктов широкого назначения не является нарушением. Истцы утверждали, что АСОС использовала кору и древесину для извлечения масла голубого кипариса методом паровой дистилляции, одним из способов, заявленных в их патенте. Северная территория отрицала действительность патента и не признавала, что АСОС производила масло голубого кипариса способом, охраняемым патентом. Она также отрицала, что ст. 117 Патентного закона может быть применима в данном случае, при выдаче лицензий, независимо от того, был ли патент действительным или нет. Судья по фабуле дела, АСОС использовала древесину для производства масла голубого кипариса способом, охраняемым патентом Коллинзов. АСОС не была стороной в разбирательстве.

Перед судом встали три основных вопроса, на которые необходимо было ответить:

- а. Подпадал ли факт поставки древесины для использования в запатентованном способе (или охраняемого патентом конечного продукта) под действие ст. 117(1) Патентного закона?
- б. Являлось ли предоставление официальной лицензии со стороны властей территории именно поставкой продукта

по смыслу ст. 117(1) Патентного закона?

- с. Была ли древесина, подлежащая поставке по лицензии, товаром широкого назначения по смыслу ст. 117(2)(b) Патентного закона?

В первой инстанции судья Федерального суда вынес решение в пользу правительства Северной территории. Он ответил утвердительно на первый и третий вопросы — АСОС использовала кору и древесину, поставляемую правительством Северной территории, и производила масло голубого кипариса. Следовательно, древесина была сырьем для способа, с помощью которого производилось масло. Однако его ответ на второй вопрос был отрицательным — не было никаких «поставок» древесины в АСОС по смыслу ст. 117 Патентного закона из-за того, что лицензии были просто разрешительными. Не было ни одного позитивного акта, который с точки зрения определения «поставки» равнялся бы продаже, обмену, аренде, найму или предложению о поставке путем продажи, обмена, аренды, найма.

Супруги Коллинз подали апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию — Пленум Федерального суда. Большинство судей Пленума ответили утвердительно на второй вопрос, заявив, что судья первой инстанции допустил ошибку, охарактеризовав лицензии, выданные АСОС, как просто разрешительные (поскольку лицензии на древесину, выданные правительством Северной территории, представляли собой продажу деревьев в обмен на оплату за древесину и, следовательно, подпадали под определение «поставки» в соответствии с законом). Однако на третий вопрос большинство судей Пленума ответили отрицательно, установив, что древесина не является товаром широкого назначения, независимо

от того, понимается ли она в широком смысле как древесина или в узком смысле как необработанные деревья вида *callitris intratropica*.

В рамках кассационного производства по данному делу Верховный суд Австралии поставил те же три вопроса, поднятых правительством Северной территории, чтобы решить, допустил ли Пленум Федерального суда ошибку в своем постановлении. Верховный суд ответил на все три вопроса утвердительно.

При изучении первого вопроса, Верховный суд определил, что ст. 117(1) применяется к древесине, поставляемой АСОС. Суд провел различия между изобретением «продукта» и изобретением «способа» в рамках действующего законодательства. Суд пришел к выводу, что ст. 117(1) Патентного закона может быть применена в отношении поставок сырья для осуществления запатентованного метода. Таким образом, замечания суда привели к выводу, что поведение Северной территории действительно подпадало под действие ст. 117(1).

При рассмотрении второго вопроса Верховный суд заявил, что, хотя определение «поставки» не является исчерпывающим, лицензии, выданные правительством Северной территории, были средством передачи древесины АСОС для коммерческой эксплуатации. Таким образом, несмотря на то, что лицензии облагались обязательствами по выплате роялти, они, тем не менее, представляли собой «поставку» сырья для коммерческого использования.

