

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам

Москва

28 апреля 2021 г.

Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – НКС при СИП) прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение были вынесены вопросы, возникающие при рассмотрении дел о пресечении нарушений исключительных прав. Данные вопросы в виде проекта Обзора практики Суда по интеллектуальным правам были предварительно направлены всем участникам заседания (далее – Обзор).

В заседании приняли участие члены НКС при СИП, представители органов государственной власти, в том числе судьи и работники аппаратов арбитражных судов, Первого апелляционного суда общей юрисдикции, преподаватели и сотрудники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, а также практикующие юристы.

Письменные заключения по поставленным к заседанию вопросам представили:

Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Городов Олег Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета;

Гринь Елена Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кожемякин Дмитрий Владимирович – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета;

Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по правовым вопросам автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее – Координационный центр);

Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный; президент российской национальной группы Международной федерации поверенных по интеллектуальной собственности (FICPI Russia);

Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального университета;

Федотов Михаил Александрович – доктор юридических наук, профессор, руководитель Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

В дискуссиях участвовали:

Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Бутенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково, член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации;

Копылов Сергей Александрович – заместитель директора по правовым вопросам автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»;

Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам;

Медведев Валерий Николаевич – управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный; президент российской национальной группы Международной федерации поверенных по интеллектуальной собственности (FICPI Russia);

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

Серго Антон Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, президент юридической фирмы «Интернет и Право»;

Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, первый заместитель декана факультета права, доцент кафедры международного публичного и частного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Тиллинг Екатерина Михайловна – адвокат, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы Eversheds Sutherland;

Федотов Михаил Александрович – доктор юридических наук, профессор, руководитель Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Щербак Наталия Валериевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова** и назначила модератором заседания заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам **Георгия Юрьевича Данилова**.

В качестве первого вопроса Г.Ю. Данилов предложил обсудить отраженную в пункте 1.1 Обзора проблему, которая была сформулирована следующим образом.

Требование о пресечении правонарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, может быть заявлено в том числе регистратору в виде требования прекратить делегирование доменного имени¹.

В сопровождающем указанный вопрос примере суд возложил на регистратора доменных имен (далее – регистратор) обязанность прекратить делегирование доменного имени. Не согласившись с судебным актом, регистратор обратился в суд с кассационной жалобой, в которой указал, что, являясь регистратором, он не несет ответственность за действия администратора доменного имени (далее – администратор). По мнению регистратора, статья 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отношении его неприменима, поскольку он не является информационным посредником.

Как указал регистратор, предъявление требований о нарушении исключительного права на товарный знак при его использовании в доменном имени возможно исключительно к администратору, что разъяснено в пункте 159 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10).

Суд установил, что на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ исковое требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено в том числе к лицу, которое само такие действия не совершает, но может их пресечь. Установление в Правилах регистрации доменных имен закрытого перечня оснований для прекращения делегирования доменов не исключает возможности принятия судебного акта о пресечении нарушения путем прекращения делегирования доменов, поскольку данные Правила не являются нормативным актом и не могут ограничить предоставленную законом возможность защиты права истца путем предъявления такого требования (*постановления Суда по интеллектуальным правам от*

¹ Согласно п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее – Правила регистрации доменных имен; Правила), делегирование домена – размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.

05.12.2016 по делу № А56-74358/2015, от 04.07.2018 по делу № А40 132026/2017, от 03.02.2020 по делу № А40-311941/2018, от 20.05.2020 по делу № А40-77990/2019).

В пункте 1.1 Обзора были обозначены также следующие дополнительные вопросы.

А. Если к регистратору домена предъявлен иск о прекращении делегирования этого домена, достаточно ли привлечения администратора домена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, или суд должен предложить истцу привлечь администратора домена как соответчика/второго ответчика по делу?

В некоторых случаях администратор домена привлекается к участию в деле наряду с регистратором в качестве ответчика по требованию о прекращении делегирования доменного имени (постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу № А56 74358/2015, от 03.02.2020 по делу № А40-311941/2018), в других – в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № А40-77990/2019*).

Б. Должно ли требование о пресечении нарушения сначала обязательно быть предъявлено к администратору домена, а лишь во вторую очередь – к регистратору?

В. Допустимо ли требование о прекращении делегирования домена в случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на сайте при отсутствии доменного нарушения? Если да, то при каких условиях оно может быть удовлетворено?

Г. Могут ли меры пресечения носить временный характер, например, в рассматриваемом случае – прекратить делегирование домена до удаления информации с сайта?

Так, в случае удовлетворения указанного требования без ограничений по времени администратор домена не сможет использовать данный домен для правомерных целей, например, чтобы адресовать пользователя на другой сайт (*постановления Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2018 по делу № А55-11965/2017, от 08.12.2016 по делу № А40-52455/2015; определение Арбитражного суда города Москвы от 04.06.2014 по делу № А40-118705/2013*).

Первым слово было предоставлено **А.Г. Серго**, который отметил правильность и разумность подхода, изложенного в пункте 1.1 Обзора. В отношении дополнительных вопросов «А», «Б», «В», «Г» он изъявил желание прокомментировать их позднее.

С.А. Копылов озвучил положения, отраженные в его письменном заключении. По утверждению выступающего, на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ

пресечение незаконных действий в виде прекращения делегирования доменного имени регистратором исполнимо. Однако применение подобных мер не в полной мере будет служить достижению целей иска об устранении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании товарных знаков на сайте или в доменном имени.

Делегирование доменного имени заключается в размещении и хранении информации о доменном имени и о соответствующих ему серверах DNS² (nameservers) на серверах DNS домена верхнего уровня (корневой зонный файл), что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.

Прекращение делегирования доменного имени заключается в удалении информации об этом доменном имени и о серверах DNS, на которых размещен зонный файл домена, из корневого зонного файла, вследствие чего ресурс, адресация к которому осуществляется с использованием доменного имени, делегирование которого прекращено, станет недоступен пользователям, чьи устройства обращаются к такому ресурсу через корневые серверы DNS. Однако пользователям интернет-провайдера или хостинг-провайдера, на чьих серверах DNS размещен зонный файл домена, ресурс будет доступен до тех пор, пока этот провайдер не удалит зонный файл домена со своих серверов DNS.

По мнению С.А. Копылова, прекращение делегирования доменного имени существенно затрудняет доступ к сайту, к которому адресуется доменное имя, но не исключает возможность доступа к этому сайту иными способами, например путем использования IP-адреса или другого доменного имени. Данные тезисы отражены в решениях судов первой и второй инстанции по ряду дел (например, № А40-102695/2015, № А40-52455/15, № А40-18446/18), указывающих на то, что прекращение делегирования доменного имени де-факто не влечет прекращения доступа к нарушающему права правообладателя материалу.

В случае если доменное имя используется не только в качестве средства адресации к сайту, где размещена информация с нарушением прав правообладателя, но и в качестве адреса электронной почты и/или имени почтового сервера, и/или имен серверов DNS, используемых пользователями сети Интернет, то при прекращении делегирования такого доменного имени у этих пользователей возникнут проблемы с электронной почтой, станут недоступны их сайты. Кроме того, по словам выступающего, при прекращении делегирования доменное имя продолжает быть зарегистрированным в реестре доменных имен на ответчика как на нарушителя законных прав и интересов истца.

² От англ. Domain Name System – «система доменных имен» – компьютерная распределенная система хранения и обработки информации о доменных зонах.

С.А. Копылов отметил, что применение рассматриваемой меры может быть избыточным и может ограничивать доступ не только к незаконному, но и к законному контенту, размещенному на указанном сайте, а также может нарушить систему адресации к другим сайтам и доступ к адресам электронной почты на доменном имени, делегирование которого было прекращено. Это в целом может повлечь риски, вплоть до признания требований истца о прекращении делегирования злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ. В связи с этим, по мнению выступающего, данную меру нужно использовать в исключительных случаях, когда речь идет о правонарушениях, связанных с незаконным использованием результатов интеллектуальных прав в части контента, опубликованного на сайте. Однако подобная мера является малоэффективной в случаях нарушения права на товарный знак в доменном имени.

На взгляд С.А. Копылова, когда прекращение делегирования доменного имени как мера окончательного пресечения адресации к сайту сформируется в судебной практике, и регистратор будет привлекаться в качестве ответчика, то на него однозначно распространится норма об информационных посредниках. В этом случае регистраторы будут вынуждены прекращать делегирование по досудебным требованиям правообладателей, без учета значимости сайта и существа требований к контенту, поскольку регистратор не может повлиять на контент никаким способом.

В соответствии со сложившейся судебной практикой (например, дела № А40-77990/19, № А40-18446/18, № А55-11965/2017, № А40-109822/2020), по утверждению выступающего, регистратор не относится к данной категории. Регистратор не включен также в круг субъектов – операторов связи, провайдеров услуги хостинга и др., которые вовлечены в установленную Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) процедуру ограничения доступа к информации в сети Интернет.

Резюмируя, С.А. Копылов отметил, что в настоящее время уже существуют результативные с технической стороны механизмы разрешения рассматриваемой проблемы. В судах европейских стран сформировались прецеденты: при нарушении прав на товарный знак в доменном имени следует обращаться с соответствующими требованиями к администратору, а в случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности на сайте целесообразно обращаться к хостинг-провайдеру, размещающему данный сайт, за исключением информации, распространяемой с нарушением закона.

Так, в деле от 23.03.2021 № BS-59142/2019-HJR Верховный суд Дании установил, что обладатель веб-сайта и хостинговая компания могут удалить контент с веб-сайта, который нарушает авторские права, но регистратор не может этого сделать. Лишь в

случае, если не представляется возможным воздействовать на правонарушителя или удалить контент с сайта, в качестве крайней меры можно рассматривать вопрос об обращении к регистратору за прекращением делегирования доменного имени.

Позицию С.А. Копылова поддержал **В.Н. Медведев**. Он отметил, что при разрешении подобных споров необходимо учитывать множество аспектов технического характера. С позиции правообладателя, казалось бы, является достаточно логичным обратиться к регистратору с требованием о прекращении делегирования, и при отсутствии делегирования якобы не будет функционировать доменное имя. Но это не соответствует действительности. Следовательно, в таких случаях суд должен исходить из конкретных обстоятельств дела.

В.А. Корнеев попросил С.А. Копылова и В.Н. Медведева в контексте рассматриваемого вопроса назвать возможные альтернативные способы защиты прав правообладателей.

С.А. Копылов высказал мнение о том, что на сегодняшний день Координационный центр в качестве альтернативного варианта защиты прав пытается активно лоббировать «фильтр» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Это похоже на меры, направленные на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав в сети Интернет. В случае одобрения предложения Координационного центра Московский городской суд по заявлению правообладателя товарного знака будет осуществлять обеспечительные меры. Таким образом, в «фильтр» Роскомнадзора будут помещаться три идентификатора сайта – доменное имя, IP-адрес, унифицированный указатель ресурса URL (сетевой адрес). Эти идентификаторы будут блокироваться на уровне провайдера. Несмотря на то, что существуют методы обхода этого «фильтра», 99% так называемых ленивых пользователей уже не смогут посещать сайт правонарушителя.

По утверждению С.А. Копылова, указанная мера в настоящее время признана эффективной и активно применяется в других странах. Другого метода, кроме как удаление незаконного контента с источника, не существует. Вторым по эффективности метод, как указал выступающий, – это список Роскомнадзора.

Частично соглашаясь с мнением С.А. Копылова, **В.Н. Медведев** отметил, что сегодня пользователи сети Интернет становятся более продвинутыми. Многие из них используют VPN³-соединение, поэтому способы обхода указанного «фильтра»

³ От англ. Virtual Private Network – «виртуальная частная сеть» – совокупность технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).

