



Способы защиты интеллектуальных прав на современном этапе развития гражданского законодательства

Екатерина Александровна Храпунова¹, Руслан Алмустафаевич Мустафаев²

^{1,2}Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

¹khrapunova@yandex.ru

²rus.mustafaev1990@yandex.ru

Аннотация. В данной статье представлен анализ существующих в настоящее время способов защиты субъективных прав, непосредственно связанных с объектами интеллектуальной собственности. В частности, рассмотрены юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав, авторы отмечают преимущества отдельных способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, критикуют существующие правовые пробелы в их регулировании, анализируют судебную практику по данному вопросу.

Ключевые слова: административный порядок, защита права, неюрисдикционные способы, претензия, объекты интеллектуальной собственности, юрисдикционные способы

Для цитирования: Храпунова Е. А., Мустафаев Р. А. Способы защиты интеллектуальных прав на современном этапе развития гражданского законодательства // Северо-Кавказский юридический вестник. 2024. № 2. С. 116–122. <https://doi.org/10.22394/2074-7306-2024-1-2-116-122>. EDN ZXIZIL

Problems of Civil Law

Original article

Ways to protect intellectual property rights at the current stage of development of civil legislation

Ekaterina A. Khrapunova¹, Ruslan A. Mustafaev²

^{1,2}Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

¹khrapunova@yandex.ru

²rus.mustafaev1990@yandex.ru

Abstract. This article presents an analysis of the currently existing methods of protecting subjective rights directly related to intellectual property objects. In particular, jurisdictional and non-jurisdictional forms of intellectual property protection are considered, the authors note the advantages of certain methods of protecting intellectual property rights, criticize the existing legal gaps in their regulation, analyze judicial practice.

Keywords: intellectual property objects, legal protection, jurisdictional methods, non-jurisdictional methods, claim, administrative procedure

For citation: Khrapunova E. A., Mustafaev R. A. Ways to protect intellectual property rights at the current stage of development of civil legislation. *North Caucasus Legal Vestnik*. 2024;(2):116–122. (In Russ.). <https://doi.org/10.22394/2074-7306-2024-1-2-116-122>. EDN ZXIZIL

Постоянное развитие общества, требующее появления качественно новых, научно обоснованных благ, непрерывное развитие культуры и создание новых объектов, являющихся результатами творческих изысканий авторов, представляют собой основополагающие предпосылки юридического обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, при условии обеспечения их охраной, являются самостоятельными объектами гражданских прав. Законодатель, формулируя норму ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ)¹, обособляет объекты интеллектуальной собственности от таких достаточно классических для частного права явлений, как вещи, вещные права, а также нематериальные блага. Это вызвано, прежде всего, нематериальной природой объектов интеллектуальной собственности, а также существованием как прав имущественного характера (исключительных прав), так и прав личных неимущественных, традиционно называемых авторскими, а также иных прав, не имеющих имущественного характера, но и не соответствующих признакам личных неимущественных прав.

Действующий ГК РФ закрепляет в ст. 12 ряд общих способов защиты гражданских прав. С учетом положений п. 1 ст. 1250 ГК РФ², применимыми в целях защиты интеллектуальных прав являются все из них, тем не менее, названная норма обращает внимание на 2 обстоятельства – существо нарушенного права и последствия такого нарушения. Ст. 1251 ГК РФ закрепляет способы защиты личных неимущественных прав, а ст. 1252 ГК РФ – исключительных. Судебная практика дополняет законодательные положения, в частности, Верховный Суд Российской Федерации (далее также – ВС РФ) указал, что исключительное право, имеющее имущественную природу, не подлежит защите путем взыскания морального вреда³. При этом незнание нарушителем самого факта нарушения им исключительных прав иного лица не влияет на возможность взыскания компенсации за нарушение прав, как и само отсутствие у нарушителя информации о наличии правообладателя⁴.

