№ 1 (117) 2023 IP-СПОР ГОДА

IP-споры 2022 года: взгляд на тенденции и кейсы

10.02.2023 СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Количество дел, рассматриваемых СИП, растет — за первую половину 2022 г. суд рассмотрел на 48% больше дел о нарушениях исключительных прав, чем в 2021 г. Продолжает расти и количество дел, рассматриваемых в кассационном порядке. В целом можно говорить о смещении интересов IP-юристов от решения глобальных задач определения правового статуса искусственного интеллекта, NFT-токенов, к более приземленным вопросам, таким,

как разграничение понятий „контрафакт“ и „параллельный импорт“. Мы надеемся, что кейсы, вошедшие в шорт-лист номинации „IP-спор года“, повлияют на юридическую практику в будущем и приведут к ожидаемым законодательным нововведениям

Судебная практика в сфере IP была в 2022 г. нестабильна и противоречива. Во многом это связано с новой санкционной реальностью и частичной легализацией параллельного импорта. Именно это, например, сформировало тенденцию к разделению в гражданско-правовых спорах понятий «контрафакт» и «параллельный импорт», это одно из немногих позитивных изменений прошлого года.

Это стало одним из немногих позитивных изменений прошлого года. Раньше контрафакт и параллельный импорт разграничивались только в рамках административных споров, в гражданско-правовых же с этими понятиями была путаница. Это приводило, в том числе, к спорным судебным решениям. Теперь мы можем надеяться, что разграничение контрафакта и параллельного импорта закрепится и в судебной практике разрешения гражданско-правовых споров.

Другая «санкционная» тенденция — снижение стандартов доказывания в спорах вокруг объектов IP уходящих из РФ правообладателей. Ранее, чтобы спорный товар не признали контрафактным, необходимо было доказать его жизненно важную необходимость по стандартам, обозначенным в постановлении № 8-П Конституционного Суда РФ от 13.02.2016. Из-за высокой сложности их доказывания, ссылок на данное постановление было мало. Одно из показательных дел 2022 г. — спор об эндоскопах Olympus (дело Olympus Corporation против УБРиР) — завершилось ссылкой суда именно на это постановление. Можно ожидать, что в будущем в таких спорах ссылаться на постановление будут чаще, и стандарты доказывания снизятся.

Вместе с тем, полного отказа от необходимости доказывания на стороне истца не будет. Так, другое «санкционное» дело 2022 г. — дело «Свинки Пеппы». Истец, правообладатель бренда,

требовал компенсацию за использование своих товарных знаков. Суд же, ссылаясь Указ Президента РФ от 28.02.2022 о применении специальных экономических мер «в связи с недружественными действиями», увидел в иске правообладателя злоупотребление правом и отказал в удовлетворении требований. При этом указ, ссылку на который сделал суд, посвящен сделкам с иностранной валютой, а не интеллектуальным правам. Подобных дел в 2022 г. накопилось множество, когда суды стали оценивать попытки иностранных компаний из ряда стран защитить свои права в борьбе с контрафактом как злоупотребление правом. Но такая практика просуществовала недолго и планомерно исправлялась вышестоящими инстанциями. Истец не может быть освобожден от бремени доказывания лишь в силу факта регистрации в «недружественной» стране.

Конечно, не все наметившиеся в 2022 г. тенденции связаны с санкциями. Это и продолжающийся рост количества IP-споров, который наблюдается уже не первый год, и, например, отклонение в сторону защиты частных, а не публичных интересов, когда Роспатент принимает решения, защищая объекты ИС без воли правообладателя. Таких кейсов становится все больше и некоторые из них представляются довольно сомнительными.

Возможно, обозначенные тенденции и приведут к законодательным нововведениям, и к пересмотру правоприменительной практики. В этом контексте интересны правовые позиции в кейсах, которые вошли в номинацию «IP-спор года»: все они либо уже задали определенные тренды в сфере IP, либо скорее всего сделают это в обозримом будущем.

Дело А. Мамичева

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2022 № 25-П

А. Мамичев, бывший сотрудник ИТ-компании ООО «Интервим», подал в суд на компанию после того, как компания присвоила его собственную компьютерную программу. В обоснование иска заявитель ссылался на то, что ответчики без его согласия и без указания

авторства используют, распространяют и копируют программу для ЭВМ, автором которой он является. Суд первой инстанции требования А. Мамичева удовлетворил частично: взыскал с компании 1,5 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав и еще 17 млн руб. компенсации за предоставление доступа к программе третьим лицам. Суд также запретил ответчикам использовать спорную программу.

