№ 03 (129) 2024 IP-СПОР ГОДА

Топ-4 спора в сфере интеллектуальной собственности в 2023 году

05.04.2024 СТАТЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

*В прошлом году, награждая кейс Антона Мамичева в номинации «IP-спор года», мы отметили, что Конституционный Суд РФ нечасто обращает внимание на вопросы интеллектуальной собственности (*Алексейчук А. Победа отдельного человека над транснациональной корпорацией//Legal Insight. — 2023. — No 1.*). Однако в 2023 г. в шорт-лист этой номинации вошли два спора об интеллектуальной собственности, дошедшие до Конституционного Суда, и один из них был признан «IP-спором 2023 года».*

Дело о влиянии оборота прав на их оценку

Осипов Д.А. vs ООО «Гидробур-Сервис»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КС РФ ОТ 24.03.2023 No 10-П

Генеральный директор общества числился в соавторах произведения, творческого участия в создании которого он не принимал, а лишь оказывал административное содействие. Впоследствии, уволившись, теперь уже бывший директор обратился в суд с иском о взыскании с общества вознаграждения «за создание и использование» изобретений.

Решениями Дзержинского райсуда г. Перми требования генерального директора были удовлетворены в полном объеме. Суд исходил из того, что принадлежность обществу патентов на изобретения является

неопровержимым доказательством их использования. При этом взысканные суммы в десятки раз превышали суммы, выплаченные другим соавторам, принимавшим основное участие в создании изобретений.

Апелляционный и кассационный суды оставили решения районного суда без изменений. Верховный Суд также отказал в удовлетворении жалобы. Однако Конституционный Суд РФ удовлетворил ее и обязал пересмотреть судебные решения по делу. При вынесении своего решения Конституционный Суд указал, что общество объективно заинтересовано в воплощении в жизнь инноваций, выраженных в объекте патентных прав, и что статья 75.1 Конституции предусматривает создание условий для устойчивого экономического роста (что среди прочего подразумевает скорейшее внедрение в жизнь изобретений и иных патентоспособных результатов творческой деятельности).

Конституционный Суд также разрешил судам снижать вознаграждение, выплачиваемое авторам неиспользуемых изобретений, и признал правила о выплате вознаграждения, установленные Постановлением Правительства No 1848, в части невозможности определения размера вознаграждения лицу, создавшему изобретение в соавторстве, с учетом его личного вклада не соответствующими Конституции РФ.

25 мая 2023 г. Постановлением No 812 Правительство РФ изменило правила, которые были установлены Постановлением No 1848.

Комментарий Сергея Степанова, экс-главного юриста «НьюТек Сервисез»

Мы обратились с жалобой в Конституционный Суд, поскольку полагали, что суды пришли к своим выводам в результате придания нормам ст. 1370.4 ГК РФ и Постановления Правительства No 512 смысла, противоречащего Конституции РФ. Согласно Конституции вознаграждение «за использование» не может присуждаться в отсутствие фактического использования изобретений, к тому же любое вознаграждение должно присуждаться с учетом вклада автора в создание изобретения. Подходы судов необоснованно и неконституционно позволяют определенным соавторам получать компенсацию без учета уровня их вклада в создание спорного изобретения, в результате чего ущемляются интересы

других соавторов.

Нашим центральным неюридическим аргументом в жалобе в Конституционный Суд был аргумент о том, что по прошествии 20 лет с тех пор, как руководством страны была поставлена задача развивать инновационную экономику, ключевая задача в стимуляции такого развития на законодательном уровне по-прежнему не решена (что мы с удивлением для себя обнаружили): изобретатели гарантированно получают вознаграждение как за создание изобретений, так и за их использование (которое презюмируется). В результате стимул к созданию изобретения у них имеется, а к его внедрению в экономику — отсутствует.

Социальное значение данного кейса не только в изменении практики судов, но и в разработке новых правил выплаты вознаграждения за изобретения, созданные в соавторстве, которые были приняты Правительством РФ во исполнение решения Конституционного Суда РФ.

Убедить Суд согласиться с нашими аргументами было бы невозможно без участия в деле и помощи партнера «Петроль Чиликов» Е. Чиликова, а также профессора кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Н. Козловой и ассистента кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова А. Ворожевич, которые любезно предоставили научно-юридическое заключение по нашему делу.

Комментарии экспертов The CASE by Legal Insight

Владислав Старженецкий

Отличный пример приоритета содержания правоотношения перед формой.

