

ПРАВО

И ЭКОНОМИКА

ДОКУМЕНТЫ КОММЕНТАРИИ ПРАКТИКА

Издание Международного союза юристов

№ 3 (409) 2022

Информационно-аналитический, научный и научно-практический журнал
по российскому законодательству для руководителей и юристов
Издаётся 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, профессор кафедры
предпринимательского права юрфака МГУ, Почетный юрист города
Москвы, доктор юридических наук

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

Кандидат юридических наук

Е.П. Губин

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

Г. Добровицова

Декан Юридического факультета университета им. П.И. Шафарика
(Кошице, Словакия), доктор юридических наук

М.А. Егорова

Начальник Управления международного сотрудничества 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

Ф.Ю. Зеккер

Профессор Института энергетического права (Берлин), доктор
юридических наук, доктор экономических наук

В.Б. Исаков

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

В.П. Колмогоров

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

С.В. Кузнецов

Кандидат экономических наук

М. Ла Торре

Профессор юридического факультета Университета «Магна Гржсия»
(Катанзаро, Италия), доктор юридических 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:
№ 0110321 от 22.02.93 (ПИ № 77 — 11594 от 04.01.2002)
© ООО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Общие вопросы

- 5 Карелина С.А., Карелина А.А.**
Устойчивое развитие территорий и институт несостоятельности: правовые проблемы взаимодействия
- 13 Самигулина А.В.**
Роль мегарегулятора в сфере защиты прав потребителей
- 22 Скопенко О.Р.**
Понятие недвижимого имущества в современном российском законодательстве: проблемы и пути их решения

Цифровая экономика

- 28 Шаповалов Д.А., Настюк П.В.**
Блокчейн-арбитраж как новый способ урегулирования споров
- 34 Шумилова В.В.**
Понятие и правовая природа электронных денежных средств в Российской Федерации

Защита интеллектуальной собственности

- 38 Озолина И.Г.**
Судебный запрет в спорах о нарушении интеллектуальных прав: за и против
- 45 Богданова О.В.**
Интеллектуальная таможня как гарант защиты интеллектуальных прав в мировом пространстве
- 48 Волкова А.А.**
Трансформация ряда компонентов исключительного права в информационном обществе



УДК 347.7+34618+

Журнал включен ВАК при Минобрнауке 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 включен в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ:

ООО «Юридический Дом «Юстицинформ»

Генеральный директор

Виталий Прошин

Исполнительный директор

Константин Киктенко

Заместитель главного редактора

Маргарита Леоненко

Шеф-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>.

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 1.03.2022.

Подписано в печать 31.03.2022.

Бум. офсетная № 1. Формат 60×84/8

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная

Печ. л. 10. Заказ

Отпечатано в типографии ООО «Принт-Формула»

г. Москва, 117437, ул. Профсоюзная, д. 104

www.print-formula.ru

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.

Транспортное право

56 Сапега В.А.

К вопросу о юридической конструкции договора транспортной экспедиции





LAW AND ECONOMICS

Documents Comments Practice

International Union of Lawyers edition

№ 3 (409) 2022

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

PUBLISHING HOUSE

«Yuridicheskiy Dom «Yustitsinform» Ltd.

EDITOR IN CHIEF

V.A. Vaypan

Vice-rector MSU; Professor of the Department business law of the MSU Law Faculty, Honorary Lawyer of Moscow, Doctor of Law

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

PhD in Law

E.P. Gubin

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

G. Dobrovicova

Dean, Law Faculty, University of Pavel Josef Safarik (Košice, Slovakia), Doctor of Law; Professor

M.A. Egorova

Head of the Department of International Cooperation of 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

F. J. Säcker

Professor, Institute of Energy Law (Berlin), Doctor of Law, Doctor of Economy

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

V.P. Kolmogorov

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

S.V. Kuznetsov

PhD in Economy

M. La Torre

Professor at the Department of Law, Universita di Catanzaro (Italy), Law School of the University of Hull (United Kingdom), Doctor of Law; Professor

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)

© «Yuridicheskiy Dom «Yustitsinform» Ltd. 2022

SUMMARY

CIVIL AND COMMERCIAL LAW

General issues

- 5 Svetlana A. Karelina,
Anna A. Karelina**
Sustainable development of territories and institute of insolvency: Legal problems of interaction
- 13 Alla V. Samigulina**
The role of the mega regulator in the field of consumer protection
- 22 Oleg R. Skopenko**
The concept of real estate in the modern Russian legislation: Problems and solutions to them