Апелляция отменила решение, исходя из того, что спорная программа состоит из файлов библиотек, являющихся частью веб-приложения и использующихся для выполнения важнейших его функций. Намерение А. Мамичева использовать ее на платной основе противоречит условиям стандартной общественной лицензии. Истец не доказал, что получил права использовать программные продукты, права на которые принадлежат другим правообладателям. При этом суд сослался на п. 3 ст. 1260 ГК РФ, согласно которой переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения.

А. Мамичев подал жалобу в Конституционный Суд РФ, по его мнению, п. 3 ст. 1260 ГК РФ не позволяет ему защищать права на произведение.

Конституционный Суд отметил, что автору нельзя отказать в защите его прав на том основании, что программа — это составное произведение. Авторские права на программу для ЭВМ (включая право авторства, право на имя, исключительное право) возникают у ее создателя с момента создания данной программы в объективной форме в качестве результата творческого труда.

Ссылка на несоблюдение авторских прав создателей программных элементов, которые использованы при ее разработке, не должна влиять на разрешение этого спора, особенно если создатели сами претензий не заявляли. Фактически требование получить согласие создателей, использованных при разработке составного произведения объектов, ставит защиту прав автора в зависимость от воли третьих лиц. Поэтому п. 3 ст. 1260 ГК РФ

противоречит Конституции РФ. Законодателю надлежит внести в него изменения, которые защитят права авторов составных произведений.

Рассмотрение спора продолжается: в декабре 2022 г. апелляция с учетом правовой позиции Конституционного Суда приняла решение удовлетворить заявление А. Мамичева о пересмотре дела.

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» защищает интересы А. Мамичева в споре с Veeam Software с 2018 г., почти с самого начала рассмотрения дела в первой инстанции. Андрей Алексейчук представлял интересы А. Мамичева в Конституционном Суде. Мы попросили его рассказать об особенностях этого дела и в чем его уникальность.

Александра Маковская —
Дело носит принципиальный характер и выходит за рамки данной области гражданского права, поскольку в нем сформулирована более общая проблема: может ли быть отказано в защите признаваемого законом права лицу, который сам при осуществлении этого права нарушил права других лиц?

Алексей Станкевич —
Дело представляется крайне интересным, так как, во первых, Конституционный Суд признал необходимость законодателя учитывать особенности правовой природы программ для ЭВМ как составных объектов права. Во-вторых, была найдена неопределенность в норме ГК РФ, заключающаяся в том, что автора программы могли лишить судебной защиты лишь вследствие использования им ПО с открытым исходным кодом. Постановление Конституционного Суда в перспективе снизит количество рисков, с которыми сопряжена разработка и коммерциализация программного обеспечения на территории РФ.

ИП Володина против «ВКонтакте»

Постановление СИП от 21.06.2022 No С01 924/2022 по делу No А56 52303/2020

Есть ли разница между правообладателем контента и правообладателем составных элементов сайта (сообщества)?

Истец и исполнитель заключили договор безвозмездного оказания услуг по созданию и удалению интернет-сообществ, публичных страниц, на свое имя в социальных сетях. Исполнитель создала сообщество, в котором, в том числе была размещена информация о тренинге, проводимом привлеченным пользователем.

Пользователь обратилась в Службу поддержки социальной сети с обращением о передаче прав владельца на спорное сообщество в связи с размещением в сообществе авторских материалов данного пользователя. Служба поддержки социальной сети приняла решение передать права владельца спорного сообщества пользователю. Истец, считая вышеуказанные действия незаконными, обратился в суд с иском.

Суд встал на сторону «ВКонтакте». По мнению судей, пользователь, являясь автором контента, опубликованного в спорном сообществе, не давала согласия на использование ее контента в этом сообществе. Истец не являлась владельцем спорного сообщества, поскольку зарегистрировано оно было на имя третьего лица.

Также суды отклонили довод истца о том, что ему принадлежат права на сообщество как вторичное произведение и базу данных. Пользователи могут быть правообладателями контента, а правообладателем составных элементов сайта (сообщества) является ответчик. В настоящем деле отсутствует совокупность критериев базы данных, а также критериев для признания лица изготовителем базы данных, предусмотренных ст. 1333, 1334 ГК РФ.

Ирина Резникова —

Вопрос принадлежности контента в соцсетях имеет в настоящее время принци- пиальное значение. Тем более, если речь идет о физических лицах, которые редко оформляют договорные обязательства письменно и поэтому вопрос применимости пользовательских соглашений (которые, как правило, все начинают читать только в суде) крайне важен. В таких условиях работа юриста — это творчество,

креатив и новации — не меньше, чем в случае с самим процессом создания контента в соцсетях.

Александра Маковская —

Негативная оценка кейса связана с тем, что как следует из судебных актов в сообществе, права на которое были переданы другому лицу, размещались материалы не только этого лица. При этих обстоятельствах не представляется обоснованной позиция судов, не исследовавших вопрос об объеме материалов, размещенных другими лицами. Указание на то, что истец по делу не являлся владельцем этого сообщества было бы уже достаточным для формального решения дела.