Законодатель обделил вниманием терминологическую составляющую рассматриваемого явления. Доктрина же под способами защиты гражданских прав понимает совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения цели защиты (превенции, пресечения, правопризнания, устранения препятствий, отрицательных последствий правонарушения и т.д.) [1], либо закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, при помощи которых производится воздействие на правонарушителя и восстановление нарушенных прав [2, с. 284]. На наш взгляд, вторая дефиниция заслуживает внимания и, возможно, подлежит внесению в действующий закон.

ГК РФ также устанавливает, что в случае, если одним действием нарушаются интеллектуальные права на несколько объектов интеллектуальной собственности, то размер компенсации определяется за каждый факт нарушения прав. Судебная практика также исходит из того, что каждое действие, нарушающее интеллектуальные права, является отдельным правонарушением, если не будет доказано единство умысла⁵.

В случае возникновения правового конфликта вследствие нарушения права на интеллектуальную собственность, практически неизбежным является появление интеллектуального спора.

Как отмечают исследователи, в сфере гражданской юрисдикции в целом складывается две группы правоотношений – частноправовые (горизонтальные) и публично-правовые (вертикальные). Частноправовой характер гражданского правоотношения определяется

¹ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «Консультант-Плюс».

² «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СПС «Консультант-Плюс».

³ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 № 5-КГ14-126 // СПС «Консультант-Плюс».

⁴ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 77-В10-9 // СПС «Консультант-Плюс».

⁵ Определение Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 305-ЭС19-26821 по делу № А40-182072/2017 // СПС «Консультант-Плюс».

равенством участвующих в нем субъектов. Напротив, публично-правовые отношения основаны на неравенстве их субъектов и отсутствии автономии воли [3].

Таким образом, появляется необходимость дифференцированного правового подхода к защите прав на интеллектуальную собственность в зависимости от содержания материальных правоотношений, их субъектного состава.

В зависимости от наличия уполномоченного субъекта, разрешающего возникший правовой спор, выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты субъективных прав. Неюрисдикционные способы достаточно просты, оперативны, не имеют настолько глубокой формализованности, а также соответствуют требованиям конфиденциальности. Однако зачастую такие способы лишены какой-либо принудительной силы, полагаются лишь на добрую волю сторон.

Рассматривая варианты возможной защиты субъективного права, важно отличать досудебные формы от внесудебных. В доктрине считается, что досудебная форма разрешения возникшего правового спора является обязательным этапом перед обращением в суд [4], тогда как внесудебная форма не имеет непосредственной связи с возможностью последующего обращения в суд. К досудебной форме относится претензионный порядок разрешения конфликта, т.е. обращение к правонарушителю с требованием добровольно прекратить нарушение чужих прав и принять меры к их восстановлению. Этот порядок устанавливается соглашением сторон, обычаями делового оборота, как исключение – законом.

Исследователи, раскрывая правовую сущность претензионного порядка урегулирования спора, относят его к частному случаю самозащиты прав [5]. Претензионный порядок является обязательным к соблюдению в ряде случаев, установленных законом. В случае несоблюдения претензионного порядка разрешения спора суд возвращает исковое заявление либо оставляет его без рассмотрения, если ранее оно было принято к производству суда. Выносимое определение о возвращении иска является обжалуемым¹.

Претензионный порядок является обязательным в ряде случаев, установленных законом. Например, ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ)², устанавливает претензионный порядок разрешения споров, вытекающих из договорных отношений, а также споров, основанных на кондикционных требованиях. Помимо этого, п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ, гласит, что претензионный порядок является обязательным и в случае, если стороны – юридические лица и (или) предприниматели, а спор подлежит разрешению арбитражным судом.

Заслуживают внимания и положения абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ, фактически устанавливающие претензионный порядок в случае появления лица, желающего получить права на неиспользуемый товарный знак.

Иной отдельной формой разрешения споров, в том числе интеллектуальных, является юрисдикционная форма. И важнейшей чертой, отличающей интеллектуальные споры от иных правовых споров, является многообразие властных субъектов, уполномоченных законом для разрешения данной группы правовых конфликтов. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законом, защита интеллектуальных прав в ряде правоотношений осуществляется в административном порядке. При этом дела, отнесенные гражданским законом к административному порядку, не подлежат рассмотрению и разрешению судом. Поэтому в случае подачи лицом искового заявления, предмет которого входит в норму ч. 2 ст. 1248 ГК РФ, суд, отсылая к п. 1

¹ Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.05.2014 по делу № А79-5958/2013 // СПС «Консультант-плюс».

² Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СПС «Консультант-плюс».

ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ или п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, отказывает в принятии иска¹.

Органами, осуществляющими рассмотрение интеллектуальных споров в административном порядке, являются Министерство сельского хозяйства Российской Федерации², Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также иные органы исполнительной власти в отношении секретных изобретений. Перечень таких органов утверждается Правительством Российской Федерации³.

В структуре Роспатента функционирует Палата по патентным спорам, в рамках которой и осуществляется рассмотрение и разрешение интеллектуальных споров, отнесенных гражданским законодательством к компетенции Палаты. Палата руководствуется нормами действующего законодательства, а также положениями Приказа Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30.04.2020 «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке»⁴. Названные Правила также являются ориентиром также и для иных органов, осуществляющих рассмотрение интеллектуальных споров в административном порядке.

ГК РФ также устанавливает и порядок вступления в законную силу решений по интеллектуальным спорам, принятых в административном порядке – такие решения вступают в силу в день их принятия. Судебное оспаривание таких решений также прямо предусматривается законом.

Сам административный порядок рассмотрения интеллектуальных споров в части его правовой регламентации является довольно несовершенным. Исследователи отмечают [6], что существующий административный порядок склонен к проявлению конфликта интересов – Роспатент фактически рассматривает жалобы на себя же. Что создает опасения в объективности самого органа. С другой стороны [7], в практике российских судов, несмотря на отсутствие формальных причин, закрепилось приостановление производства по делу в случае обращения в Роспатент в административном порядке. Учитывая, что обращаться в Роспатент можно неограниченное количество раз, в последующем оспаривая выносимое решение в Суде по интеллектуальным правам, возникает лазейка для затягивания разбирательства.

Со своей стороны отметим также и то, что до недавнего времени ни ГК РФ, ни Правила не регламентировали возможность компенсации расходов, понесенных сторонами в связи с участием в административном порядке рассмотрения интеллектуального спора. Однако Конституционный Суд Российской Федерации в дальнейшем пришел к выводу о неконституционности существовавшего правового положения⁵. В дальнейшем, на основании его правовой позиции, были внесены изменения в действующий закон.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-плюс».

² Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от 30.11.2023) «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» // СПС «Консультант-плюс».

³ Приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30.04.2020 «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке» // СПС «Консультант-плюс».

⁴ Постановление Правительства РФ от 02.10.2004 № 514 (ред. от 18.11.2017) «О федеральных органах исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения» // СПС «Консультант-плюс».

⁵ Постановление Конституционного Суда РФ от 10.01.2023 № 1-П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» // СПС «Консультант-плюс».

Судебная форма защиты прав на интеллектуальную собственность также прямо предусмотрена положениями ГК РФ. Возникший интеллектуальный спор, при наличии соответствующих условий, может быть разрешен как судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом, в том числе Судом по интеллектуальным правам. Однако в любом случае данная категория споров исключена из компетенции мировых судей.

Разрешая интеллектуальные споры, судам надлежит учитывать специфику течения сроков исковой давности в данной сфере. Зачастую нарушения интеллектуальных прав носят длящийся характер, происходят в нестандартных условиях, например, в сети «Интернет». К длящимся нарушениям интеллектуальных прав применима позиция¹, выраженная ВС РФ еще в 2012 г. В свете ее положений, к требованиям, связанным с длящимися непрекращенными нарушениями прав, общий срок исковой давности не применяется.

Суды общей юрисдикции придерживаются позиции, в соответствии с которой длящимся правонарушением является ситуация, когда лицо нарушает обязательства не в один определенный момент, а в течение определенного временного промежутка. Например, суд признал длящимся правонарушением ситуацию, когда ответчик нарушает обязательства на протяжении всего периода действия договора².