существуют. В данном случае Роскомнадзор может предотвращать правонарушения лишь на территории Российской Федерации. Но если воспользоваться другим сервисом или территорией другого государства, то доступ к любому сайту будет легко предоставлен. Соответственно, проблема сохранится.

В качестве решения рассматриваемой проблемы выступающий предложил разрешать судебные споры в порядке упрощенного производства в отсутствие существенных материальных требований. Таким образом, по его мнению, будет обеспечена оперативность судопроизводства.

В своем письменном заключении В.Н. Медведев прокомментировал подпункты «А», «Б», «В», «Г» пункта 1.1 Обзора.

Отвечая на вопрос подпункта «А», В.Н. Медведев указал, что выбор способа защиты права и конкретного ответчика остается за истцом. Если истец не имеет самостоятельных требований к администратору и считает, что только прекращение делегирования доменного имени является наиболее эффективным способом защиты нарушенного права, то достаточно привлечения администратора в качестве третьего лица, поскольку в любом случае судебный акт может затронуть права и обязанности последнего.

В отношении подпункта «Б» В.Н. Медведев отметил, что данный вопрос должен решаться исходя из обстоятельств каждого конкретного дела и выбранного истцом способа защиты нарушенного права. По мнению В.Н. Медведева, данный подход не ограничивает право истца на применение части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

По подпункту «В» В.Н. Медведев заметил, что разрешение данного вопроса также зависит от обстоятельств конкретного дела, например, если истец сможет доказать, что лишение администратора доменного имени является единственно возможным способом защиты нарушенного права, или если администратор злостно не исполняет ранее принятое решение о прекращении правонарушения, в том числе используя различные технические способы (переадресация, создание «зеркал» и др.).

Комментируя подпункт «Г», В.Н. Медведев подчеркнул, что указанные меры вполне отвечают задаче института обеспечительных мер, предусмотренных главой 8 АПК РФ.

Продолжил дискуссию **В.В. Старженецкий**. Он поблагодарил Суд по интеллектуальным правам за своевременно поднятую тему пресечения правонарушения, поскольку эта тема и соответствующие средства защиты являются одними из главных вопросов во всем мире. Как указал выступающий, пресечение правонарушения по своей

эффективности ничем не уступает взысканию компенсации, а порой оно даже превосходит последнее.

В.В. Старженецкий обозначил три красные линии, через призму которых он хотел бы проанализировать пункт 1.1 Обзора. Выступающий отметил, что, во-первых, пресечение правонарушения не должно подменять собой другие средства защиты права, тем не менее из содержания Обзора следует обратный вывод. Во-вторых, требование о пресечении правонарушения должно находиться в прямой причинно-следственной связи с правонарушением. В-третьих, пресечение нарушения права должно быть пропорционально правонарушению с точки зрения прав третьих лиц.

Комментируя подпункт «В» пункта 1.1 Обзора, В.В. Старженецкий указал, что в вопросе о прекращении делегирования при отсутствии доменного нарушения существует диссонанс в отношении прямой причинно-следственной связи. Если пойти этим путем, то можно зайти слишком далеко. По словам выступающего, нельзя сказать, что такой путь невозможен, но должны быть какие-то дополнительные квалифицирующие признаки, например, когда другое средство защиты права не помогает. Тогда крайней мерой является прекращение делегирования домена, за исключением случая нарушения прав на товарный знак в доменном имени.

Высказывая свою точку зрения по поводу подпункта «Г» пункта 1.1 Обзора, В.В. Старженецкий отметил, что, наверное, меры пресечения могут носить временный характер, но опять же в данном вопросе отсутствует прямая причинно-следственная связь в отношении правонарушения. Поэтому, по утверждению выступающего, здесь необходимо добавить какой-то контекст, так как не всегда при правонарушении нужно автоматически прекращать делегирование доменного имени. В данном случае прекращение делегирования является также крайней мерой.

В.В. Старженецкий перешел к обсуждению **пункта 1.2 Обзора**, который содержал следующий вопрос.

В качестве меры пресечения доменного нарушения суд может передать право администрирования спорным доменным именем правообладателю.

В иллюстрирующем указанный вопрос примере суды удовлетворили исковое требование о понуждении ответчика передать безвозмездно истцу право администрирования спорного домена, хотя суд признал обоснованным тот довод ответчика, что в ГК РФ и в иных нормативных актах такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права администрирования спорного доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца, прямо не предусмотрен.

Суд по интеллектуальным правам счел, что удовлетворение такого искового требования не привело к принятию незаконного судебного акта, поскольку препятствия для передачи ответчиком права администрирования доменного имени истцу отсутствуют, а актами в сфере регулирования доменных имен такая передача не запрещена.

На момент рассмотрения судом кассационной жалобы обжалуемое судебное решение в указанной части было исполнено: администратором спорного домена стал истец (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 по делу № А40--126845/2018; аналогично: постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2013 по делу № А56-79350/2012, от 15.12.2014 по делу № А41-401/2014, от 11.03.2015 по делу № А79 1204/2014, от 10.04.2015 по делу № А45-11171/2014*).

С точки зрения **В.В. Старженецкого**, в анализируемом случае наличествует концептуальная проблема с подменой средства защиты права. Действительно, в различных правовых системах, по словам выступающего, по-разному отвечают на вопрос о том, вправе ли правообладатель требовать передачу себе доменного имени ответчика. Но в основном такое требование квалифицируется как самостоятельное средство защиты права. Что касается отечественного законодательства или разъяснений судов высших инстанций, то ни один из источников не содержит сведения о том, что указанное требование является самостоятельным средством защиты права. Таким образом, выступающий отрицательно оценил подход, отраженный в пункте 1.2 Обзора.

Е.М. Тиллинг поддержала позицию В.В. Старженецкого. Она отметила, что исполнимость не должна являться единственным возможным критерием для принятия того или иного решения, а также для выбора формы ответственности.

Возвращаясь к пункту 1.1 Обзора, Е.М. Тиллинг обратила внимание участников дискуссии на то, что буквальное толкование статьи 1253.1 ГК РФ не позволяет относить регистратора к информационному посреднику. Тем не менее, по словам выступающей, в отношении этого вопроса в практике существует иная точка зрения, а иллюстрирующий пункт 1.1 Обзора дело является хорошим примером для полноценного разрешения данного разногласия.

Далее слово взяла **Н.В. Щербак**, которая согласилась с подходом, изложенным в пункте 1.1 Обзора.

Рассуждая о подпункте «А» пункта 1.1 Обзора, Н.В. Щербак задалась следующим вопросом: если к регистратору предъявлен иск о прекращении делегирования, нужно привлекать администратора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, или необходимо его признать в качестве соответчика? С одной стороны, можно предположить, что в каждом конкретном деле судья должен производить

квалифицированную оценку роли администратора спорного доменного имени. Но, с другой стороны, можно опираться на Правила регистрации доменных имен.

С точки зрения Н.В. Щербак, в рассматриваемом случае нужно использовать функционально-институциональный подход. Согласно Правилам регистрации доменных имен в функцию регистратора входит делегирование домена, в то время как администратор не занимается таким делегированием. Поэтому когда в судебном процессе к регистратору обращаются с требованием о прекращении делегирования доменного имени, то администратора достаточно признать в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Конечно, по утверждению выступающей, третье лицо имеет юридическую заинтересованность в исходе дела, поскольку судебное решение может повлиять на его права и обязанности. Но в данной ситуации администратору статус соответчика не нужен, при условии, что тут отсутствует конкуренция исков, т.е. способы защиты прав не конкурируют между собой.

Комментируя подпункт «В» пункта 1.1 Обзора, Н.В. Щербак отметила, что создается довольно странная ситуация: судья рассматривает спор по существу и констатирует, что в данном случае отсутствует доменное нарушение, т.е. спорное доменное имя не является тождественным товарному знаку истца или сходным с ним до степени смешения. Судья устанавливает, что доменное имя зарегистрировано и используется добросовестно, и, тем не менее, удовлетворяет исковое требование о прекращении делегирования домена. На взгляд выступающей, в подобной ситуации не нужно опираться только на один способ защиты права, а следует использовать другие способы защиты права на основании статей 12 и 1252 ГК РФ.

В отношении пункта 1.2 Обзора Н.В. Щербак высказала следующее мнение. С ее точки зрения, безвозмездная передача судом права администрирования спорного доменного имени правообладателю товарного знака вызывает опасения. Выступающая предложила в качестве альтернативного варианта предоставление преимущественного права правообладателю. Иными словами, после удовлетворения иска правообладатель приобретает преимущественное право обратиться к регистратору и перерегистрировать спорное доменное имя на себя. Таким образом, правообладатель демонстрирует свой имущественный интерес, свою заинтересованность в этом доменном имени.

Следующее слово было предоставлено **В.О. Калятину**. Он в целом поддержал позиции предыдущих выступающих по подпункту «А» пункта 1.1 Обзора.

В отношении подпункта «В» пункта 1.1 Обзора выступающий отметил, что сама по себе регистрация доменного имени не является правонарушением, поэтому не должно допускаться прекращение делегирования домена при отсутствии доменного нарушения.

Затрагивая вопрос о том, является ли регистратор информационным посредником, В.О. Калятин отметил, что сама постановка данного вопроса является неправильной. Как указал выступающий, регистратор является лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по регистрации доменных имен, в то время как деятельность информационного посредника – это деятельность лица, связанная с предоставлением другому лицу возможности использовать определенные объекты в Интернете. Указанные действия могут пересекаться, а могут и не пересекаться. Регистратор может быть информационным посредником лишь в конкретной обстановке, в конкретных условиях. Поэтому заявлять о том, что регистратор никогда не является информационным посредником, некорректно.

В.О. Калятин заметил, что в пункте 1.2 Обзора вопрос поставлен также неправильно, поэтому из него проистекают соответствующие выводы. По мнению выступающего, целью предъявления иска о нарушении права на товарный знак является пресечение определенного правонарушения, в то время как лицо, обладающее доменным именем, может использовать его, не нарушая права на товарный знак, поскольку товарный знак регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг. Иными словами, правообладатель товарного знака и обладатель доменного имени находятся в разных плоскостях. Соответственно, когда выносится решение о прекращении правонарушения, то это не связано с принадлежностью лицу доменного имени. Если лицо обладает доменным именем, оно может прекратить правонарушение, но оставить за собой данное доменное имя.

В рассматриваемом контексте В.О. Калятин провел аналогию с правом на фирменное наименование. Он указал, что когда происходит нарушение права на товарный знак чужим фирменным наименованием, то ГК РФ предоставляет ответчику право выбора: либо он изменяет свое фирменное наименование, либо он прекращает определенный вид деятельности, которая конфликтует с деятельностью истца, сохраняя при этом за собой право на фирменное наименование. По мнению выступающего, такая же логика должна применяться и в отношении доменного имени. Соответственно, о каком-либо преимущественном праве говорить не приходится, поскольку в данном случае в предмет иска не входит разрешение вопроса о праве на доменное имя.

Свою точку зрения по вынесенным на обсуждение вопросам изложил **А.Г. Серго**.

По подпункту «А» пункта 1.1 Обзора он отметил, что при предъявлении к регистратору иска о прекращении делегирования доменного имени администратор обязательно должен привлекаться к спорному делу. Другой вопрос: достаточно ли привлечения администратора в качестве третьего лица? По утверждению выступающего,

хотя с точки зрения истца такой порядок может являться эффективным, но, с другой стороны, это ситуация схожа с тем, когда решается судьба имущества собственника, привлекаемого при этом в качестве третьего лица, что является неправильным.