Анна Румянцева

Конституционный Суд РФ поддержал справедливую позицию, согласно которой для выплаты авторам изобретения вознаграждения за его использование такое изобретение должно

реально использоваться, одного факта авторства в данном случае недостаточно. Помимо юридической ценности практика имеет и ценность социальную, ведь такая позиция будет стимулировать авторов к внедрению своих изобретений в жизнь.

Екатерина Макеева

Интересно, что в данном случае Конституционный Суд РФ подтвердил справедливость одного из принципов экономики права: важность защиты права собственности выше там, где более высок оборот данных ресурсов. В выпуске LI No 5 за 2021 г. мы приводили в качестве примера действия этого принципа дело Джона Мура, оспаривавшего права на свою почку, теперь же в качестве примера можно будет использовать российский кейс.

> Дело о групповом взыскании Дело «Баю-бай» (2-е место)
>
> ПОСТАНОВЛЕНИЕ КС РФ ОТ 14.12.2023 No 57-П
>
> В деле о защите исключительных прав на товарный знак «Баю-бай» (No А40-215387/2021) суды отказали в удовлетворении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции, поскольку ранее с ответчика этим способом уже была взыскана компенсация по тем же партиям и объемам (дело No А40- 210216/2020). Нюанс состоял в том, что компенсация ранее была взыскана в пользу другого лица — общества «Фортуна», правообладателя сходных товарных знаков «Баю-бай» (аффилированного с первым правообладателем). Поскольку законодательство не предусматривает возможность отказа во взыскании компенсации в такой ситуации, Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом в Конституционный Суд.
>
> Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14.12.2023 No 57-П признал пункт 3 ст. 1252 и пункт 4 ст. 1515 ГК РФ не соответствующими Конституции в той части, в которой они не позволяют снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании, если с нарушителя уже взыскали компенсацию, рассчитанную в двукратном размере стоимости тех же товаров, в связи с размещением на товаре того же обозначения. Ранее снижать компенсацию, рассчитанную в двукратном размере стоимости

контрафактной продукции, можно было только до однократного размера (Постановление Конституционного Суда РФ No 40-П). Теперь аффилированным правообладателям откажут во взыскании повторной двойной компенсации, а иным правообладателям сходных товарных знаков суд снизит размер компенсации.

Комментарии экспертов The CASE by Legal Insight

Алексей Станкевич

Суду по интеллектуальным правам и Конституционному Суду РФ удалось совместными усилиями устранить имевший ся законодательный пробел, который позволял группе аффилированных лиц неоднократно удовлетворять один и тот же экономический интерес — взыскивать с одного и того же нарушителя компенсацию за одно и то же нарушение.

Виктор Домшенко

Подход Конституционного Суда РФ имеет важное значение, так как направлен на соблюдение баланса интересов с учетом принципа соразмерности ответственности последствиям деяния. Допустивший нарушение исключительных прав третьих лиц нарушитель не должен несколько раз нести ответственность за один и тот же товар.

Владислав Старженецкий

Это очень важный спор, иллюстрирующий сложность расчета компенсации за нарушение исключительных прав при множественности правообладателей. Он также показывает, как принципы права (добросовестности, со-размерности, баланса интересов) могут корректировать позитивное право.

Екатерина Макеева

В данном случае позитивным фактором является инициативность Суда по интеллектуальным правам, выявившего в ходе правоприменения противоречивость правовых норм и принявшего меры по установлению неконституционности норм Гражданского кодекса РФ в части, не позволявшей снизить размер повторной компенсации или отказать в ее взыскании.

Анна Румянцева

Практика Конституционного Суда РФ не дает недобросовестным правообладателям обогащаться путем получения компенсации за нарушение исключительного права. Смысл такой компенсации изначально заключался в восстановлении нарушенных прав правообладателя, а не в предоставлении ему возможности для необоснованного обогащения.

Александр Краснов

Данный кейс подводит многолетний итог проверке ст. 1515 ГК РФ на соответствие Конституции РФ (см. Постановления КС РФ No 28-П, No40-П; новое Постановление КС РФ No 57-П). Конституционный суд в очередной раз озвучил, что снижать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки можно, причем при любом способе расчета: как в твердом размере, так и в виде двукратной стоимости права, двукратной стоимости контрафактных товаров. Можно снижать компенсацию ниже низшего предела, можно отказывать во взыскании компенсации / снижать ее размер, если с нарушителя уже была взыскана компенсация за ту же партию в пользу правообладателя сходного товарного знака. С учетом готовящихся поправок в ст. 1515 ГК РФ, согласно которым суды смогут изменять способ расчета компенсации, правообладателям будет все сложнее взыскивать крупные суммы. В то же время для участников рынка выводы Конституционного Суда имеют принципиальное значение, защищая от двойной ответственности за нарушение.