Digital economy

- 28 Dmitry A. Shapovalov,
Petr V. Nastyuk**
Blockchain arbitration as a new way to settle disputes
- 34 Viktoriya V. Shumilova**
The concept and legal nature of electronic money in the Russian Federation

Intellectual property protection

- 38 Irina G. Ozolina**
Prohibitory injunction in intellectual property infringement disputes: Pros and cons
- 45 Olga V. Bogdanova**
Intellectual customs as a guarantor of intellectual property protection around the globe
- 48 Anna A. Volkova**
Transformation of some components of the exclusive right in the information society





УДК 347.7+34618+

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 included in RSCI
(Russian Science Citation Index)

EDITOR AND PUBLISHER:

«Yuridicheskiy Dom «Yustitsinform» Ltd.

General Director

Vitaliy Proshin

Executive Director

Konstantin Kiktenko

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>.

Put in a set 1.03.2022.

Passed for printing 31.03.2022.

Offset paper. Format 60x84/8

Offset printing. Printed sheets 10.

PRINTED BY

«Print-Formula» Ltd.

Profsoyuznaya street, building 104, Moscow, 117437

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.

Transport legislation

56 Vyacheslav A. Sapega

Regarding the legal construct of the forwarding contract





Ирина ОЗОЛИНА

УДК 347
Шифр ВАК 12.00.03

СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ: ЗА И ПРОТИВ

Вопрос о возможности судебного запрета в спорах о защите интеллектуальных прав приобретает все большее значение не только на фоне все чаще привлекающих внимание общественности исков так называемых «непрактикующих» патентообладателей, но и приобретает особую остроту с учетом каскада санкционных мер, введенных против Российской Федерации рядом стран в 2022 году¹.

Безусловно, способы защиты того или иного субъективного права обусловлены его правовой природой и содержанием.

Если рассмотреть природу исключительного права от более высокого уровня обобщения к более конкретному содержанию, то следует начать с того, что обладатель любого абсолютного права ожидает со стороны обязанных лиц «недействия»², а следовательно, наиболее адекватная возможность защититься от нарушения абсолютного права — обязать нарушителя не совершать нарушающих действий, то есть, запретить их.

Подробный анализ и сопоставление двух концепций природы исключительного права — негативной (право запрещать другим) и позитивной (право использовать самому) — приведен в диссертации А.С. Ворожевич³, при этом указанный автор далее указывает на корни позитивной составляющей исключительного права в истории его развития из института привилегий⁴.

Если продолжать обсуждение природы исключительного права в том же ключе, говоря о смешанной его природе⁵, то на сегодняшний день позитивная составляющая исключительного права на результаты интеллекту-

альной деятельности обеспечивается Конституцией — это свобода творческой и научной деятельности, а действительным содержанием исключительного права становится именно негативная составляющая — право запрещать другим использовать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

При этом, поскольку объекты исключительных прав нематериальны, и их невозможно физически отнять у правообладателя (речь идет именно об объектах, а не о правах на них, которые, конечно, могут быть незаконно переданы кому-то), не может

1 Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, если доказан факт нарушения? А.С. Ворожевич. URL: <http://ipcmagazine.ru/patent-law/claim-for-a-ban-on-the-use-of-an-invention-can-the-court-refuse-if-the-fact-of-infringement-is-proved>

2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Спб, 2000, стр. 95-97: «Действия или доставления в общем смысле могут, далее, состоять в неделании, несовершенны чего-либо, воздержании от чего-либо, например, от посягательства на жизнь, здоровье, честь другой стороны и т.п., — отрицательные действия, отрицательные доставления, воздержания, non facere».

3 Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты, дисс., Москва, 2021, стр. 29 и далее.

4 Ворожевич А.С. Указ. соч., стр. 34.

5 Еременко. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Законодательство и экономика, 2011, № 5.





Озолина Ирина Гавриловна

Адвокат, патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер Адвокатского бюро города Москвы и Патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры».

Научные интересы: проблемные вопросы правовой охраны и защиты патентных прав, категория добросовестного поведения патентообладателя и механизмы противодействия обходу закона при патентовании изобретений.