В отношении подпункта «В» пункта 1.1 Обзора А.Г. Серго указал, что в данном случае вопрос сформулирован некорректно, так как, поднимая вопрос о сайте, далее предлагается решить судьбу домена. По мнению выступающего, сайт и доменное имя – это два различных объекта и прямой связи между ними нет, поэтому смешивать их недопустимо.

Рассуждая о подпункте «Г» пункта 1.1 Обзора, А.Г. Серго подчеркнул, что в данном контексте мера пресечения должна носить исключительно временный характер, поскольку в дальнейшем обладателем доменного имени может стать другое лицо, и было бы несправедливо устанавливать ограничения новому администратору за «грехи» предыдущего администратора.

Озвучивая свою позицию применительно к пункту 1.2 Обзора, выступающий отметил, что при разрешении доменных споров необходимо отказаться от применения правил Координационного центра. По его мнению, решение о передаче доменного имени должно решаться судом, и должно решаться положительно. Это нужно использовать в качестве меры защиты нарушенного права, а не в качестве меры пресечения правонарушения.

Возражая против мнения В.О. Калятина, А.Г. Серго напомнил, что нынешняя судебная практика исходит из того, для признания правонарушения достаточно самого факта регистрации доменного имени, при этом не учитывается вопрос различия сфер деятельности сторон.

Обсуждение пункта 1.2 Обзора продолжил **Д.В. Мурзин**. Он акцентировал внимание участников заседания на том, что согласно позициям Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) доменное имя является имуществом, право на которое нигде не поименовано. С точки зрения выступающего, защищать нарушенное право на это имущество можно, но необходимо говорить не о специфическом праве – праве администрирования спорного доменного имени, а о признании права (статья 12 ГК РФ). Если будет существовать лицо, которое может оформить признание права, то, соответственно, к этому лицу и будет адресоваться приказ об оформлении признания права.

Дополняя предыдущие выступления участников заседания, **С.А. Копылов** указал, что в данном контексте регистратор как информационный посредник рассматривается

только в связи с его непосредственной функцией, а именно поддержки им конкретного доменного имени. Во всех остальных ипостасях не имеет значения, является он информационным посредником или нет. По мнению выступающего, регистратор самостоятельно не устанавливает делегирование домена. Он отправляет заявку администратора, включая сведения о домене, в те серверы DNS, которые указал сам администратор. Поэтому говорить о том, что именно регистратор устанавливает делегирование, – это не совсем правильно. Регистратор передает сведения, которые ему сообщил администратор.

Возражая В.О. Калятину, выступающий отметил, что согласно пункту 158 Постановления ВС РФ № 10 нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

В своем письменном заключении С.А. Копылов высказал мнение также в отношении подпунктов «А», «Б», «В», «Г» пункта 1.1 и пункта 1.2 Обзора.

Комментируя подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что в соответствии с Постановлением ВС РФ № 10, позицией СИП (Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4) и сложившейся с 2001 года судебной практикой (например, дела № А41-106828/2015, № А56-41504/2017, № А40-236038/18, № А40-320389/19, № А40-236550/2019, № А41-98174/19, № А40-188399/20, № А40-82658/20, решение Люблинского районного суда г. Москвы от 12.03.2018 по делу № 2-932/2018, решение Красноармейского районного суда г. Волгограда от 27.03.2018 по делу № 2-688/2018) надлежащим ответчиком по искам, связанным с доменными именами, является администратор, а регистратор должен привлекаться к участию в деле по таким спорам в качестве третьего лица.

Рассуждая о подпункте «Б» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что по сведениям, известным Координационному центру, в 2021 году регистратор привлекался:

- в качестве единственного ответчика – в 2 (двух) делах;
- в качестве ответчика вместе с администратором – в 4 (четыре) делах;
- в качестве третьего лица, при этом ответчиком являлся администратор – в 22 (двадцати двух) делах;
- в деле участвовал только администратор – 6 (шесть) дел.

Привлечение регистратора в качестве ответчика, по утверждению С.А. Копылова, касается и судебных расходов, которые регистратор может нести, будучи ответчиком. Такая ситуация существует в категории дел по пункту 3 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) (рассматриваемое в Московском городском суде дело № 3-0002/2019), где из-за отсутствия определенности в понятиях и формальной возможности заявить требование к регистратору создается ситуация, где суды удовлетворяют требования о распределении расходов на технических операторов услуг, которые не являются нарушителями прав истца. Расходы на государственную пошлину были взысканы с регистратора также по решениям арбитражного суда по делам № А40-319261/19-110-2381, № А55-14776/2019, № А55-36121/2019.

По подпункту «В» пункта 1.1 Обзора С.А. Копылов указал, что требование о прекращении делегирования в случае неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности на сайте при отсутствии доменного нарушения представляется малоэффективным и не соответствующим целям устранения нарушения прав. Основным лицом, которое имеет возможность повлиять по смыслу статьи 1253.1 ГК РФ на передачу контента в сети Интернет и пресечь правонарушение (с учетом порядка ограничения доступа к сайтам, предусмотренного статьями 15.1-1–15.7 Закона об информации, где регистратор не указан как участник данной процедуры), является хостинг-провайдер. Привлечение регистратора в качестве ответчика допустимо в исключительных случаях как временная (обеспечительная) мера, побуждающая ответчика к скорейшему прекращению неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности на сайте до вынесения решения суда.

Выражая мысли по поводу подпункта «Г» пункта 1.1 Обзора, С.А. Копылов отметил, что подобные меры пресечения возлагает дополнительные и избыточные обязанности на регистратора и порождают, например, следующие вопросы: должен ли регистратор продлевать регистрацию доменного имени самостоятельно и держать его снятым с делегирования, пока администратор не удалит информацию; должен ли регистратор отслеживать дальнейшие действия администратора в случае, если лицо удалит информацию с сайта, после чего делегирование будет восстановлено, но лицо вновь разместит запрещенный контент.

С точки зрения С.А. Копылова, лицо может также удалить доменное имя, которое в свою очередь может быть зарегистрировано другим администратором у другого регистратора. Это будет по факту регистрацией уже нового доменного имени, несмотря на

совпадения символического обозначения, а новые лица уже не связаны судебным решением в своих действиях.

Высказывая мнение по поводу пункта 1.2 Обзора, С.А. Копылов указал, что требование к ответчику о передаче доменного имени правообладателю может быть заявлено истцом и удовлетворено решением суда. Однако с учетом пункта 4.2.1 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденного решением Координационного центра от 20.09.2012 № 2012-07/47 такое требование может затруднить реализацию прав истца в случае, если ответчик будет уклоняться от исполнения решения суда, и повлечет необходимость обращения в службу судебных приставов за принудительным исполнением.

Равным образом, по словам С.А. Копылова, могут возникнуть сложности с исполнением судебного решения при возможном повороте судебного акта, если доменное имя уже передано истцом третьему лицу либо аннулировано и зарегистрировано другим лицом, что является достаточно распространенной практикой при «обратном захвате домена».

Как отметил С.А. Копылов, необходимо учитывать, что для передачи права администрирования регистратор должен располагать необходимыми для внесения в реестр доменной зоны данными истца (в том числе контактными), а также согласием на обработку таких данных. Возможно, данная информация должна содержаться в резолютивной части судебного решения, чтобы не возникал риск просрочки его исполнения при отсутствии вины регистратора. Кроме того, по утверждению С.А. Копылова, в случае вынесения судебного решения об обязанности регистратора передать доменное имя могут возникнуть иные сложности, например, при отсутствии обеспечительных мер регистратором и/или администратором в ходе судебного процесса или после вынесения судебного решения может стать другое лицо. Тогда исполнение этого решения не может быть осуществлено.

Немаловажен, на взгляд С.А. Копылова, вопрос о соотношении трехлетнего срока для исполнения судебного решения и жизненного цикла доменного имени, который составляет один год. Без обеспечительных мер доменное имя может удалиться из реестра и может быть зарегистрированным другим администратором, у другого регистратора.

Вынесение подобного судебного решения возможно лишь при условии, что суд получил необходимые и достаточные доказательства того, что на момент вынесения этого решения регистратор, которому заявляются требования, является текущим обслуживающим доменное имя регистратором. В делах, где судом не были установлены судебные ограничения или где доменное имя находится в доменных зонах, в которых

отсутствуют аналогичные, предусмотренные правилами Координационного центра, положения о 90-дневных ограничениях на действия с доменом при отсутствии определения об обеспечительных мерах, возникают ситуации, когда во время судебного заседания администратор заменяет регистратора. Таким образом, при отсутствии достаточной осведомленности суда такое решение может быть адресовано ненадлежащему лицу.

Подытоживая, С.А. Копылов отметил, что в целом передача доменного имени в рамках исполнения судебного решения может быть рассмотрена как эффективная мера пресечения незаконного использования товарного знака в доменном имени истца с учетом вышеуказанных обстоятельств.

Излагая свою точку зрения по поставленным вопросам в письменной форме, **Д.В. Кожемякин** отметил, что в рассматриваемых правоотношениях фигура регистратора всегда является вторичной (субсидиарная ответственность) по отношению к той роли, которую играет администратор в допущенном правонарушении. Этот вывод следует из двух посылок. Во-первых, регистратор не обладает полномочиями, позволяющими влиять на выбор конкретного доменного имени в процессе его регистрации. Во-вторых, специфика доменных споров нередко требует прохождения фазы административного разбирательства (например, в антимонопольных органах), в том числе потому, что многие доменные имена не используются администраторами для продвижения конкретных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и правонарушителю вменяются специфические составы.

Д.В. Кожемякин указал, что по искам о пресечении правонарушения, в том числе о прекращении делегирования доменного имени, ответчиком всегда должен выступать администратор, а уже во вторую очередь, если истец сочтет это необходимым, – и регистратор. Привлечение по подобным делам администратора в качестве третьего лица едва ли должно допускаться, поскольку в таком случае фактически выносится решение в отношении имущества администратора.

По мнению Д.В. Кожемякина, прекращение делегирования не приводит к автоматическому аннулированию регистрации доменного имени и потому проблему последующего правонарушения не разрешает. Так, недобросовестный администратор даже в случае удовлетворения такого требования сможет возобновить делегирование, например, перенеся доменное имя к другому регистратору.

По вопросу прекращения делегирования доменного имени в отсутствие доменного нарушения при неправомерном использовании объектов интеллектуальной собственности в контенте сайта Д.В. Кожемякин отметил, что предъявление подобного требования

невозможно. Право на доменное имя представляет собой имущественное право, поэтому его ограничение допустимо только на основании прямого указания в федеральном законе.

По утверждению Д.В. Кожемякина, с учетом того, что судебная практика не всегда поддерживает тезис о том, что право на доменное имя носит имущественный характер, целесообразно иметь в виду, что в настоящее время при нарушении прав на объекты авторских и смежных прав установлен иной механизм пресечения правонарушения, нежели прекращение делегирования доменного имени, а именно блокировка сайта на территории Российской Федерации. Эта мера, на взгляд Д.В. Кожемякина, более пропорциональна последствиям правонарушения, поскольку доменные имена представляют собой универсальную технологию адресации, которая позволяет получить доступ к сайту в разных странах.

В свою очередь, правовая охрана объектов интеллектуальной собственности является строго территориальной и носит специфический характер от юрисдикции к юрисдикции (например, доктрина *fair use*⁴ предоставляет больше свободы использования, чем ограничения исключительного права, предусмотренные российским законодательством). Следовательно, подытоживает Д.В. Кожемякин, констатация нарушения исключительного права на территории одной страны не должна, по общему правилу, приводить к невозможности использования технологии адресации для получения доступа к сайту из других государств. Исключение можно сделать при доказанной направленности сайта исключительно на русскоязычную аудиторию, однако критерии для определения такой направленности в настоящий момент доктриной не выработаны.