Наконец, Верховный суд рассмотрел вопрос о том, была ли древесина, добытая АСОС, товаром широкого назначения. Принимая свое решение, Верховный суд обратил особое внимание на историю развития национального патентного законодательства и законодательства

других стран англосаксонской правовой семьи. В частности, был выяснен контекст при использовании словосочетания «товар широкого назначения». В результате было признано нежелательным придание этому словосочетанию слишком узкого, ограничительного значения. Так, Верховный суд рассмотрел в этой части патентное законодательство как Соединенных Штатов Америки, так и Соединенного Королевства и отметил, что, хотя фраза «товар широкого назначения» или «основной коммерческий продукт» и была заимствована из законодательств этих стран, но точное определение этого термина в них не присутствует. Поэтому суд использовал в решении политические аргументы, выявив «вероятную волю законодателя». Суд постановил, что «товар широкого назначения» означает продукт, поставляемый на коммерческой основе для различных, а не узко специализированных целей. Таким образом, древесина, поставляемая правительством Северной территории АСОС на коммерческих условиях, подпадала под данное определение суда. В результате, даже несмотря на то, что выдача лицензий АСОС на заготовку древесины приравнивалась к «поставке» по смыслу статьи 117(1), эта «поставка» не могла представлять собой косвенное нарушение патента со стороны Северной территории, поскольку древесина была «товаром широкого назначения».

Решение Верховного суда Австралии по делу Коллинз содержит важные указания относительно значения положений Закона о косвенном нарушении патентных прав.

Согласно ст. 117 Патентного закона, если использование продукта каким-либо лицом приведет к нарушению прав, охраняемых патентом, поставка этого продукта является нарушением со стороны поставщи-

ка. Однако ст. 117(2)(b) квалифицирует «использование» как любое использование продукта, если у поставщика были основания полагать, что данное лицо будет использовать его для этого, но только в том случае, если этот продукт не является «товаром широкого назначения». Основной коммерческий продукт в широком смысле определяется как продукт, который поставляется на коммерческой основе для различных целей — как правило, это товар или сырье.

Также важным для понимания австралийского подхода к защите от косвенного нарушения патентных прав является **дело Гуд**. В 2002 году компания Гуд зарегистрировала масло, полученное из кустарников Кунзеи, в Австралийском реестре терапевтических товаров (ARTG). Масло применялось для облегчения симптомов гриппа, снятия нервного напряжения, тревоги, мышечных болей и временного облегчения боли при артрите. В 2019 году Гуд начала разбирательство в Федеральном суде Австралии против пяти компаний, утверждая, что продажа масла или продуктов, содержащих его, представляет собой косвенное нарушение патентных прав, а также вводит потребителей в заблуждение.

Суд первой инстанции согласился с тем, что масло Кунзеи является сырьем, поставляемым на коммерческой основе, с широким спектром потенциальных применений. Ссылаясь на прецедент дела Коллинз, суд указал, что необходимо оценить, насколько широко используется продукт и для каких целей. Для целей ст. 117(2)(b) Патентного закона суд заключил:

1. Масло, полученное из кустарников Кунзеи, — это коммерчески поставляемое сырье для использования либо в сыром виде, либо в качестве ингредиента. Оно относится к ряду натуральных масел, полученных из местных растений;

2. Масло Кунзеи может использоваться в различных терапевтических целях благодаря своим противовоспалительным и противомикробным свойствам;

3. Масло Кунзеи зарегистрировано в ARTG для широкого спектра показаний, некоторые из которых не входят в объем формулы изобретения; и

4. Уместный запрос заключается в том, является ли продукт коммерческим и имеет ли он различные применения. Тот факт, что масло не является широко доступным или что оно дорогое, не имеет значения.

На этом основании судья первой инстанции постановил, что только два ответчика нарушили патент, в то время как иски компании Гуд к остальным трем были отклонены, в результате чего Гуд подала апелляцию, а ответчики компании Down Under Enterprises International и New Directions Australia (каждый из продавцов масла Кунзеи) подали встречный иск с требованием аннулировать патент.

