

Российская правоприменительная практика по делам интеллектуальной собственности

Л. Ф. Клименко, О. В. Петрова

В современных условиях развития России одной из актуальных задач национального законодательства стало обеспечение защиты интеллектуальной собственности. Универсальная консалтинговая фирма независимых патентных поверенных и юристов «Лев Клименко, Лтд.», исходя из собственного опыта деятельности в этой сфере, ответственно констатирует факт становления в России правоприменительной практики по делам интеллектуальной собственности.

Твердо придерживаясь мнения о необходимости дальнейшего совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности, включая всемерную защиту от недобросовестной конкуренции, в направлении гармонизации с мировой практикой, полагаем, что действующее законодательство России в данной области, за некоторыми исключениями, достаточно эффективно и его профессиональное применение всеми участниками многогранного процесса охраны, использования, коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и пресечения недобросовестной конкуренции, в число которых входят административные и судебные органы, владельцы и пользователи, а также их профессиональные представители — патентные поверенные и адвокаты, позволяет осуществлять действенную защиту от нарушений и/или недобросовестных притязаний. Вместе с тем надо учитывать, что законодательство, устанавливая в императивных нормах обязательные правила по принципиальным вопросам, в диспозитивных нормах предоставляя свободу выбора участникам процесса, не может предусмотреть нормы на все случаи и особенности правоотношений, касающихся объектов интеллектуальной собственности и их использования. И здесь, безусловно, созидательную роль играет правоприменительная практика. Основываясь на Законе и деловых обычаях, она постоянно содействует развитию законодательства, вызывая принятие новых, более действенных и соответствующих условиям нормативов.

К настоящему времени в России накоплен значительный опыт во всех сферах правоприменительной практики по проблемам охраны товарных знаков и пресечения недобросовестной конкуренции, создан ряд интересных и важных прецедентов. Проводится работа по обобщению итогов рассмотренных спорных дел и изданию соответствующих обзоров и разъяснений с при-

ведением типичных ситуаций по спорам интеллектуальной собственности, когда в случае несоответствия Конституции и Закону они могут быть сняты в судебном порядке. Полагаем, что это наиболее быстрый и демократичный порядок совершенствования системы реагирования государства на все более распространяемые нарушения в рассматриваемой сфере. Чтобы законодательство эффективно применялось, очевидно, необходима широкая информационно-разъяснительная работа и повышение профессионализации всех участников процесса использования и защиты исключительных прав, в том числе владельцев и пользователей интеллектуальной собственности, работников органов, применяющих право, патентных поверенных и адвокатов.

В соответствии с установленной российским законодательством компетенцией и подведомственностью споры о нарушениях интеллектуальной собственности могут рассматриваться: во внесудебном порядке путем переговоров и мирного урегулирования между заинтересованными сторонами или же при содействии Патентного и Антимонопольного ведомств и органов Государственного таможенного комитета (ГТК); в гражданско-судебном порядке с обращением в суды общей юрисдикции, арбитражные и/или третейские суды; в уголовно-судебном порядке в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (УК РФ).

В данной статье представлен опыт работы по делам интеллектуальной собственности фирмы «Лев Клименко, Лтд.». Исходя из практики оказания патентно-правового содействия нашим клиентам, мы подразделяем все дела, рассматриваемые во внесудебном или судебном порядке, на две основные группы: защита нарушенного права и защита от притязаний, в том числе необоснованных притязаний третьих лиц. Обе эти группы дел, в равной мере сложные, процедурно оформляются одинаково и опыт ведения дел одной группы может эффективно использоваться при ведении дел другой группы.