Как отметил Д.В. Кожемякин, вынесение решения о передаче доменного имени истцу допустимо и технически такая передача возможна. Он подчеркнул, что подобная мера прямо предусматривается в выработанной Всемирной организацией интеллектуальной собственности Единой политике по урегулированию споров в области доменных имен (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP*). Никаких объективных причин настаивать на существующей практике, по которой в зоне .RU регистрация доменного имени сначала прекращается, а только затем правообладатель регистрирует его в приоритетном порядке, по словам ученого, не наблюдается.

А.П. Рабец представила письменные комментарии в отношении пункта 1.1 Обзора.

Отвечая на подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец указала, что в описанной ситуации суд должен предложить истцу привлечь администратора в качестве соответчика. Исковая форма защиты нарушенного права, по словам ученого, подразумевает

⁴ От англ. *fair use* – «добросовестное использование» – правовая доктрина в США, которая описывает исключения и ограничения исключительного права на объекты авторского права.

материально-правовой спор, который основан на нарушении принадлежащего истцу исключительного права на средство индивидуализации. Согласно нормам АПК РФ и ГПК РФ, а также доктрине процессуального права ответчиком должно выступать лицо, которому может быть предъявлено исковое требование, т.е. лицо, которое совершило действия, приводящие к оспариваемому результату, и поэтому может отвечать за эти действия.

На взгляд А.П. Рабец, по сути, нарушителем исключительного права является администратор (пункт 159 Постановления ВС РФ № 10). В доктрине также отмечено, что надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на средства индивидуализации в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является администратор. Основной функцией регистратора, по утверждению ученого, являются действия по внесению в Реестр⁵ сведений о доменном имени, о его администраторе и иных установленных сведений. Основание возникновения правоотношения между регистратором и администратором – договор об оказании услуг регистрации. При этом у регистратора существует возможность пресечь действия, нарушающие исключительные права на средства индивидуализации, путем прекращения делегирования доменного имени. Согласно пункту 2 статьи 46 АПК РФ в данном случае имеются основания для процессуального соучастия.

По подпункту «Б» пункта 1.1 Обзора А.П. Рабец высказала то мнение, что требование о пресечении правонарушения сначала должно предъявляться к администратору, а во вторую очередь – к регистратору, за исключением случаев совпадения указанных субъектов в одном лице. Кроме того, не исключен вариант процессуального соучастия.

При предъявлении иска к администратору, по мнению ученого, существуют основания для привлечения регистратора в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора. В связи с этим ввиду некоторой схожести ситуаций стоит обратить внимание на процессуальное положение регистрирующего органа по спорам о правах на недвижимое имущество.

С точки зрения А.П. Рабец, в судебной практике превалирует подход о привлечении регистрирующего органа в качестве третьего лица без самостоятельных

⁵ Согласно Правилам регистрации доменных имен Реестр – это база данных Координатора, содержащая сведения о зарегистрированных доменных именах второго уровня, их администраторах и другие необходимые сведения. Координатор – это уполномоченное юридическое лицо, осуществляющее управление доменами .RU и .РФ в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра.

требований на предмет спора. Так, согласно пункту 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или обременение. Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или обременений, вытекающих из зарегистрированной сделки, являются ее стороны. Государственный регистратор не является ответчиком по таким искам, однако может быть привлечен к участию в подобных делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Что касается подпункта «В» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец указала, что такое требование в определенных случаях допустимо. Иск о пресечении действий, создающих угрозу нарушения интеллектуальных прав (делегирование домена), может быть направлен против косвенных нарушителей, т.е. субъектов, деятельность которых может способствовать нарушению указанных прав (регистратор).

По утверждению ученого, в правовой доктрине исследован набор условий, необходимых и достаточных для возникновения угрозы правонарушения⁶, которые следует учитывать при пресечении правонарушений в сети Интернет. Так, в состав угрозы правонарушения входят три условия: 1) наличие субъективного права (исключительного права на средство индивидуализации); 2) наличие противоправных действий (например, делящиеся действия); 3) допустимость возникновения дополнительных (недостающих) условий, при которых противоправные действия способны привести к нарушению субъективного права (например, доменному нарушению).

Комментируя подпункт «Г» пункта 1.1 Обзора, А.П. Рабец отметила, что в качестве одного из признаков рассматриваемого способа защиты нарушенных прав в правовой литературе указывается на то, что пресечение противоправного действия может заключаться только в требовании прекращения этого действия, т.е. является бессрочным и постоянным⁷. Вместе с тем по требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры (пункт 160 Постановления ВС РФ № 10). Прекращение

⁶ См.: Бондаренко С.С. Защита гражданских прав при возникновении угрозы их нарушения: автореф. дис. канд. юр. наук / С.С. Бондаренко. – СПб., 2011. – С.6.

⁷ См.: Кузнецова О.А. Понятие пресечения действий, нарушающих право, как способа защиты гражданских прав // Современное право. – 2013. – № 12. – С. 66–70.

делегирования до удаления информации с сайта, с точки зрения ученого, можно рассматривать в качестве обеспечительной меры ввиду временного характера обеспечительных мер. Без применения обеспечительных мер по доменному спору реализация принятого судебного решения в дальнейшем будет невозможна или существенно затруднена.

М.А. Федотов в своем выступлении поддержал позицию о том, что регистратор может выступать информационным посредником лишь в отдельных случаях. По его мнению, утверждение о том, что Правила регистрации доменных имен не являются нормативным актом, представляется достаточно спорным.

Разбирая подпункт «А» пункта 1.1 Обзора, ученый указал, что ответ на данный вопрос прямо следует из нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, поэтому регистратор является надлежащим ответчиком.

По подпункту «Б» пункта 1.1 Обзора М.А. Федотов заметил, что требование о пресечении правонарушения не обязательно должно быть предъявлено сначала к администратору, а лишь во вторую очередь – к регистратору. Возможен и противоположный вариант.

М.А. Федотов поддержал позиции, изложенные в подпунктах «В», «Г» пункта 1.1, а также в пункте 1.2 Обзора.

Выступающий прокомментировал пункт 1.3 Обзора, который звучал следующим образом.

Требование о пресечении нарушения, совершаемого с использованием программы для электронной вычислительной машины, с учетом подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено к правообладателю такой программы.

В прилагаемом к пункту 1.3 Обзора деле истец являлся обладателем исключительного смежного права на базу данных пользователей социальной сети.

Ответчик был правообладателем программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска, хранения и анализа данных из социальных сетей, включая социальную сеть истца, собирает и в автоматизированном режиме обрабатывает данные о пользователях социальной сети для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями таких социальных сетей. Будучи правообладателем названной программы, ответчик предлагал третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие осуществлять работу с данными социальной сети для указанных целей.

Отменяя акты судов нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что из акта суда апелляционной инстанции не усматривается, что суды установили способ функционирования программного продукта, разработанного ответчиком, и следовательно, выводы по вопросу о том, имело ли место извлечение и (или) использование ответчиком материалов из базы данных, а также носило ли оно существенный характер, не могут быть признаны основанными на исследовании и оценке всей совокупности имеющих значение для дела обстоятельств.

Если будет установлено, что материалы из базы данных действительно извлекаются и используются, но не ответчиком, а посредством программного обеспечения ответчика, требования истца подлежат рассмотрению с учетом того, что в силу статьи 1252 ГК РФ требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть заявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017*).

По мнению М.А. Федотова, в описанной ситуации требование о пресечении правонарушения к правообладателю программы для ЭВМ может быть предъявлено при наличии двух условий. Во-первых, если лицо использует компьютерную программу для правонарушения с согласия правообладателя данной программы. Во-вторых, если программа для ЭВМ была создана с целью нарушения исключительного права. Только в указанных случаях, по утверждению выступающего, на правообладателя программы для ЭВМ может быть возложена обязанность пресечь правонарушения. Иначе наказание понесет тот, кто является не виноватым.

Пункт 1.3 Обзора был прокомментирован также в письменном заключении **Е.А. Войниканис**. Она отметила, что в данном контексте, применяя подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, суду необходимо установить не только то, что использующие компьютерную программу ответчика лица извлекали и использовали материалы из базы данных социальной сети, но и то, что такое извлечение и использование касалось существенной части базы данных или что такие действия могут привести к воссозданию базы данных в целом или ее существенной части (абзац второй пункта 1 статьи 1334 ГК РФ).

С точки зрения ученого, здесь возможны два варианта: необходимо установить либо извлечение и использование существенной части базы данных каждым отдельным

пользователем, либо суммарное извлечение существенной части всеми пользователями программы для ЭВМ.

При первом варианте, на взгляд Е.А. Войниканис, суд может обязать правообладателя программы для ЭВМ пресечь извлечение и использование материалов лишь в отношении тех пользователей, которые (1) извлекают и используют всю или существенную часть его базы данных или (2) осуществляют неоднократное извлечение или использование материалов базы данных, которое противоречит нормальному использованию базы данных и ущемляет необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных, т.е. может привести к воссозданию всей или существенной части базы данных.

Второй вариант, заключающийся в суммировании извлечения и (или) использования, которые осуществляли пользователи программы для ЭВМ, по утверждению ученого, является крайне спорным.

Для иллюстрации последнего варианта Е.А. Войниканис привела пример, связанный с известной справочно-правовой системой, незарегистрированные пользователи которой в совокупности за достаточно большой период времени могут извлечь и использовать существенную часть данной базы данных, находящейся в открытом доступе. Е.А. Войниканис отметила, что поскольку понятия «извлечение» и «использование» являются широкими понятиями, а способ извлечения и использования принципиального значения не имеет, то такие пользователи оказываются «суммарными» нарушителями исключительного права изготовителя базы данных.

Описанная ситуация, по мнению ученого, не сильно отличается от ситуации с пользователями сети Интернет, которые не зарегистрированы в социальной сети, но осуществляют поиск информации в ее открытой части. Социальные сети в той части, в которой пользователи не устанавливают специальных ограничений по доступу к информации, размещенной на их персональных страницах, представляют собой сети с открытым доступом. Более того, правила доступа к персональной странице устанавливает ее обладатель через специальные настройки, а не обладатель социальной сети. С учетом данных обстоятельств, по словам ученого, можно сказать, что право третьих лиц (пользователей Интернета, не зарегистрированных в социальной сети) извлекать и использовать данные, размещенные в открытом доступе, презюмируется.

Указанный вывод, как отметила Е.А. Войниканис, не противоречит закону. Пункт 1 статьи 1335.1 ГК РФ наделяет лицо, правомерно пользующееся обнародованной базой данных, правом извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любых целях в объеме, составляющем несущественную часть базы

данных. При этом закон не ограничивает не только цели извлечения и использования, но и способ их осуществления. Таким образом, лица, не зарегистрированные в социальной сети, вправе извлекать и использовать несущественную часть базы данных социальной сети любым способом, будь то копирование данных вручную или применение для этих целей специальной программы для ЭВМ.

Е.А. Войниканис указала, что подход, содержащийся во втором варианте, противоречит сути и цели правовой охраны смежного права изготовителя базы данных. Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам «целью самостоятельной охраны смежным правом содержания базы является защита инвестиций изготовителей таких баз, поскольку такая цель лишь авторско-правовой охраной базы данных достигнута быть не может»⁸.