В апелляции Пленуму Федерального суда Австралии было поручено определить, допустил ли судья первой инстанции ошибку, заключив, что масло Кунзеи является «товаром широкого назначения» по смыслу ст. 117(2)(b) Закона. Утверждение компании Гуд, в частности, заключалось в том, что любое терапевтическое использование масла должно было быть исключено из определения «товара широкого назначения». Это утверждение было ошибочным: Пленум повторил, что критический вопрос заключается в том, поставляется ли соответствующий продукт для различных целей.

Доказательства подтвердили, что масло Кунзеи имеет множество применений, не ограничиваясь терапевтическим применением или использованием для лечения одного заболевания. Пленум Федерального

суда Австралии подтвердил, что на основании имеющихся доказательств судья первой инстанции действительно мог сделать вывод о том, что масло Кунзеи было товаром широкого назначения. Поскольку суд пришел к выводу, что продукт является товаром широкого назначения, то его поставка не повлекла за собой косвенного нарушения. Чтобы доказать косвенное нарушение, патентообладатель должен был бы доказать, что масло было поставлено с четкими инструкциями по использованию продукта способом, нарушающим исключительное патентное право⁸.

Как показывает анализ позиции судов в делах Коллинз и Гуд, важнейшими условиями для признания косвенного нарушения патентных прав в поставке товара для использования в запатентованном способе или продукте являются:

1) установление факта, что поставляемые товары могут быть применены для осуществления запатентованного способа или получения запатентованного продукта;

2) поставляемые товары являются специализированными, а не «товаром широкого назначения».

В случае «товара широкого назначения» продукт, конечно, может быть использован в целях, нарушающих патент лицом, которому он поставляется, но равным образом, он может быть использован в целях, не нарушающих патент, поэтому нужно определить действительную цель поставки.

Суммируя подход австралийских судов можно сделать вывод о том, что привлечь к гражданской ответственности за косвенное нарушение патентных прав можно при наличии хотя бы одного из критериев:

• Поставляемый продукт пригоден только для одного

разумного использования (для нарушения патента);

- Продукт не является «товаром широкого назначения», и у поставщика были «основания полагать», что конечный пользователь будет использовать его с нарушением патентных прав; и/или
- Продукт поставляется с четкими инструкциями по его использованию с нарушением патентных прав.

Интересной особенностью описанной выше судебной доктрины является то, что косвенное нарушение патентных прав определяется в Австралии фактически объективно, без анализа субъективной стороны действий нарушителя (его целей, мотива и умысла). То есть внешние признаки действий поставщика товара (как именно поставлялся товар, а также что это за товар) позволяют установить или опровергнуть факт косвенного нарушения. Это достаточно прогрессивный подход, так как в иных юрисдикциях определение косвенного нарушения патента обычно все же привязано к субъективным признакам (знал ли поставщик о существовании патента, знал ли он том, что его действия приведут к нарушению патента при использовании его товаров и т.п.). Переход от субъективных критериев оценки к объективным условиям (какой товар поставлялся — специализированный или широкого назначения) весьма ценен для гражданского права, где определение цели, мотивов и вины нарушителя является затруднительным и в реальности не позволяет четко оценивать ситуацию. Достаточно легко представить себе сложности в случае оценки субъективной стороны хозяйственной деятельности юридического лица, например через установление цели действий и виновности

конкретных должностных лиц предприятия, которые сами не привлекаются к ответственности и в судебном процессе не участвуют.

Таким образом, изучение австралийского правового опыта показало его прогрессивность в плане определения косвенного нарушения патентных прав. Поэтому полагаем, что действующее патентное законодательство, актуальные судебные решения и доктрина Австралии могут быть использованы при рассмотрении вопроса о введении ответственности за косвенное нарушение патентных прав в нашей стране. Как отмечалось ранее, отсутствие механизма пресечения косвенного нарушения патента или замена его лишь на механизм защиты от угрозы нарушения патента не позволяет Российской Федерации в полной мере обеспечивать правомерный интерес патентообладателя. Законная монополия может быть нарушена в России согласованными действиями нескольких хозяйствующих субъектов, каждый из которых по отдельности осуществляет лишь некоторые шаги и объективно не нарушает патент, но в результате их общих действий запатентованные продукты становятся доступны потребителям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патентный закон Австралии 1990 года (the Patents Act 1990 (Cth)) // URL: http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/pa1990109/