Алексей Станкевич —

Данный кейс иллюстрирует низкий уровень соблюдения прав на объекты авторства в социальных сетях. Суд обо- снованно защитил права пользователя, признав правомерным передачу его прав на сообщество, содержащее ее контент в соответствии с внутренними правила- ми Интернет-площадки. В перспективе Постановление может положительным образом сказаться на динамике расширения сферы авторского права в информационное пространство, а также на уровне правовой осведомленности распространителей контента.

Дело Olympus Corporation против УБРиР

Постановление СИП от 20.07.2022 по делу No А60 43219/2019

Параллельный импорт для обеспечения баланса интересов

Банк приобрел в качестве отступных медицинское оборудование (эндоскопы). Производитель эндоскопов Olympus Corporation предъявил иск к банку о нарушении его исключительных прав на товарный знак «OLYMPUS» с требованием взыскать с ответчика компенсацию и запретить реализацию эндоскопов. Суд установил, что эндоскопы представляют собой оригинальный, правомерно

произведенный товар. При этом правообладатель не давал согласия на их импорт в Россию.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Он запретил ответчику реализовать товар и обязал его выплатить 55 млн руб. компенсации. Суд апелляционной инстанции не согласился с этим решением и отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что:

— суд первой инстанции не установил, были ли действиями ответчика причинены убытки истцу;

— отсутствие убытков исключает право на получение компенсации;

— истец злоупотребляет своими правами.

СИП не согласился с первым аргументом апелляции, отметив, что ГК РФ предусмотрел возможность взыскания компенсации за на- рушение исключительных прав на товарный знак как самостоятельной меры гражданско-правовой ответственности вне зависимости от доказанности наличия убытков. В то же время решение апелляции об отказе в удовлетворении иска поддержал. СИП признал действия истца злоупотреблением правом.

Вслед за апелляцией СИП назвал следующие критерии злоупотребления правом со стороны правообладателя в споре с параллельным импортером:

— необоснованно высокий размер взыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак, использованный в отношении оригинальной продукции;

— требование предъявлено к банку, который не является профессиональным участником на рынке медицинского оборудования, не ввозил на территорию РФ спорные эндоскопы;

— правообладатель имеет опыт предоставления согласия (в некоторых случаях безвозмездного) на ввоз оборудования лицам, которые не являются его дистрибьюторами.

Суды учли, что в сложившейся ситуации запрет на реализацию товара ответчиком равносилен требованию о его уничтожении, от которого истец отказался. Следовательно, применение выбранного истцом неимущественного способа защиты ставит компанию-правообладателя при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении банка влечет необоснованно значительные

неблагоприятные последствия. При этом суды (апелляция и кассация) сослались на принцип «баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию».

Александра Маковская —

Дело носит принципиальный характер, в том числе и потому, что связано с залогом имущества. Хотя залог прекратился в связи с отступным, соответствующий вопрос будет возникать и при обращении взыскания на предмет залога и его реализации на территории РФ.

Владислав Старженецкий —

Пожалуй, самое интересное дело, где переплетены самые разные вопросы — экономические санкции, добросовестность, параллельный импорт, интересы потребителей и бизнеса.

Михаил Бегунов —

Политические события существенно расширили практику новых категорий споров — споров с иностранными право- обладателями. Уже сейчас начинает формироваться судебная практика по защите национальных экономических интересов. При отсутствии законодательной базы, суды принимают решения исходя из фундаментальных правовых принципов. В рассматриваемом случае выводы СИП были основаны исходя из содержания принципа запрета злоупотребления правом. До внесения изменений в законодательство суды, аналогично решению СИП, будут использовать общие положения гражданского законодательства в целях защиты прав «внутренних» участников.

«Газпром Нефть» против Роспатента

Постановление Президиума СИП от 11.07.2022 по делу No СИП 255/2021

В качестве товарного знака можно зарегистрировать аббревиатуру

Роспатент отказал ООО «Газпром Нефть» в регистрации буквенного обозначения «ГПН» в качестве товарного знака. По мнению госоргана, буквенный элемент «ГПН» не обладает словесным характером. А использование сочетание этих букв (как в русском, так и в английском варианте) в фирменном наименовании дочерних организаций не индивидуализирует товары этих организаций. Общество не согласилось с этим решением и обратилась в суд.

Президиум посчитал сочетание «ГПН» аббревиатурой истца, следовательно буквенным сочетанием, которое имеет изначальную различительную способность. Чтобы признать конкретное буквосочетание аббревиатурой, нужно доказать, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение. Таким образом, не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.