Вред инвестициям, по мнению Е.А. Войниканис, наносится только в том случае, если извлекается или используется все или существенная часть содержания базы данных. В случае, когда каждый отдельный пользователь извлекает и использует незначительную часть базы данных в своих интересах, законный интерес изготовителя базы данных в защите своих инвестиций не нарушается. В данной ситуации у пользователей, в том числе коммерческих организаций, разные интересы, а вероятность недобросовестной конкуренции и нарушения коммерческих интересов правообладателя отсутствует.

Между тем, как заметила Е.А. Войниканис, возможна и иная ситуация. Смежное право изготовителя базы данных будет нарушено, если у какой-то части пользователей компьютерной программы будет общий интерес в воссоздании базы данных или в извлечении и использовании ее существенной части. В этом случае оптимальным решением будет предъявление требования о пресечении правонарушения к правообладателю программы для ЭВМ.

В качестве хорошего примера Е.А. Войниканис сослалась на немецкое дело *Automobil-Onlinebörse*⁹, обстоятельства которого состояли в следующем.

Изготовителю базы данных принадлежал сайт по продаже автомобилей, на котором физические лица и компании размещали свои объявления. Ответчиком был правообладатель программного обеспечения для одновременного поиска автомашин на нескольких веб-сайтах, включая сайт истца. Выбрав ответ на запрос с подходящей ему информацией, пользователь мог перейти по ссылке непосредственно на сайт по продаже автомобилей. Кроме того, программное обеспечение ответчика содержало специальную

⁸ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014.

⁹ BGH, Urteil vom 22.06.2011 – I ZR 159/10. URL:

<https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=22.06.2011&Aktenzeichen=I%20ZR%20159/10>

опцию, при использовании которой результаты новых поисковых запросов сравнивались с результатами более старых поисковых запросов, хранящихся в оперативной памяти компьютера. Если в результате сравнения выявлялись новые данные, они сохранялись программой и помечались как новые.

Суд пришел к выводу о том, что поскольку сам ответчик не извлекал никаких данных из базы данных истца, а вместо этого продавал программное обеспечение, то правонарушение могло быть совершено только пользователями программного обеспечения. Однако проведенный судом анализ обстоятельств дела не подтвердил наличие нарушения прав изготовителя базы данных со стороны пользователей спорной программы для ЭВМ.

Верховный суд Германии согласился с выводами апелляционного суда о том, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Директивы 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.03.1996 «О правовой охране баз данных» (далее – Директива) действия пользователей представляют собой извлечение материалов из базы данных. Поскольку определение понятия «извлечение» в Директиве включает в себя не только постоянный, но и временный перенос данных (*vorübergehende Übertragung*), временное хранение данных в оперативной памяти компьютеров пользователей для целей просмотра материалов базы данных может рассматриваться как извлечение. Пользователи компьютерной программы ответчика копировали данные, найденные в процессе выполнения поискового запроса, в оперативную память своих компьютеров. По мнению суда, не имеет значения тот факт, что они не преследовали цели создания другой базы данных.

Далее суд указал следующее: «Ответ на вопрос о том, нарушают ли пользователи программного обеспечения право истца как изготовителя базы данных путем копирования частей его базы данных, существенных с точки зрения количества или качества, зависит от того, имеется ли совокупность нескольких пользователей, которые используют базу данных истца сообща, т.е. осуществляя сознательное взаимодействие (*bewusstem und gewolltem Zusammenwirken*)...

Пользователи программного обеспечения ответчика посредством автоматизированных запросов сохраняют данные из базы данных истца в оперативной памяти своих компьютеров. Однако это неоднократное и систематическое извлечение не эквивалентно использованию существенной части базы данных с точки зрения количества или качества. По своему совокупному эффекту такие акты по извлечению данных не предназначены для воссоздания всего или существенной части содержания защищенной базы данных...

Обладатель сайта может предоставить доступ к своему веб-сайту и его контенту только для определенных лиц или сделать его зависимым от особых требований. Однако если он делает свой веб-сайт и его содержание общедоступными без ограничений, он не может – как справедливо указал апелляционный суд – потребовать от пользователей посещения его веб-сайта, если они хотят получить доступ к его контенту. В частности, он не может запретить пользователям получать доступ к своему веб-сайту с помощью поисковых систем. Соответственно, с точки зрения конкурентного права деятельность поисковых систем считается приемлемой (*grundsätzlich hinzunehmen*), если она направлена только на облегчение поиска контента, сделанного общедоступным уполномоченным лицом, без обхода технических средств защиты».

Второй блок вопросов, вынесенных на обсуждение, был посвящен патентным правам. Пункт 2.1 Обзора был сформулирован следующим образом.

Регистрация в Министерстве здравоохранения Российской Федерации (Минздраве России) лекарственного средства, в котором использовано чужое изобретение по действующему патенту, и осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат не создают угрозы нарушения исключительного права на это изобретение.

В иллюстрирующем рассматриваемый вопрос примере истцу принадлежало исключительное право на изобретение сроком действия до 25.07.2022.

Ответчик № 1 получил 25.04.2017 регистрационное удостоверение на воспроизведенный лекарственный препарат (дженерик¹⁰) со сроком действия до 25.04.2022 и осуществил регистрацию предельной отпускной цены своего лекарственного препарата по решению Минздрава России (Ответчик № 3).

В прилагаемой к регистрационному удостоверению инструкции по применению было указано, что препарат Ответчика № 1 содержит активное действующее вещество, которое защищалось патентом истца.

Из регистрационного удостоверения следовало, что производителем лекарственного средства являлся Ответчик № 2. Поскольку патент в объеме пунктов 1 и 4 формулы изобретения охранял вышеуказанное вещество, истец заявил, что в фармацевтической субстанции Ответчика № 2 используются все признаки, приведенные в независимом пункте 1 и в зависимом пункте 4 содержащейся в патенте истца формулы изобретения, следовательно, Ответчик № 2 нарушает его исключительное право на изобретение.

¹⁰ От англ. *generic drug* – буквально «родовой (более общий, а не более специфичный (конкретный, видовой, *specific*) препарат)».

Истец считал, что Ответчик № 1, имея регистрационное удостоверение на лекарственный препарат, а также осуществив регистрацию цены на него, может начать производство и реализацию лекарственного препарата в любой момент, в том числе до истечения срока действия патента на изобретение. Поэтому истец обратился к Ответчику № 3 с требованием отменить государственную регистрацию лекарственного препарата и исключить данный препарат из Государственного реестра лекарственных средств.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды указали, что угроза правонарушения в настоящем деле не установлена. Ни одно из действий ответчиков, на которые ссылался истец в обоснование заявленных требований (научное исследование лекарственного препарата истца, в котором используется изобретение по патенту истца; регистрация лекарственной формы; регистрация предельной отпускной цены), не является противоправным, а напротив, соответствует положениям статьи 1359 ГК РФ и Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств), следовательно, сами по себе не нарушают и не могут нарушать право истца.

Суд отклонил довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении требований к Ответчику № 3. Пункт 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств, по мнению суда, в качестве основания для принятия решения об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из Государственного реестра лекарственных средств указывает на решение о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств, т.е. решение, принятое по результатам рассмотрения спора, вытекающего из гражданско-правовых отношений по иску о защите исключительного права правообладателя (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу № А40-170151/2017*).

Для комментирования указанного вопроса слово было предоставлено **Е.А. Войниканис**. Она отметила, что в данном случае речь идет об одной из распространенных категорий споров фармацевтики, а именно о спорах между компаниями – обладателями прав на действующие патенты и компаниями, которые готовы производить дженерики. Проблемы возникают в связи со стратегиями, которые используют последние для того, чтобы выйти на рынок как можно раньше и опередить своих конкурентов. Основной вопрос, который приходится решать судам, состоит в следующем: какие подготовительные шаги для введения в гражданский оборот лекарственного препарата приводят к угрозе нарушения исключительного права?

Как указала Е.А. Войниканис, в пункте 2.1. Обзора изложена позиция, в соответствии с которой регистрация лекарственного препарата и регистрация предельно отпускной цены на лекарственный препарат не создают угрозу правонарушения. В целом поддерживая такую позицию, выступающая отметила, что действия, создающие угрозу правонарушения (подпункт 2 пункт 1 статьи 1252 ГК РФ), могут быть как неправомерными, так и правомерными. В предлагаемой редакции пункта 2.1 Обзора перечислены только те действия, которые являются заведомо неправомерными: действия по осуществлению производства, предложению к продаже, продажа или иные действия по введению в гражданский оборот. Однако возможна ситуация, когда подобную угрозу создает правомерное действие. Одно из таких действий уже приведено в пункте 2.1 Обзора: регистрационное удостоверение ответчика истекает одновременно с окончанием срока действия патента. В другом деле регистрационное удостоверение прекращало свое действие раньше прекращения действия патента. В этой ситуации Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о том, что ответчик преследует намерение к введению лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения срока действия патента на референтный препарат.

Е.А. Войниканис подчеркнула, что наличие лишь одного обстоятельства, которое можно оценить как угрозу правонарушения, не должно определять решение суда. Суд по интеллектуальным правам неоднократно справедливо отмечал, что угроза не должна быть абстрактной или гипотетической. По мнению выступающей, для установления реальной угрозы должна быть дана оценка объяснениям ответчика, например—экономическим и иным основаниям, по которым последний совершает соответствующие действия. Кроме того, должно быть установлено не одно действие, а последовательность действий, направленных на нарушение исключительного права в ближайшем будущем.

С точки зрения ученого, в данном контексте аннулирование или приостановление регистрации лекарственного препарата является неправомерным, поскольку состоявшаяся регистрация представляет собой не действие, которое необходимо пресечь, а заверченный юридический факт, который необходимо оценивать наряду с иными обстоятельствами дела, но нельзя аннулировать или приостановить.

Требование о пресечении угрозы правонарушения, по утверждению Е.А. Войниканис, всегда направлено на совершаемые действия или на действия, которые могут быть совершены с высокой вероятностью. В европейской судебной практике в этом случае доказывается *an imminent threat* («неизбежная угроза»). Такие требования не могут быть направлены на заверщенные действия, т.е. на регистрацию, как результат правомерных действий.

Что касается запрета ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию, то, на взгляд ученого, такой запрет является неправомерным. Введение лекарственного препарата в гражданский оборот без нарушений исключительных прав возможно только после истечения срока действия патента. Стремление добросовестного производителя дженериков заключается в том, чтобы начать их производство и продажу буквально на следующий день после прекращения действия патента. Такая цель не противоречит закону и, кроме того, имеет социально-экономическое значение.

Как отметила Е.А. Войниканис, стоимость препарата-дженерика существенно ниже по сравнению с референтным препаратом, что делает дженерик более доступным для населения. Запрет на осуществление действий по регистрации означает, что ответчик начнет производство препарата со значительной задержкой. Обосновать такую задержку с точки зрения защиты патентного права нельзя, и, следовательно, речь идет об искусственном продлении срока действия патента.

Таким образом, с точки зрения Е.А. Войниканис, на все вопросы, поставленные в пункте 2.1 Обзора, необходимо ответить отрицательно. И общий вывод заключается в простом тезисе: регистрация лекарственного препарата изначально не связана со статусом патента и не является правонарушением. Поэтому все требования истца об аннулировании или приостановлении регистрационного удостоверения либо о том, чтобы ответчик воздержался от действий по регистрации лекарственного препарата, являются необоснованными. Данный вывод, по утверждению выступающей, подтверждается законодательством и обширной судебной практикой Европейского союза и стран – членов данного Союза.