Особенностью сферы права интеллектуальной собственности является наличие специфических механизмов, используемых недобросовестными лицами в целях последующего предъявления исковых требований к иным хозяйствующим субъектам. Является всемирно распространенной практика так называемого «патентного троллинга», то есть формального закрепления исключительных прав за собой лишь с целью последующего предъявления исковых требований.

Безусловно, практика патентного троллинга является губительной и для целей совершенствования объектов интеллектуальной собственности, и для целей правосудия в целом, являясь, фактически, проявлением злоупотребления правом. Исследователи отмечают, что данное негативное явление, больше свойственное зарубежным государствам, приводит к значительному материальному ущербу для добросовестных лиц [8].

Подобное дело³, инициированное патентным троллем, стало предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации. Фабула дела, с учетом предшествующих событий, следующая – истец зарегистрировал знак обслуживания с достаточно благозвучным названием «Планета», а также ряд производных словосочетаний с использованием слова «Планета». В дальнейшем истец предъявил требования к владельцу торгового центра, который использовал слово «Планета» в качестве наименования торгового центра и непосредственно разместил данную надпись на здании торгового центра.

Суд первой инстанции, рассматривая дело по существу, отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на разнородный характер деятельности истца и ответчика. Суды апелляционной и кассационной инстанций с выводами нижестоящей инстанции не согласились, отметив, что несмотря на разнородный характер использования зарегистрированного обозначения, в глазах потребителя деятельность, осуществляемая сторонами, остается сходной до степени смешения.

ВС РФ не согласился с выводами нижестоящих инстанций, фактически засилив акт суда первой инстанции. Верховный Суд указал, что если товарный знак либо знак обслуживания, хоть и формально сходный с другим, не используется, то невозможно и их смешение,

¹ Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2012 № 6-В12-1 // СПС «Консультант-Плюс».

² Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023 № 09АП-89967/2022 по делу № А40-106027/2022 // СПС «Консультант-Плюс».

³ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2023 № 301-ЭС23-2808 по делу № А11-417/2019 // СПС «Консультант-Плюс».

поскольку используемому средству индивидуализации и не с чем смешаться, а значит, и потребители не смогут запутаться.

Представляется, что правовая позиция ВС РФ является как минимум спорной. Остается нераскрытым вопрос – а что делать в ситуации, когда правообладатель, являющийся добросовестным, еще попросту не приступил к использованию принадлежащих ему исключительных прав? Отказ в защите его прав, с учетом рассматриваемой судебной практики, не является соответствующим целям правосудия.

Суд первой инстанции, обосновывая злоупотребление правом со стороны истца указал, что его деятельность является имитационной, реального использования исключительных прав не было. Однако сам судебный акт достаточной мотивировки данного тезиса не содержит. Было также учтено, что по заявлениям истца было инициировано более 50 сходных дел. Следует отметить, что суды пошли вразрез с положениями п. 154 вышеуказанного Постановления, в соответствии с которым сам факт неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Считаем, что Верховному Суду следовало более глубоко погрузиться в рассмотренное дело, порассуждать о признаках злоупотребления правом применительно к сфере патентных отношений. Существующая правовая позиция, хоть и защищающая добросовестного участника делового оборота, нуждается в гораздо более глубоком обосновании.

Возможно и возникновение на практике ситуаций, в которых лицо, регистрируя серию товарных знаков, т.е. знаков, сходных между собой семантически, фонетически, внешне, равно как и по иным признакам, желает получить возможность многократного взыскания компенсации за нарушение исключительного права¹. Истец, зарегистрировавший ранее товарные знаки «SHANTAL» и «Chantale Шанталь», обратился в суд с требованием о запрете ответчику использовать обозначения «SHANTAL» и «Chantal» и о присуждении компенсации. В итоге сложилась ситуация, в которой компенсация фактически составила четырехкратный размер стоимости товаров, поскольку расчет компенсации осуществлялся в расчете на каждый товарный знак. Высший Арбитражный Суд, возвращая дело в первую инстанцию, отметил, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, а количество товаров, содержащих названное обозначение, само по себе не увеличилось исходя из того, что истцом зарегистрировано сразу 2 групповых товарных знака.