Автор научных публикаций, таких как: Выделенная заявка как возможность необоснованно сдвинуть и продлить срок патентной монополии в России. Патенты и лицензии. № 2. 2022; Обход закона и иное недобросовестное поведение при патентовании изобретений и полезных моделей. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 3.2022; Выделенные заявки на выдачу патента — инструмент обхода закона? Патентный поверенный. № 2. 2021.

сложиться такой ситуации, когда правообладатель будет требовать эти объекты вернуть.

Исходя из такого подхода к природе исключительного права и специфики его объектов, становится очевидным, что судебный запрет ответчику на совершение определенных действий, нарушающих право, является самым естественным способом его защиты.

Какие же способы защиты исключительного права предлагает закон, и как они применяются в судебной практике?

Наряду с общими способами защиты, установленными ст. 12 ГК РФ, для защиты исключительных прав также применяются специальные способы, перечисленные в ст. 1252 Гражданского кодекса⁶, а также в статьях о защите отдельных видов интеллектуальных прав (ст.ст. 1406.1, 1515 и ряд иных норм).

При этом возмещение убытков в российской системе гражданского права всегда рассматривается как дополнительный способ защиты нарушенного права, направленный на вос-

становление положения, существовавшего до нарушения, но при этом этот способ защиты никогда не считался основным: ни при защите вещных прав, ни при защите обязательственных прав, где приоритет уделяется понуждению к исполнению обязательства в натуре; ни при защите исключительных прав.

Важно отметить, что между имущественными интеллектуальными правами и вещными правами в литературе часто проводятся параллели, и если среди способов защиты исключительных прав невозможно найти аналогию виндикационному иску, то можно провести некоторую аналогию между негативным иском⁷ и требованием о пресечении незаконного использования результата интеллектуальной деятельности.

В частности, эта аналогия позволяет с интересом рассмотреть п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-

ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»:

«Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца».

Применяя те же самые принципы к способам защиты исключительных прав, законодатель установил возможность для суда как пресечь нарушение или его угрозу путем запрета ответчику совершать определенные действия (пп. 2) п. 1 ст. 1252, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца путем исключения из гражданского оборота и уничтожения контрафактных экземпляров.

И именно сходство между данными двумя типами исков: негативным иском о защите вещных прав и иском о пресечении действий, нарушающих исключительное право, привело к применению в спорах о нарушении исключительных

6 Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

- 1) о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- 3) о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное ст.1245, п.3 ст.1263 и ст. 1326 настоящего Кодекса;
- 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя к нарушителю исключительного права.

7 Статья 304 Гражданского Кодекса Российской Федерации Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения «Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».





прав концепции «недопустимости абстрактного запрета»⁸. В спорах о нарушении интеллектуальных прав в последнее время суды все чаще отказывают правообладателям в удовлетворении этого базового способа защиты, ссылаясь на недопустимость абстрактного запрета на будущее.

Впервые эта проблема в сфере защиты интеллектуальных прав возникла при разрешении споров о нарушении прав на товарный знак, вытекающих из действий ответчика, связанных с ввозом товаров на территорию Российской Федерации, — то есть, действий по пересечению таможенной границы товарами. Если таможенные органы выпускали спорный товар в гражданский оборот, ответчик при рассмотрении спора ссылаясь на то, что у него спорного товара уже нет, в связи с чем запрещать ему эти товары вводить в гражданский оборот не имеет смысла^{9, 10}.

Дальнейшее развитие тезис недопустимости абстрактного запрета на будущее получил в практике Суда по интеллектуальным правам и в отношении иных категорий споров, а затем стал краеугольным камнем в спорах о нарушении патентных прав в области фармацевтики¹¹.

Зафиксировал и окончательно утвердил этот принцип в практике рассмотрения судами споров о защите интеллектуальных прав Верховный суд в пункте 57 Постановления от

23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или

средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ)».

Стоит отметить, что не для всех правовых систем судебный запрет — это адекватная мера защиты исключительного права. Например, при рассмотрении патентных споров в США суды долгое время исходили из того, что право на изобретение дает возможность патентообладателю всего лишь требовать адекватного денежного вознаграждения за использование его изобретения, в связи с чем использование без вознаграждения наказывалось взысканием дополнительных денежных средств (возмещение убытков, штрафные компенсации и пр.), а запрет иным лицам использовать изобретение только тогда допустим, когда невозможно адекватно оценить размер причиненных убытков. С течением времени суды пришли к тому, что в патентных спорах почти всегда адекватно оценить размер причиненных убытков затруднительно¹².