Е.А. Войниканис отметила, что в соответствии с правом Европейского союза так называемая патентная увязка (patent linkage)¹¹ является незаконной, при этом основания такого подхода практически полностью совпадают с аргументами, приведенными в пункте 2.1 Обзора. Во-первых, патентное право и законодательство об обращении лекарственных средств представляют собой разные сферы регулирования. Задача органа по регистрации лекарственного препарата, по словам Е.А. Войниканис, состоит в том, чтобы проверить, является ли лекарственное средство безопасным, эффективным и качественным. Иные факторы, такие как статус патента, не должны учитываться при оценке рисков, связанных с лекарственным препаратом. Изготовитель препарата-дженерика вправе подавать заявку на регистрацию и получать регистрационное

¹¹ С понятием «патентная увязка» связывают практику, в рамках которой регистрация или иная административная процедура, необходимая для введения в гражданский оборот воспроизведенного лекарственного препарата или биоаналога, зависит от патентного статуса оригинального препарата.

удостоверение до истечения срока действия патента. Наконец, легитимность действий по регистрации препарата-дженерика подтверждается специальным ограничением исключительного права под названием «положение Болар» (Bolar Provision), в соответствии с которым не является нарушением патентного права проведение исследований и экспериментов для получения регистрационного удостоверения или иного акта органа власти, необходимого для введения в оборот препарата. В контексте российского законодательства должно применяться положение подпункта 2 статьи 1359 ГК РФ.

Завершая выступление, Е.А. Войниканис отметила, пункт 2.1. Обзора является важным для обеспечения правовой определенности и единообразия судебной практики, и с учетом небольших корректировок, на которые было указано со стороны выступающей, его необходимо согласовать.

Далее слово взяла **С.В. Бутенко**, которая согласилась с мнением Е.А. Войниканис. Она отметила, что сложно спорить с правовой позицией, изложенной в пункте 2.1. Обзора, но необходимо учитывать еще ряд факторов, свидетельствующих о правильности выбранной правовой позиции.

Во-первых, по словам выступающей, раньше регистрация отпускной цены входила в процедуру регистрации лекарственного препарата, и она осуществлялась Минздравом России. Ныне экономический анализ предельной отпускной цены осуществляет Федеральная антимонопольная служба, поэтому процесс регистрации стал более длительным (он занимает примерно 45–60 рабочих дней, хотя фактически может продолжаться в течение года). Соответственно, нужно исходить из того, что производитель препарата-дженерика должен иметь возможность выйти на рынок, образно говоря, на следующий день по истечении срока действия исключительного права. При этом правообладатель-оригинатор получает преимущество в виде временного лага, который составляет более чем 45–60 рабочих дней. Если препарат-дженерик имеет отношение к лекарствам в твердой форме, то это преимущество составит примерно один год, поскольку в данном случае нужно провести проверку биоэквивалентности, завезти фармацевтическую субстанцию и др.

Кроме того, как указала выступающая, сейчас в авангарде фармацевтических исследований возникают биологические препараты, например различные вакцины, моноклональные антитела и др. По этой группе препаратов временной лаг у правообладателя-оригинатора будет еще больше, примерно три или четыре года, поскольку по жидким лекарственным формам и биологическим препаратам нужно проводить полные клинические исследования.

Таким образом, по утверждению С.В. Бутенко, здесь создается баланс между общественным интересом в виде создания равных условий для выхода на рынок соответствующего лекарственного препарата для всех участников рынка, с одной стороны, и частного интереса в виде защиты от нарушения прав патентообладателя – с другой.

С.В. Бутенко добавила, что с учетом той самой пропорциональности, о которой говорил В.В. Старженецкий, последние два с половиной года у истцов-правообладателей возникла возможность достаточно легко реализовывать свое бремя доказывания, потому что появилась Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Это, по словам выступающей, является аналогом единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для ликероводочной продукции, где правообладатель может отслеживать и серию препаратов, и куда эти препараты были поставлены, вплоть до конечного потребителя. Следовательно, в этой ситуации сложности доказывания отсутствуют, а система является достаточно сбалансированной в отношении интересов производителей оригинальных препаратов.

Подводя итог своему выступлению, С.В. Бутенко отметила, что право Европейского союза позволяет производителям препаратов-дженериков зарегистрировать лекарственное средство до истечения срока действия корреспондирующего патента, и не рассматривает это как угрозу правонарушения. Более того, требование о приостановлении действия регистрации на лекарственный препарат до даты истечения срока действия патента или более ранней даты не соответствует актуальной редакции отечественного Закона об обращении лекарственных средств. Иными словами, данный закон не предусматривает опции приостановления регистрации лекарственного средства, и это обстоятельство является значимым.

Озвучивая свою точку зрения по обозначенным вопросам, **В.О. Калятин** указал, что в пункте 2.1. Обзора вопрос поставлен некорректно, поскольку названные регистрации создают угрозу правонарушения. И спорить с этим, по утверждению выступающего, бессмысленно, поскольку регистрация имеет единственную цель – это введение товара в гражданский оборот. Вопрос только в том, что когда заявитель собирается реализовывать свои товары – до истечения срока действия патента или после данного срока.

Согласно позиции В.О. Калятина при подаче заявления на регистрацию препарата существует угроза правонарушения, но в то же время само правонарушение в данном случае отсутствует и, возможно, это правонарушение никогда не совершится. Исходя из этого, по словам выступающего, нецелесообразно требовать приостановления или

отмены регистрации ввиду отсутствия правонарушения. Между тем заявителю можно запретить осуществлять иные действия, которые будут направлены на введение товара в оборот до истечения срока действия патента.

М.А. Федотов в своем выступлении согласился с мнениями Е.А. Войниканис и С.В. Бутенко. При этом он отметил, что решение о приостановлении действия регистрации препарата-дженерика до даты истечения срока действия патента на оригинальный препарат является оптимальным, в том числе и с точки зрения обеспечения баланса частного и общественного интересов.

Комментируя пункт 2.1 Обзора, **Н.В. Щербак** указала на европейскую или американскую практику, которая допускают превентивный запрет на будущее. Выступающая отметила, что нельзя позволять возникновение ситуации, подобной делу *Компания «Новартис АГ» против ООО «Натива»*, когда была осуществлена регистрация дженерика за семь лет до окончания срока действия патента производителя-оригинатора.

Е.А. Войниканис возразила против мнения В.О. Калятина, заметив, что в нем наличествует внутреннее противоречие. С точки зрения выступающей, угроза правонарушения существует в случае, когда есть намерение выпустить препарат-дженерик до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Если такого намерения нет, т.е. его нельзя доказать, то угроза правонарушения отсутствует. Заведомо сама по себе регистрация препарата не является ни правонарушением, ни угрозой правонарушения. Такая позиция, по словам Е.А. Войниканис, подтверждается многочисленными решениями судов европейских стран.

Анализируя рассматриваемые вопросы в письменной форме, **О.А. Городов** указал, что сама по себе государственная регистрация лекарственного средства и предельной отпускной цены не является нарушением исключительного права на использование активного действующего вещества, принадлежащего патентообладателю, в роли которого может выступать и лицо, на чье имя зарегистрирован референтный лекарственный препарат.

По мнению О.А. Городова, государственная регистрация дженерика до его легального ввода в гражданский оборот в связи с окончанием срока действия патента на оригинальный препарат является оправданной в связи с наличием:

- публичного интереса, имеющего место в сфере обеспечения здоровья населения (статья 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
- длительного срока регистрации лекарственного препарата (статья 13 Закона об обращении лекарственных средств).

Факт государственной регистрации дженерика за несколько лет до окончания срока действия патента на оригинальный препарат, по утверждению ученого, действительно несет в себе потенциальную угрозу нарушения исключительного права патентообладателя, наличие которой необходимо принимать во внимание, оценивая при этом степень добросовестности производителя дженерика и экономические интересы производителя референтного препарата.

Указанная угроза, на взгляд О.А. Городова, может быть сведена к минимуму посредством выдачи уполномоченным федеральным органом регистрационного удостоверения на воспроизведенный лекарственный препарат с отсроченной датой его вступления в силу. При этом не будут нарушены ни интересы производителя дженерика, ни интересы патентообладателя.

Такие меры, как требования о понуждении ответчика к подаче в Минздрав России заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата, о запрете ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного средства, о понуждении Минздрава России к аннулированию регистрации лекарственного средства, с точки зрения О.А. Городова, являются чрезмерными, поскольку не учитывают наличие публичного интереса в вопросах обеспечения здоровья граждан и своевременной доступности лекарств потребителям.

Что касается требования о приостановке действия регистрации дженерика до даты истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство, то указанное требование, направленное на пресечение угрозы правонарушения, по словам О.А. Городова, может быть обращено к Минздраву России по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. В данном случае законодатель, на взгляд ученого, не указывает на необходимость соблюдения конкретных действий, порождающих эффект пресечения правонарушения и не требует, чтобы они, а равно опосредующие указанные действия процедуры были установлены законом. Поэтому отсутствие в законе процедуры приостановления регистрации лекарственных средств не должно являться препятствием для предъявления соответствующего требования к Минздраву России как к лицу, способному пресечь действия, создающие угрозу нарушения юридической монополии патентообладателя на использование активного действующего вещества.

Излагая свою позицию по пункту 2.1. Обзора в письменной форме, **Е.С. Гринь** отметила, что следует различать понятия «обращение» и «оборот» лекарственного средства. Так, обращение лекарственных средств – это разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация,

стандартизация и контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств (пункт 28 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств).

Оборот лекарственного средства, находящегося под патентно-правовой охраной, по мнению Е.С. Гринь, определяется через понятие использования изобретения, под которым понимается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, на взгляд ученого, сама по себе государственная регистрация лекарственного средства не относится к понятию «оборот лекарственного препарата».

Е.С. Гринь указала, что основная правовая позиция, сформированная в правоприменительной практике по регулированию обращения и оборота воспроизведенных лекарственных препаратов, выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 № 2578/09. Исходя из данной правовой позиции регистрация сама по себе также не должна создавать какие-либо угрозы для нарушения права правообладателя.

Тем не менее правоприменительная практика по подобным делам показывает, что при расчете начальных (максимальных) цен контрактов государственные заказчики используют цены дженериков, зарегистрированные в Государственном реестре предельных отпускных цен. При этом тот факт, что дженерик не может находиться в гражданском обороте без нарушения прав патентообладателя оригинального препарата, не учитывается.

Как отметила Е.С. Гринь, согласно пункту 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. Поэтому регистрация цены на препарат-дженерик по юридической природе может квалифицироваться в качестве приглашения делать оферты. Такое действие подпадает под норму пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, т.е. происходит незаконное использование изобретения.

Резюмируя, Е.С. Гринь пришла к выводу, что государственная регистрация цены может выполнять функцию предложения о продаже препарата. Она может учитываться при формировании цены контрактов, что нарушает права патентообладателя референтного лекарственного средства. С точки зрения ученого, правовая позиция,

выраженная в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2019 по делу № А40 106405/2018, является обоснованной.

В.Н. Медведев в своем письменном заключении отметил следующее.

В делах подобного рода происходит следующая коллизия: с одной стороны, суды не удовлетворяют требование истца о запрете ответчику производить спорный препарат и вводить его в гражданский оборот, поскольку это требование является абстрактным (ответчик еще не совершал таких действий). Однако, с другой стороны, решение о признании факта угрозы правонарушения не рассматривается судами в качестве достаточного основания для исключения спорного лекарственного препарата из реестра Минздрава России по пункту 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств. Вместе с тем суд может установить наличие угрозы правонарушения только при условии признания того факта, что обращение спорного препарата приведет к нарушению патентных прав истца.

Как указал В.Н. Медведев, по своей природе споры, основанные на положении подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, являются гражданско-правовыми. При этом требование по названной норме можно предъявить к любому лицу (пункт 57 Постановления ВС РФ № 10), в том числе к государственному органу, который может пресечь указанные в этой норме действия.