2. Laying Down the Law // Catriona Cook, Robin Creyke, Robert Geddes, David Hamer, Tristan S Taylor // Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths, 2015 // URL: <https://unimelb.libguides.com/legalhistoryresearch>

⁸ tefania Sassinak and Paul Whiteman Contributory infringement: An Australian patent primer 13 October, 2022, // URL: <https://www.fbrice.com.au/ip-news-insights/contributory-infringement-an-australian-patent-primer/>

Залесова А.А. Защита от косвенного нарушения патентных прав в Австралии

Anastasiya A. Zalesova
Protection against indirect infringement of patent rights in Australia

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор рассматривает институт патентного права Австралии в части защиты от косвенного нарушения прав патентообладателя. Были изучены законодательные нормы, описывающие при каких условиях лицо (поставщика товаров) можно привлечь к ответственности за косвенное нарушение патентных прав, а также прецедентные судебные решения, внесшие ясность в букву австралийского закона (дело субъект федерации Северная территория против Коллинз; дело Гуд против Доун Андер Интерпрайзес Интернешнл Пти Лимитед). Автором сделан вывод, что косвенное нарушение патентных прав определяется в Австралии фактически объ-

ективно, без анализа субъективной стороны действий нарушителя. То есть внешние признаки действий поставщика товара позволяют установить или опровергнуть факт косвенного нарушения, что является достаточно прогрессивным подходом и может быть полезным для совершенствования отечественного законодательства.

ABSTRACT

The author examines Australian patent law in terms of protection against indirect patent infringement. The legal provisions stating the conditions under which a person (supplier of goods) can be held liable for indirect patent infringement, as well as precedent-setting court decisions clarifying the Australian law (such as the cases Northern Territory vs. Collins and Hood vs. Down Under Enterprises International Pty Limited), have been studied. The author concludes that in Australia, indirect patent infringement is determined

more based on objective aspects, without analysing subjective aspects of the infringer. In other words, the actions of the supplier per se and the type of goods supplied determine whether there is indirect patent infringement. This approach may be considered fairly progressive and could be useful for improving Russian legislation.

Ключевые слова: патентное право Австралии, нарушение патента, косвенное нарушение патентных прав, судебные прецеденты Австралии, дело субъект федерации Северная территория против Коллинз, дело Гуд против Доун Андер Интерпрайзес Интернешнл Пти Лимитед.

Key words: Australian patent law, patent infringement, indirect patent infringement, Australian judicial precedents, case Northern Territory vs. Collins, case Hood vs. Down Under Enterprises International Pty Limited.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОМ «ЮСТИЦИНФОРМ» ПРЕДЛАГАЕТ

ВАЙПАН В.А.

ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

(учебное пособие в рамках дисциплины «Предпринимательское право Российской Федерации»)

М.: Юстицинформ, 2017. — 84 с. ISBN 978-5-7205-1387-0



Учебно-методический комплекс представляет собой систематизированное учебное пособие по теме «Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности (источники предпринимательского права)», изучаемой в рамках учебной дисциплины «Предпринимательское право Российской Федерации». Содержит лекционный и практический материал, в том числе задания по изучению проблемных вопросов, нормативных правовых актов и судебной практики, задачи, тесты, список рекомендуемой литературы, и т.д.



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ от А до Я

Наша команда объединяет специалистов Патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» и адвокатов Адвокатского бюро г. Москвы «А.Залесов партнеры» и уверено входит в число лидирующих компаний России по патентным спорам и стратегическому патентному консультированию*. Клиенты ценят наш многолетний опыт успешной защиты интересов ведущих компаний и инновационных стартапов как в России, так и за рубежом. Наша задача — обеспечить надежную патентную охрану Вашего бизнеса.

*по версии международных и российских юридических и профильных рейтингов



azalesov.ru | +7 495 781 6080