Как указывалось выше, для российской правовой системы первичность запрета как способа защиты нарушенного исключительного права очень органична¹³.

8 Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография. М.: «Инфотропик Медиа», 2019, Глава 2, §2, раздел 2.2 «Негаторное требование о запрете нарушений на будущее время», цитируется по системе «Гарант».

9 В качестве примера: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2015 г. № С01-862/2015 по делу № А21-7328/2014.

10 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2016 г. № С01-102/2016 по делу N А40-36077/2015: «Не может быть удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи товара, если принадлежащий ответчику товар им уже продан, или требование о запрете ввоза товара, если товар, в отношении которого подана таможенная декларация, уже выпущен таможенным органом».

11 См., например, Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. А.С. Ворожевич, журнал «Закон», № 7, июль 2018 г.

12 Например, в Решении Районного суда Северного района Штата Иллинойс 22 июня 2012 года по спору между компаниями Эппл и Моторола суд исходит из предпосылки, обратной привычной нам предпосылке о том, что право патентообладателя на запрет третьим лицам использовать его изобретение является основой исключительного права. Со ссылкой на принципы, изложенные в ряде предыдущих дел (eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S.; Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1351-52 (Fed. Cir. 2009); Hoard v. Reddy, 175 F.3d 531, 533 (7th Cir. 1999); Walgreen Co. v. Sara Creek Property Co., 966 F.2d 273, 274 (7th Cir. 1992); Pelletier v. Stuart-James Co. 863 F.2d 1550, 1558 n. 15 (11th Cir. 1989), суд говорит о том, что судебный запрет по патентным спорам потому только допустим, что в судебных делах о нарушении прав по патенту обычно невозможно точно доказать размер убытков, на которые патентообладатель имеет право.

13 Хотя можно согласиться с А.С. Ворожевич в том, что в понятиях «пресечение действий, нарушающих право» и «запрет на совершение действий, нарушающих право» есть не только лингвистическая разница: см. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. А.С. Ворожевич, журнал «Закон», № 7, июль 2018 г.





Все остальные способы защиты, не связанные с имущественными требованиями: требование об изъятии и/или уничтожении материальных носителей, об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, — не распространены, поскольку требования об их применении удовлетворяются редко.

В частности, суды часто отказывают в удовлетворении требований об изъятии и/или уничтожении материальных носителей, ссылаясь на невозможность их исполнения, поскольку точно не известно место нахождения и количество этих материальных носителей (товаров). Таким образом, обоснованно рассчитывать на удовлетворение этого требования можно только в том случае, если контрафактный товар арестован в порядке применения предварительных обеспечительных мер, и при вынесении окончательного решения Суд может удостовериться в наличии этих товаров.

Такое требование, как признание действий ответчика нарушением, считается ненадлежащей формой защиты: согласно Постановлению СИП от 14 декабря 2018 г. № С01-993/2018 по делу № А60-41194/2017, «ни статья 12 ГК РФ, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1515 главы четвертой ГК РФ не предусматривают такой способ защиты права, как признание не-законными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов»¹⁴.

Отсутствие эффективных способов доказывания причи-

ненных убытков усложняют взыскание адекватного размера компенсации.

В связи с изложенным выше автор настоящей статьи полагает, что требование о запрете судом совершения определенных действий по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации должно остаться основным способом защиты нарушенных исключительных прав.

Действительно, требуется различать недопустимый «абстрактный» запрет и подлежащий удовлетворению запрет на совершение определенных действий, нарушающих право истца.

Любое заявленное требование должно быть направлено на защиту нарушенных прав истца, при этом нарушение должно быть выражено в конкретных совершаемых ответчиком действиях. Например, достаточно конкретным может быть требование о запрете ответчику производить и продавать конкретное лекарственное средство с использования конкретного изобретения истца, но будет считаться абстрактным требование о запрете на будущее производить какое-либо иное лекарственное средство, которого еще нет, действий по разработке или регистрации которого ответчик не предпринимал, и нет никаких оснований полагать, что ответчик собирается такое лекарственное средство выпускать на рынок. Во втором случае ответчик ничем не отличается от всех остальных участников гражданского оборота, которые тоже гипотетически могли бы начать производить лекарственное средство с использованием изобретения, но нет никаких оснований полагать, что они собираются это делать. В таких и только таких

случаях требование о запрете является общим запретом гражданского законодательства нарушать права других лиц при осуществлении своей деятельности, то есть, не является средством защиты нарушенных прав истца, поскольку таких действий ответчиком еще не совершено. Согласно практике Суда по интеллектуальным правам, такого рода требования считаются «абстрактными», в связи с чем не подлежащими удовлетворению:

«Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет» (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 года по делу А41-19679/2018 и продолжение того же спора — Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2020 г. № С01-1116/2018).