Таким образом, проведенное исследование показало, что на современном этапе развития гражданского законодательства существует комплекс способов защиты интеллектуальных прав. В целях защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, применяются общие способы, установленные в ст. 12 ГК РФ. При этом важно учитывать и положения ч. 4 ГК РФ, устанавливающей специфические положения о защите прав, применимые к рассматриваемой сфере гражданских правоотношений, а также сложившуюся судебную практику, существенно дополняющую действующее нормативное регулирование.

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 по делу № А40-146649/10-19-1260 // СПС «Консультант-Плюс».

Список источников

1. Худиева Л. Р., Каболов В. В. Способы, средства и меры защиты гражданских прав: проблемы разграничения понятий // *Актуальные вопросы экономических наук*. 2015. № 45. С. 144–147.
2. *Гражданское право: учебник. Ч. 1* / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2009.
3. Михайлова Е. В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных интересов в Российской Федерации (судебные и внесудебные): Монография. М., «Проспект», 2014.
4. Дернова Д. В. Неюрисдикционные формы и средства разрешения частноправовых конфликтов (общие положения) («Администратор суда», 2015, № 4) // СПС «Консультант-плюс».
5. Богданова О. В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: Монография. М.: Юстицинформ, 2017.
6. Анищенко В. Г. Роспатент и его а certamen interest (конфликт интересов) // *ИС. Промышленная собственность*. 2019. № 9. С. 28–32.
7. Андреева Е. Ю., Лифсон М. И. Практика рассмотрения дел по оспариванию нормативных правовых актов Роспатента Судом по интеллектуальным правам: хождение по кругу // *Арбитражный и гражданский процесс*. 2020. № 10. С. 16–21.
8. Ворожевич А. С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // *Закон*. 2013. № 9. С. 48–59.

References

1. Khudieva L. R., Kabolov V. V. Methods, means and measures of protection of civil rights: problems of differentiation of concepts. *Actual issues of economic sciences*. 2015;(45):144–147 (In Russ.)
2. *Civil law: textbook. Part 1*. Edited by Yu. K. Tolstoy, A. P. Sergeev. Moscow; 2009. (In Russ.)
3. Mikhailova E. V. *Procedural forms of protection of subjective civil rights, freedoms and legitimate interests in the Russian Federation (judicial and extrajudicial)*: Monograph. Moscow: "Prospet"; 2014. (In Russ.)
4. Dernova D. V. Non-jurisdictional forms and means of resolving private law conflicts (general provisions). *Court Administrator*. 2015;(4). SPS "Consultant-plus". (In Russ.)
5. Bogdanova O. V. *Protection of intellectual copyrights by civil law methods*: Monograph. Moscow: Justicinform; 2017. (In Russ.)
6. Anishchenko V.G. Rospatent and its a certain interest V.G (conflict of interest). *IP. Industrial Property*. 2019;(9):28-32. (In Russ.)
7. Andreeva E. Yu., Lifson M. I. The practice of considering cases on challenging normative legal acts of Rospatent by the Intellectual Property Rights Court: going in circles. *Arbitration and Civil Procedure*. 2020;(10):16–21. (In Russ.)
8. Vorozhevich A. S. Patent trolling: essence, history, legal mechanisms of struggle. *Law*. 2013;(9):48–59. (In Russ.)

Информация об авторах

Е. А. Храпунова – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Южного федерального университета.

Р. А. Мустафаев – студент юридического факультета Южного федерального университета.

Information about the authors

E. A. Khrapunova – Cand. Sci. (Law), Associate Professor of the Department of Civil Law, Faculty of Law, Southern Federal University.

R. A. Mustafayev – Student, Faculty of Law, Southern Federal University.

Вклад авторов: Доля участия Мустафаева Р. А. в написании статьи составляет 70 %, Храпуновой Е. А. – 30 %. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: The share of R. A. Mustafayev in the writing of the article is 70 %, E. A. Khrapunova – 30 %. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.05.2024; одобрена после рецензирования 03.06.2024; принята к публикации 04.06.2024.

The article was submitted 14.05.2024; approved after reviewing 03.06.2024; accepted for publication 04.06.2024.