Дело о том, что у пруда и моря общие предки, но разные воспоминания

НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ vs ООО «ВИАМ-трейд», АО «ВПК НПО Машиностроения»

В основе дела No А40-199149/21 лежал спор о зависимости более позднего патента на изобретение ответчиков от более раннего патента истца. Ответчикам удалось доказать, что в рецептурной композиции по их патенту не используется рецептурная композиция по патенту истца: несмотря на частичное использование аналогичных компонентов в патенте ответчиков описан новый композиционный материал, физико-механические свойства которого обусловлены эффектом от всех входящих в его состав компонентов, а также использованием для его получения технологии, отличной от описанной в патенте. В удовлетворении требования о запрете ответчикам использовать изобретение без разрешения истца суд отказал, указав, что оно является некорректным, поскольку в нем не усматривается требование о запрете использования изобретения в конкретном продукте, в связи с чем оно носит абстрактный характер.

В предмет доказывания по делу входило установление возможности использования изобретения

ответчиков без учета имеющего более ранний приоритет изобретения истца. При этом особенностью данного дела стало изучение привлеченными ответчиками, специалистами, экспертами, рецензентами каждого признака сравниваемых изобретений, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, в частности по качественному и количественному составу, структуре композиции и ингредиентов.

По результатам назначенной комплексной патентно-технической экспертизы заключения экспертов ФГБОУВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» и ООО «Патентно-правовая фирма «ЮС» имели принципиальные отличия, основанные на расхождении в сделанных ими выводах исходя из анализа каждого признака пункта формулы изобретения истца с соответствующим каждым признаком изобретения по патенту ответчиков. Отсутствие в исследовании эксперта ФГБОУВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» изучения количественных интервалов одного из признаков изобретения стало существенным для судов всех инстанций и повлияло на дальнейший отказ в удовлетворении исковых требований.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2023 No С01– 935/2023 оставило Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2022 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023 по делу No А40-199149/2021 без изменения, а Верховный Суд РФ в Определении от 16.10.2023 No 305-ЭС23-20026 не на- шел оснований для передачи жалобы истца в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Комментарии экспертов The CASE by Legal Insight

Алексей Станкевич

Вопрос установления зависимости позднего патента от раннего является одним из самых сложных в праве интеллектуальной собственности, зачастую он относится к категории экспертных вопросов и требует глубокой аналитики со стороны профильных специалистов.

> Дело «Пиши, сокращай»... но не воруй
>
> ИП Ильяхов М.О. vs ООО «Смарт Рединг»
>
> ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИП РФ ОТ 27.06.2023 ПО ДЕЛУ No А40-145258/2022
>
> Индивидуальный предприниматель обратился в суд с требованием о прекращении незаконного использования литературных произведений «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки», а также обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с зарегистрированными им товарными знаками. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, исходя из следующего. Саммари на книги не являются самостоятельными произведениями, поскольку в их основу положены книги «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки».
>
> Суд по интеллектуальным правам счел данный вывод справедливым: размещение саммари является незаконным использованием (переработкой) произведений, исключительные права на которые истцу не принадлежат. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Суд признал заслуживающим внимания довод ответчика о том, что исключительные права на литературные произведения «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки» принадлежат истцу в соавторстве с Сарычевой Л.А. В таком случае нижестоящие суды установили нарушение исключительных прав на литературные произведения только одного из соавторов и определили долю и размер компенсации, исходя из данных обстоятельств, не привлекая к участию в деле второго соавтора.

Комментарии экспертов The CASE by Legal Insight

Алексей Станкевич

В рамках данного дела суды установили, что пересказ (саммари) произведения является способом его использования, а именно переработкой, в связи с чем не может осуществляться без согласия правообладателя.

Владислав Старженецкий

В российском праве совместное обладание правом изучено мало. Как присуждать компенсацию соавторам, какими подходами в процессуальном и материальном праве руководствоваться судам — данный кейс хорошо демонстрирует все эти сложности.

Екатерина Макеева

Кейс содержит спор в сфере, которая стала популярной в последние годы: в электронных библиотеках без разрешения авторов размещаются сокращенные пересказы их литературных произведений. Решение Суда по интеллектуальным правам стало ответом на запрос рынка по поводу пресечения нарушения авторских прав.

СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