В определенной степени можно согласиться с обоснованием

¹⁴ Аналогичные выводы содержатся и в иных судебных актах: Постановление СИП от 16 января 2019 г. № С01-1206/2018 по делу № А40-136629/2017; Постановление СИП от 4 февраля 2015 г. № С01-1378/2014 по делу № А40-9597/2014; Постановление СИП от 29 июля 2016 г. № С01-462/2016 по делу № А11-729/2015; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2022 г. № 09АП-84123/21 по делу № А40-199397/2021.





отказа суда в удовлетворении неимущественных исковых требований в деле А40-167756/2021, когда суд апелляционной инстанции указал, что в исковых требованиях недостаточно конкретизировано, использование каких именно фотоматериалов истец требует запретить, в связи с чем требование становится слишком абстрактным¹⁵.

При этом ссылка на недопустимость абстрактного запрета в делах, в которых не доказано нарушение¹⁶, представляется ошибочной, поскольку в иске в таком случае следует отказывать не в связи с абстрактностью требования, а в связи с отсутствием доказательств нарушения.

Но представляется нецелесообразным и неэффективным отказывать в иске со ссылкой на принцип недопустимости абстрактного запрета на будущее в спорах, в которых ответчик нарушал исключительное право, что подтверждается доказательствами, но в ходе рассмотрения спора нарушение прекратилось, но при этом нет никаких оснований считать, что нарушение не может быть возобновлено¹⁷. Такой излишне формальный подход судов приводит к необоснованному освобождению от ответственности недобросовестных ответчиков, которые временно убирают предложение о продаже спорного товара на период спора, но не признают нарушение, или

предоставляют в суд ненарушающее изделие, декларативно заявляя, что они более не нарушают изобретение по патенту в указанном в требовании изделии. Зачастую в указанных случаях суды отказывают в удовлетворении требования о запрете без проведения анализа, а было ли нарушение на момент подачи иска. Очевидно, что в такой ситуации у истца отсутствует механизм создания ответчику препятствий в возвращении к производству спорного товара, поскольку нет решения суда, которым бы было признано нарушение.

Автор также полагает, что нельзя допускать слишком формального подхода к степени конкретизации заявляемых истцами требований, поскольку излишняя конкретизация требований в итоге нарушает право правообладателей на судебную защиту.

Границу между допустимым и слишком абстрактным требованиями следует устанавливать по цитированному выше Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2019 года: если предположить, что ответчик, который заявляет, что он прекратил нарушение, возобновит его, то совокупность его действий, все же, будет носить характер длящегося правонарушения. В таком случае достаточно предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего запрет

на совершение таких действий. А если сформулированное истцом требование о запрете охватывает и такие действия, которые не смогут считаться продолжением правонарушения, а будут квалифицированы как новое правонарушение, тогда в таком запрете может быть и отказано.

Стандарт доказывания существования угрозы нарушения в этой категории споров тоже должен быть снижен. В частности, в упомянутой выше монографии Подшивалова Т.П. содержится ссылка на позицию Верховного суда РФ, а также более раннюю судебную практику, согласно которой для удовлетворения негативного иска необходимо, чтобы существовала реальная, а не мнимая угроза нарушения права, при этом для доказательства реальности угрозы достаточно, что нарушение состоялось в прошлом. Почему же при рассмотрении исков о защите вещных прав, для которых такой способ защиты в целом не характерен, суды считают факт нарушения в прошлом достаточной угрозой нарушения в будущем, в при рассмотрении исков о защите исключительных прав, для которых требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, является базовым, суды устанавливают более высокий стандарт доказывания реальности угрозы нарушения?