В рассматриваемом случае, по утверждению В.Н. Медведева, Минздрав России может пресечь оборот спорного лекарственного средства путем отмены его государственной регистрации. При таком подходе отсутствует необходимость в предъявлении к ответчику требований об обязанности подать заявление об отмене государственной регистрации его препарата и предельной отпускной цены на него, исполнение которых может стать затруднительным, поскольку это зависит от совершения ответчиком дополнительных действий – подготовить надлежаще оформленные заявления, подписать их уполномоченным лицом, подать документы по установленной процедуре.

В.Н. Медведев подчеркнул, что для удовлетворения требования о запрете ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата и предельных отпускных цен на него до даты истечения срока действия патента истца, отсутствуют правовые основания. В то же время факт использования запатентованного изобретения устанавливается на основании регистрационного досье и инструкции о применении лекарственного препарата ответчика, которые станут доступными лишь после государственной регистрации спорного препарата.

В анализируемом контексте, с точки зрения В.Н. Медведева, нельзя исходить из узкого толкования пункта 7 статьи 32 Закона об обращении лекарственных средств. Правообладатель может осуществлять защиту исключительного права как при являющемся правонарушении, так и при угрозе правонарушения. При удовлетворении требований правообладателя о пресечении правонарушения либо угрозы правонарушения решающим вопросом для суда является установление обстоятельств обращения зарегистрированного лекарственного препарата, которое приводит к правонарушению.

По мнению В.Н. Медведева, в рамках искового производства патентообладатель может отказаться от взыскания судебных расходов с Минздрава России (часть 4 статьи 110 АПК РФ). Но в настоящее время сформировалась практика об отказе во взыскании судебных расходов с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), в случае заключения мировых соглашений между заявителем и третьим лицом в рамках дел о признании недействительными решений данного административного органа.

Подытоживая, В.Н. Медведев отметил, что приостановить действие регистрации на лекарственный препарат до даты истечения срока действия патента или более ранней даты, в случае досрочного прекращения действия патента, нельзя, поскольку отсутствуют правовые основания для удовлетворения такого требования.

Г.Ю. Данилов предложил перейти к обсуждению **третьего блока вопросов**, посвященных средствам индивидуализации.

Пункт 3.1 Обзора был сформулирован следующим образом.

Требование о запрете использовать товарный знак в отношении конкретных товаров, указанных в таможенной декларации, в виде запрета на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не может быть квалифицировано как абстрактное.

В прилагаемом к пункту 3.1 Обзора деле суд первой инстанции удовлетворил указанное требование, но суд апелляционной инстанции отменил его решение. Последний, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, пришел к выводу о том, что исковые требования являются абстрактными, содержат общий запрет конкретному лицу на будущее время использовать объект интеллектуальной собственности.

Суд по интеллектуальным правам отменил акт суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее: суд апелляционной инстанции не учел, что требование истца о запрете использования спорных товарных знаков содержало указание на конкретные товары с приведением их названий, артикулов,

количества и номера таможенной декларации, т.е. не носило абстрактный характер, а было конкретизировано. Использованная истцом формулировка исковых требований позволяла установить, в отношении каких товаров заявлено требование, и дальнейшей конкретизации не требовалось (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу № А41 52544/2016*).

Пункт 3.2 Обзора был посвящен «параллельному» импорту.

Позиция, высказанная в постановлении Конституционного Суда от 13.02.2018 № 8-П, не исключает возможности принятия мер пресечения нарушения в виде запрета выпуска в оборот товаров, указанных в таможенной декларации, на территории Российской Федерации, в случае ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем либо с его согласия.

В иллюстрирующем указанный вопрос примере суды удовлетворили исковое требование о запрете использования товарных знаков истца без его разрешения в отношении товаров, указанных в таможенной декларации.

Ответчики утверждали, что суды не приняли во внимание правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда от 13.02.2018 № 8-П (далее – Постановление КС РФ № 8-П) и допускающие возможность присутствия в гражданском обороте на территории Российской Федерации товаров, ввезенных в режиме «параллельного» импорта, а также применение к «параллельным» импортерам мер ответственности, но не мер пресечения.

Суд по интеллектуальным правам отклонил указанный довод, отметив, что правовые позиции Конституционного Суда касаются лишь применения таких способов защиты исключительных прав в отношении товаров, ввезенных в режиме «параллельного» импорта, и лиц, осуществляющих такой ввоз, как изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, а также взыскание с нарушителя компенсации.

Согласно указанным позициям товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и которые ввезены на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Приведенный подход касается только определенного способа защиты исключительных прав (изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя товаров,

этикеток, упаковок товаров) и не исключает возможности принятия иных мер, направленных на предотвращение оборота соответствующих товаров без согласия правообладателя.

Иное означало бы фактическую легализацию «параллельного» импорта при существовании законодательно закрепленного в Российской Федерации национального принципа исчерпания исключительных прав, позволяющую без согласия правообладателя товарного знака ввозить на территорию Российской Федерации и в дальнейшем вводить в оборот товары, маркированные таким товарным знаком, при условии выплаты правообладателю компенсации.

Суд обратил внимание на то, что запрет на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации не лишает их собственника возможности вывезти этот товар за пределы Российской Федерации и реализовать его на территории иного государства либо получить согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2019 по делу № А35-9146/2016*).

Указанный вывод также следует из положений абзаца четвертого и пятого пункта 75 Постановления ВС РФ № 10.

В.В. Старженецкий отметил, что применение мер пресечения правонарушения в отношении «параллельного» импорта, как это изложено в Обзоре, может привести к результату, равному уничтожению оригинальных товаров.

Как указал В.В. Старженецкий, в рассматриваемой ситуации необходимо трактовать позицию Конституционного Суда более широко, поскольку в Постановлении КС РФ № 8-П защищается значимый публичный интерес. Поставленную проблему, по мнению выступающего, нужно разрешать через обращение в Конституционный Суд в форме запроса. Иначе, с точки зрения правовых последствий, может возникнуть преграда в доступе к рынку легальных товаров, а также образоваться сверхмонополия.

В своем письменном заключении **Д.В. Кожемякин** подчеркнул, что судам следует с осторожностью рассматривать подобные требования, не допуская злоупотребления правом со стороны правообладателя. В своем постановлении Конституционный Суд установил, что правообладатель не вправе запрещать ввоз товаров на территорию Российской Федерации, дискриминируя рынок по ассортиментному, качественному или ценовому критерию, в отсутствие на то разумного экономического интереса.

Д.В. Кожемякин процитировал выдержку из соответствующего акта: «Действия правообладателя, недобросовестно использующего – в нарушение требований Конституции Российской Федерации и основных начал гражданского законодательства –

механизм национального (регионального) исчерпания исключительного права на товарный знак, в частности ограничивающего ввоз на внутренний рынок Российской Федерации конкретных товаров или реализующего ценовую политику, состоящую в завышении цен на российском рынке по сравнению с другими рынками в большей степени, чем это характерно для обычной экономической деятельности и для удовлетворения разумного экономического интереса правообладателя, не могут расцениваться как одобряемые с точки зрения защиты конституционно значимых ценностей, если такие действия приводят к ограничению доступа российских потребителей к соответствующим товарам».

По мнению ученого, принимая решение о запрете выпуска товара на территорию Российской Федерации, суды должны установить, имеется ли у правообладателя соответствующий добросовестный экономический интерес в наложении запрета. При этом бремя доказывания наличия такого интереса должно быть возложено на правообладателя, поскольку именно он располагает необходимыми и полными сведениями о своей деятельности и должен обосновывать мотивы предъявления соответствующих требований.

Требование о пресечении правонарушения, на взгляд Д.В. Кожемякина, может быть предъявлено как к декларанту, так и к поставщику.

М.А. Федотов поддержал подходы, изложенные в пунктах 3.1 и 3.3 Обзора.

Последний вопрос звучал следующим образом.

Не является общим запретом и может быть удовлетворено (при наличии соответствующих оснований) требование о запрете использования в отношении однородных товаров обозначения, признанного судом сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в спорном доменном имени, на страницах сайта под спорным доменом, в конкретном адресе электронной почты.

Комментируя пункт 3.2 Обзора, М.А. Федотов указал, что требование о запрете совершать действия по «параллельному» импорту должно быть предъявлено декларанту/приобретателю товара и поставщику товара (собственнику спорного товара в момент его ввоза на территорию Российской Федерации).

Ученый проанализировал дополнительные вопросы, относящиеся к пункту 3.4 Обзора, которые были сформулированы следующим образом.

Если истец заявляет требование о пресечении нарушения в общем виде (о запрете использования спорного обозначения без указания видов деятельности, товаров/услуг), то вправе ли суд предложить истцу уточнить требование?

Конкретизация заявленных требований, определение их предмета и фактических оснований возлагаются на истца.

Принятый по делу судебный акт должен быть исполнимым. Иное означало бы не только отсутствие возможности восстановления нарушенных прав заявителя в объеме, соответствующем объему установленного судом нарушения, но и отсутствие правовой определенности.

Каким образом следует поступать суду при отказе истца от уточнения требований?

Подход № 1

Суд отказывает в иске полностью, исходя из того что такое требование является общим запретом, который недопустим (*пункт 57 Постановления ВС РФ № 10*).

Подход № 2

Суд определяет, в отношении каких видов деятельности, товаров/услуг имеется риск смешения спорных обозначений, и в этой части удовлетворяет требование (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу № А57-9490/2019*).

М.А. Федотов отметил, что подход № 2 является наиболее правильным, отвечающим задачам правосудия. По его мнению, истец может заявить требование о пресечении правонарушения в общем виде, но суд может предложить истцу уточнить это требование. Истец может отказаться от уточнения требований, и в этом случае суд вправе сам уточнить эти требования, а в остальной части иска отказать.

С точки зрения выступающего, когда истец отказывается уточнять свои требования в части пресечения правонарушения, то это свидетельствует либо о неподготовленности этого истца либо о преследовании им каких-то других целей.

С.В. Бутенко добавила, что в рассматриваемой ситуации не будет большой крамолой, если суд по собственной инициативе предложит истцу уточнить исковые требования. Но если истец все-таки категорически отказывается уточнять требования, то в иске нужно отказать в полном объеме, иначе будет попирается принцип состязательности.

Комментируя в письменной форме пункты 3.1, 3.2 и 3.3 Обзора, **В.Н. Медведев** поддержал изложенные в них подходы.

Далее **В.Н. Медведев** высказал свое мнение относительно пункта 3.4., который содержал следующую формулировку.

При нарушении исключительного права на общеизвестный товарный знак суд может запретить его использование ответчиком в отношении конкретных видов

деятельности/товаров и услуг лишь при наличии установленных в пункте 3 статьи 1508 ГК РФ условий (если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя). Соответственно, мера пресечения может быть применена только в той части видов деятельности/товаров и услуг, в отношении которой действует охрана общеизвестного товарного знака, и в той, в отношении которой присутствуют указанные условия (*постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу № А57-9490/2019*)

В.Н. Медведев указал, что в указанном деле столкнулись исключительные права на товарный знак и фирменное наименование. Конфликт мог бы быть разрешен на основе положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ. В обоих случаях, на взгляд В.Н. Медведева, необходимо анализировать использование ответчиком своего фирменного наименования в той или иной деятельности на предмет установления аналогичности этой деятельности истца, а также однородности товаров (услуг) товарам (услугам), на которые распространяется охрана товарного знака истца, а в ситуации защиты права на общеизвестный товарный знак, – наличие условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ.