«ГПН» — русскоязычная аббревиатура, образованная путем сложения трех букв слов «Газпром Нефть». Таким образом, элемент «ГПН» имеет различительную способность и может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

Александр Молотников —

В каждой профессиональной среде, отрасли экономики, регионе используется огромное количество буквенных сочетаний, которые неизвестны людям, не сталкивающимися с упомянутыми сферами. Довольно часто одно и то же сокращение может иметь принципиально разное значение. «ГБР» — это и городское бюро регистрации в сфере недвижимости, и группа быстрого реагирования в области охраны, и пр. Разумеется, проблема множественности значений характерна и для иностранных языков. Все эти факты стоит принимать во внимание, изучая дело о регистрации товарного знака ГПН.

Кстати, к своему стыду, до ознакомления с этим кейсом я и не знал, что ГПН— это аббревиатура компании «Газпром Нефть», которая и выступила истцом по делу. Окажет ли возможность регистрации сочетания букв в качестве товарного знака позитивное влияние на практику? Маловероятно. Наоборот, это только может запутать потребителей и создать массу недоразумений во многих сферах предпринимательской деятельности. Существуют серьезные риски со стороны IP-троллей. Да и типичный заявитель постарается охватить как можно больше сфер, а это приведет к конфликтным ситуациям с другим обладателями аналогичного сочетания заветных букв. В той же заявке «Газпром Нефть» были названы весьма разнородные товары и услуги («лучины древесные для разжигания»,

«выжимание сока из плодов» и пр.).

И в завершение повторюсь, даже привычные аббревиатуры могут наполняться очень неожиданным значением. Для одних то же ОГПУ — это нечто, связанное с госбезопасностью, а для других — со сферой образования. Ведь это ничто иное, как Оренбургский государственный педагогический университет.

Анна Занина —

В сентябре 2021 г. положительного решения СИП (в январе 2022 г. президиум суда его подтвердил) по аббревиатуре добилась датская компания Nordic Transport Group (NTG), так что судебная практика в пользу возможности регистрации аббревиатуры как товарного знака начала формироваться уже тогда. «Газпром Нефть» тоже начала судиться в 2021 г., но ее дело было направлено на новое рассмотрение, поэтому итоговое решение по нему состоялось позднее. Стоит отметить, что решение по NTG было тем более ценно, что в России эта компания известна гораздо меньше, чем «Газпром Нефть», и доказать свою позицию ей было, очевидно, гораздо сложнее. Тем не менее, кейс по ГПН можно оценить только положительно, он развивает практику в этом направлении в отношении российских правообладателей.

«Кудряшовский мясокомбинат» против Роспатента

Решение СИП от 26.08.2022 по делу No СИП 156/2022

Восприятие обозначения потребителями

Кудряшовский мясокомбинат обратился в суд с иском о признании недействительным решения Роспатента о регистрации товарного знака «ДЕРЕВЕНСКАЯ» в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «бульоны; дичь; желе мясное; экстракты мясные; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы».

По мнению истца, такой товарный знак воспринимается как указание на натуральный, экологичный,

свежий, качественный продукт, произведенный без консервантов, что вопреки мнению Роспатента не требует дополнительных размышлений и домысливания. По мнению Роспатента слово «Деревенская» не является простым указанием товаров и может вызывать в сознании российского потребителя неоднозначные ассоциации.

Суд констатировал, что спорный товарный знак потребителем воспринимается как указание на натуральный, свежий, экологичный, качественный продукт, произведенный без консервантов. При этом для восприятия не требуется дополнительных рассуждений и домысливания. Но данный вывод нельзя сделать в отношении такого товара как «дичь». Дичью называют птиц и зверей, живущих в дикой природе и являющихся объектом любительской или промысловой охоты человека. При этом в отношении изделий, относящихся к дичи, не характерно использование прилагательного «деревенская», ввиду их разной семантической наполненности. Суд отметил, что вопреки позиции заявителя, однородность товара «дичь» с иными зарегистрированными товарами 29-го класса МКТУ не устраняет факт отсутствия у обозначения «Деревенская» описательного характера для товара «дичь», поскольку оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из:

· восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и (или) услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров и (или) услуг, однородных им, или любых товаров;

· в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Александра Маковская —

Спор разрешен на основе действующих норм. Но очевидно, что это потребовало значительных усилий по формированию доказательств позиции. Некоторую новизну в дело вносит перечисление правовых усилий стороны по отстаиванию своей правовой позиции в деле. Ссылка на предыдущее поведение стороны в других делах, в принципе, не должна была бы иметь правового значения в данном деле.

Алексей Станкевич —

Дело иллюстрирует проблему «патентного троллинга» и создает вклад в положительную практику борьбы с недобросовестными правообладателями, не занимающимися самостоятельной коммерческой деятельностью и наносящих ущерб экономике и научно-техническому развитию.

Ирина Резникова старший партнер юридической компании «Гардиум»

СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