15 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2022 г. № 09АП-84850/21 по делу № А40-167756/2021:

«Принимая во внимание требование указанных норм материального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что исходя из специфики рассмотрения споров о защите исключительных прав на фотографические произведения, автор имеет обоснованное право на обращение с требованиями об обязанности прекратить использование объектов исключительных прав, которые незаконно используются ответчиком без его согласия.

Вместе с тем в рассматриваемой ситуации истцом не учтено, что при рассмотрении требования, сформулированного истцом определенным образом, суд первой инстанции должен рассмотреть требование в том виде, в каком оно заявлено, и не наделен полномочиями по своей инициативе изменять содержание данного требования или удовлетворять требование в том виде, в каком оно не было заявлено.

Исходя из буквального прочтения просительной части искового заявления следует, что истец просит суд обязать ООО «Земельный формат» прекратить использование фотоматериалов, автором которых является Лихачев Антон Михайлович, то есть истец не конкретизирует, какие именно фотоматериалы суд должен обязать ответчика прекратить использовать.

При этом суд апелляционной инстанции отклоняет доводы истца о том, что несмотря на отсутствие в просительной части конкретизации объектов исключительных прав по существу иска следует, что испрашивается прекращение использования именно тех фотографий, которые являются предметом исследования в рамках настоящего спора, так как в буквальном понимании требование просительной части оценивается судом апелляционной инстанции как общий запрет конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на что справедливо указал суд в решении».

16 Например, см. дело А76-1802/2021.

17 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2022 г. № 09АП-81696/21 по делу № А40-21526/2021.





Если ответчик добровольно прекратил нарушение, представив доказательство того, что договоры поставки на спорный товар расторгнуты или изменены, спорные упаковки уничтожены, а заказываются новые, спорные узлы исключены из конструкции и совершены прочие действия, у суда действительно могут быть основания отказать в запрете, поскольку, как указал Суд по интеллектуальным правам, запрет в данной ситуации не приведет к восстановлению нарушенных прав (нарушение кончилось) и не пресечет угрозу нарушения (поскольку реальной угрозы нарушения нет). Но представляется справедливым и правильным, что в случае, если факт состоявшегося нарушения доказан истцом, то бремя доказывания отсутствия угрозы нарушения в будущем лежит на ответчике. При таком распределении бремени доказывания суд исследует материалы дела и установит обстоятельство о том, что в действиях ответчика было нарушение. И только при таком подходе спор будет действительно разрешен, и если нарушение будет возобновлено, сторонам не придется опять доказывать использование или неиспользование изобретения в продукте, сходство до степени смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца и прочие обстоятельства нарушения. К тому же, ответчик останется под угрозой ответственности за неоднократность действий по нарушению.

Представляется справедливым, что позиция ответчика должна быть в данном случае

учтена и при распределении судебных издержек: если он не соглашался с тем, что нарушение было, но при этом прекратил нарушение, последствия должны быть такими же, как и в случае признания иска или в случае отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением заявленных требований ответчиком.

Иной подход судов приведет к тому, что на практике, чтобы не рисковать, в любом споре о нарушении исключительных прав правообладатели будут требовать взыскания компенсации, что не может считаться соблюдением баланса интересов в обществе, сокращению судебных издержек и повышению эффективности судебных процессов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. «Закон», № 7, июль 2018 г.
2. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности, Спб, 2000.

Озолина И.Г. Судебный запрет в спорах о нарушении интеллектуальных прав: за и против

Irina G. Ozolina Prohibitory injunction in intellectual property infringement disputes: Pros and cons

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с

применением такой меры защиты интеллектуальных прав, как судебный запрет. Автор обращает внимание на эффективность этой меры защиты по сравнению с иными мерами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, а также на проблемы распределения бремени доказывания, возникающие в практике в связи с принципом недопустимости абстрактного запрета на будущее в спорах о нарушении исключительных прав.

ABSTRACT

The article discusses controversial issues related to the implementation of prohibitory injunctions as a measure to protect intellectual property rights. The author draws attention to the effectiveness of this measure in comparison to other measures provided for by the Civil Code of the Russian Federation, as well as to the problems of burden of proof distribution arising in practice from the principle of the inadmissibility of abstract prohibitory injunctions for the future in disputes about exclusive rights infringement.

Ключевые слова: абстрактный запрет на будущее, бремя доказывания, способы защиты исключительных прав, интеллектуальные права.

Keywords: abstract prohibitory injunction for the future, burden of proof, methods of exclusive rights protection, intellectual property rights.





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