Учитывая, что в указанном деле принятые акты судов нижестоящих инстанций были отменены Судом по интеллектуальным правам и дело было направлено на новое рассмотрение, которое по существу не состоялось из-за примирения сторон, В.Н. Медведев отметил, что нецелесообразно приводить его в Обзоре в качестве примера реализации пункта 3 статьи 1508 ГК РФ.

Г.Ю. Данилов предложил участникам заседания перейти к обсуждению **четвертого блока вопросов**, которые касались проблем обеспечения исполнения судебного решения о пресечения правонарушения. Один из вопросов был изложен в следующем в виде.

Какие обстоятельства учитываются при определении размера судебной неустойки и каким образом неустойка может быть рассчитана?

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление ВС РФ № 7), удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В определениях Конституционного Суда от 27.06.2017 № 1367-О, от 24.11.2016 № 2579-О сказано, что положения пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в Постановлении ВС РФ № 7, где указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства, суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

Из изложенного выше следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения (*определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40 66152/2014*).

Комментируя поставленный вопрос, **С.В. Бутенко** указала, что в рассматриваемом контексте судебная неустойка должна быть прогрессивной, поскольку это стимулирует к своевременному исполнению судебного акта. Вместе с тем, по мнению выступающей, при установлении размера итоговой судебной неустойки нужно принимать во внимание такие факторы, как длительность правонарушения, наличие умысла, известность товарного знака и интенсивность его использования правообладателем, длительность срока, который прошел с момента предъявления претензии и до момента вынесения судебного акта, процессуальные злоупотребления со стороны ответчика, которые могли привести к затягиванию судебного спора.

Далее С.В. Бутенко проанализировала вопрос, который был изложен следующим образом.

Какие требования могут быть признаны общим запретом конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации?

В сопровождающем указанный вопрос тексте было сказано, что согласно абзацу третьему пункта 57 Постановления ВС РФ № 10 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 в сети Интернет) не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В то же время допустимым является требование о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения (абзац первый пункта 57 Постановления ВС РФ № 10), требование администратору домена о пресечении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), в виде запрета использования доменного имени определенным образом (например, об обязанности удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт) (пункт 158 Постановления ВС РФ № 10).

Подлежат ли признанию абстрактными, а соответственно, недопустимыми требования о пресечении нарушения, заявленные следующим образом:

1) о запрете предлагать к продаже, продавать товары, маркированные спорными товарными знаками (данное требование признано абстрактным в деле № А40-171719/2017, в то же время в деле № А41-69364/2016 признано допустимым требование о запрете осуществлять хранение, перевозку, предложение к продаже, продажу, отгрузку товара, на упаковке которого неправомерно использован объект авторского права истца);

2) о запрете совершать дистанционную продажу контрафактной продукции, на которой размещены товарные знаки истца, посредством сайта в сети Интернет, на котором ответчиком допущено нарушение;

3) о запрете любых действий, нарушающих исключительное право на полезные модели, охраняемые патентами истца, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской

Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использовано спорное техническое решение, поскольку ответчик изготовлял и поставлял изделия, в которых использовался каждый признак полезной модели (признаны не абстрактными в деле № А71-2984/2018);

4) о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, при маркировке товара, однородного товарам, для которых зарегистрированы эти товарные знаки (признано абстрактным, поскольку не указано, в отношении каких конкретно товаров должен действовать запрет; по делу № А19-8478/2018).

Как отметила **С.В. Бутенко**, несмотря на наличие разъяснений по поводу абстрактности требований о пресечении нарушения, приведенных в Постановлении ВС РФ № 10, подобные требования не должны быть жестко ограниченными. В таких случаях, по мнению выступающей, необходимо учитывать, что перечисленные в Обзоре четыре вида иска на самом деле по своей юридической природе не всегда являются именно исками о присуждении. Зачастую они могут представлять собой иски к злостному правонарушителю о признании права.

С.В. Бутенко подчеркнула, что если объявлять абстрактными любые требования, то правообладатель все время должен подавать в суд точечные иски, что в итоге приведет к дисбалансу прав сторон и некоторой девальвации принудительной силы судебных решений.

В письменном заключении С.В. Бутенко прокомментировала приведенные в Обзоре четыре вида иска следующим образом.

По ее мнению, требования, указанные в первом виде иска, нередко представляют собой иски о признании права, обращенные к недобросовестному правонарушителю.

В отношении второго вида иска она указала, что если доменное имя идентифицировано в просительной части иска, указаны номера свидетельств на товарные знаки, то такое требование едва ли можно признать абстрактным.

Третий вид иска, с точки зрения ученого, относится к дискуссионному вопросу, поскольку с учетом ресурсоемкости и высокой стоимости патентных споров, вероятно, стоит «легализовать» и такие требования.

Что касается четвертого вида иска, то С.В. Бутенко предложила признать его абстрактным, принимая во внимание неоднозначность пределов права в каждом конкретном случае и критерий однородности товаров.

Дискуссию продолжила **Н.В. Щербак**. Она отметила, что в действующих нормативно-правовых актах не содержатся четкие правила об астренте. Тем не менее

существует утратившее силу постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», которое можно использовать в качестве ориентира.

По мнению выступающей, суды должны добиваться исполнения судебного решения, и исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен учитывать степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Н.В. Щербак указала, что суд не должен руководствоваться статьей 333 ГК РФ, и он не обязан искать соизмеримость последствиям правонарушения. По мнению выступающей, судебная неустойка носит штрафной характер, и она взыскивается сверх убытков. Размер судебной неустойки, на взгляд ученого, может устанавливаться как в твердой денежной сумме, так и в виде прогрессивной шкалы, например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую – сумма в большем размере и др.

В завершение выступления Н.В. Щербак отметила, что поскольку судебная неустойка присуждается в рамках дел о вынуждении к исполнению обязательств в натуре, то такие требования не облагаются государственной пошлиной. Следовательно, суду предоставляется полный карт-бланш.

Письменное заключение **В.Н. Медведева** содержало ответы на нижеприведенные вопросы.

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о пресечении нарушения.

Комментируя указанный вопрос, **В.Н. Медведев** отметил, что в данном контексте с учетом критериев, приведенных в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014, можно принять во внимание следующие обстоятельства:

- степень сопротивления должника исполнению обязательства;
- степень возможного ущерба взыскателя, который может быть причинен в силу неисполнения судебного решения в установленные сроки;
- неоднократное признание должника нарушителем в ходе рассмотрения аналогичных споров о защите интеллектуальных прав в прошлом.

При этом, по утверждению В.Н. Медведева, прогрессивная шкала оказывает большее стимулирующее воздействие на скорейшее исполнение судебного акта.

Если ответчик, которого суд обязал устранить нарушение права на фирменное наименование, не вносит изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и не прекращает использование фирменного наименования в отношении спорных видов деятельности, то может ли право выбора порядка пресечения нарушения перейти к правообладателю (с учетом применения пункта 1 статьи 320 ГК РФ об альтернативном обязательстве)?

При анализе приведенного вопроса В.Н. Медведев отметил, что обоснованным является сложившийся в судебной практике подход, согласно которому обязанности ответчика, указанные в пункте 4 статьи 1474 ГК РФ, не являются альтернативным гражданско-правовым обязательством. Следовательно, положения статей 308.1 и 320 ГК РФ не должны применяться к рассматриваемым отношениям (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2016 по делу № А40-60275/2016, от 23.11.2016 по делу А40-71218/2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016 по делу № А50-4937/2016).

Кому принадлежит право выбора способа пресечения правонарушения? Должен ли истец указывать в исковом заявлении, каким образом необходимо пресечь правонарушение?

Разбирая обозначенные вопросы, В.Н. Медведев высказал мнение о том, что право выбора способа пресечения правонарушения должно принадлежать истцу, поскольку последний может выбрать способ, который, по его мнению, наилучшим образом будет способствовать восстановлению его нарушенных прав. Вывод, содержащийся в пункте 152 Постановления ВС РФ № 10, по утверждению В.Н. Медведева, обусловлен прямым указанием на возможность выбора способа прекращения правонарушения ответчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ. В отношении других объектов интеллектуальной собственности указанный вопрос может быть урегулирован иным образом.

В случае совершения правонарушения в сети Интернет (в частности, путем размещения на сайте спорного произведения) допустимо ли обязать ответчика принять меры к пресечению повторных аналогичных нарушений, например, осуществлять мониторинг, использовать программы фильтрации? Кому – истцу или ответчику – принадлежит право выбора этих мер? Может ли требование быть сформулировано в общем виде: обязать принимать технические меры, ограничивающие доступ к спорным объектам интеллектуальных прав?

Рассуждая о перечисленных вопросах, В.Н. Медведев отметил, что с учетом быстрого развития технологий всегда остается спорным вопрос о том, какие технические меры будут необходимыми и достаточными для исполнения решения суда. В связи с этим, по его мнению, не стоит ограничиваться конкретными мерами по пресечению повторных правонарушений, а сформулировать требование в общем виде, как и предложено: обязать принимать технические меры, ограничивающие доступ к спорным объектам интеллектуальных прав.

В отношении четырех видов исков, которые были прокомментированы С.В. Бутенко, В.Н. Медведев высказал следующее мнение.

Первый вид иска, на его взгляд, не может считаться абстрактным. В данном случае правообладатель товарного знака просит запретить ответчику совершать действия, которые привели к правонарушению, чтобы ответчик не имел права возобновить их в будущем. Как подчеркнул В.Н. Медведев, на практике стала складываться ситуация, когда в ходе судебного разбирательства ответчики прекращают правонарушение и на этом основании суд отказывает в удовлетворении неимущественных требований истца о пресечении правонарушения. А при отсутствии имущественных требований истца это приводит к отказу в иске, что влечет негативные последствия для истца в части взыскания с него судебных расходов со стороны ответчика.

Требование, отраженное во втором виде иска, по мнению В.Н. Медведева, также не является абстрактным. Оно достаточно конкретизировано указанием на вид действий ответчика и на его сайт.

Комментируя третий вид иска, В.Н. Медведев отметил, что, с одной стороны, данное требование повторяет букву закона и на этом основании может быть признано абстрактным. Однако, с другой стороны, отказ в удовлетворении такого требования может позволить ответчику изменить артикул или наименование своей продукции, признанной судом контрафактной, и продолжить свою незаконную деятельность. В этом случае патентообладателю придется вновь обращаться за судебной защитой.

Четвертый вид иска, с точки зрения В.Н. Медведева, может быть признан абстрактным, поскольку полностью совпадает с положением закона. При этом если в рамках данного дела будет заявлено и удовлетворено требование истца о запрете ответчику совершать определенные действия, например производство, предложение к продаже, продажу товаров, маркированных спорными товарными знаками, то удовлетворение такого требования о запрете использовать сходные обозначения в отношении однородных товаров избыточно.

Для подведения итогов заседания **Г.Ю. Данилов** предоставил слово **Л.А. Новоселовой**.

Резюмируя все высказанные мнения, **Л.А. Новоселова** выразила признательность участникам заседания за содержательное обсуждение некоторых поставленных вопросов. Вместе с тем она отметила, что, к сожалению, целый ряд вопросов, отраженных в Обзоре, не получил должного освещения при обсуждении, в частности вопрос о возможности выбора порядка пресечения при исполнении судебных решений, связанных с прекращением права на фирменное наименование. С точки зрения Л.А. Новоселовой, в более серьезном обсуждении нуждаются также вопросы, касающиеся пресечения правонарушения в сети Интернет. Л.А. Новоселова призвала участников заседания представить письменные мнения по названным и аналогичным вопросам с целью их дальнейшего более глубокого обсуждения в рамках рабочей группы НКС при СИП.