Следует отметить, что в ст. 138 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) интеллектуальная собственность понимается как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.), которые в соответствии со ст. 128 ГК РФ отнесены к объектам гражданских прав. Несмотря на не вполне удачную, на наш взгляд, формулировку ст. 128 ГК РФ, российское

законодательство и практика толкуют понятие интеллектуальной собственности расширительно по сравнению с трактовкой, данной Стокгольмской конвенцией 1967 г. В ряде случаев в своей практике нам доводилось ссылаться на нормы ст. 7 ГК РФ и на соответствующие нормы международного права при разбирательстве спорных дел в рамках международных договоров. Надо сказать, что судебные инстанции (арбитражные суды и суды общей юрисдикции) и органы Патентного ведомства и Антимонопольного ведомства относятся к такому подходу с пониманием и в необходимых случаях в своих постановлениях по конкретным делам ссылаются на международные акты.

Анализ законодательства и нашей практики позволяет выделить ряд категорий споров в сфере интеллектуальной собственности, в которых предметом гражданско-правовых требований являются — авторство, — установление патентообладателя, — признание прав, — нарушение исключительного права на использование интеллектуальной собственности и других имущественных прав правообладателя, — незаконное использование наименования места происхождения товаров, — нарушение фирменного наименования, — восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению, — недобросовестная конкуренция, включая недобросовестную рекламу, — заключение и исполнение лицензионных договоров и договора уступки прав, — право преждепользования, — возмещение убытков (взыскание дохода), — выплата авторского вознаграждения, — выплата компенсаций, — недействительность патента и других охранных документов на интеллектуальную собственность, — досрочное прекращение прав на товарный знак по причине использования коллективного товарного знака на товарах, не обладающих едиными качественными характеристиками, или при неиспользовании в течение более пяти лет, в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, — прекращение регистрации наименования места происхождения товаров в связи с утратой товарами особых свойств, определяемых местом происхождения, — другие споры, связанные с нарушением интеллектуальной собственности, законных прав и интересов правообладателя.

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность в специальных нормах, касающихся следующих составов преступлений: нарушение авторских и смежных прав (ст. 147

УК РФ), нарушение изобретательских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Наше многолетнее участие по поручениям отечественных и иностранных клиентов в урегулировании гражданско-правовых споров относительно всех видов интеллектуальной собственности во внесудебном и судебно-арбитражном порядке в разных инстанциях приводит к нескольким предварительным выводам. В последние годы резко нарастает волна конфликтов в сфере интеллектуальной собственности, требующих профессионального решения. При этом по рассмотренным с нашим участием различным конфликтам относительно интеллектуальной собственности весьма выросла доля конфликтов, вызванных неправомерными притязаниями (официальная статистика не ведется, но по нашей экспертной оценке доля таких конфликтов достигает 25—30%). Если в предыдущие годы основная часть конфликтов относилась к двум основным категориям — выплата авторского вознаграждения и нарушение товарных знаков, то в последние два года основную часть конфликтов составляют споры относительно действительного или предполагаемого нарушения патентов, действительности патентов и товарных знаков, недобросовестной конкуренции. Наблюдается тенденция к увеличению конфликтов, в частности, в правоотношениях работодатель—работник (автор) по поводу защиты исключительных прав, сопатентообладатель—соавтор, в правоотношениях, вытекающих из обязательств по конфиденциальности и из лицензионных договоров, в правоотношениях относительно интеллектуальной собственности, вытекающих из различных категорий договоров на выполнение НИОКР. Вместе с тем отмечается несколько положительных тенденций. Это прежде всего активизация авторов и правообладателей в защите собственных нарушенных прав, понимание многими участниками конфликтов эффективности мирного урегулирования на добровольной и взаимовыгодной основе. Накапливается и обобщается положительный опыт и как следствие резко возрос уровень работы в этой сфере Патентного и Антимонопольного ведомств, судебных органов всех уровней. Наконец, активизировалось развитие работ в сфере защиты интеллектуальной собственности в системе ГТК, а также обращение (хотя пока недостаточное и не всегда профессиональное) к этим вопросам в органах прокуратуры и МВД.

Все гражданско-правовые споры относительно интеллектуальной собственности по процедуре урегулирования распределяются на четыре категории:

1) обязательное рассмотрение спора во внесудебном порядке, например, досрочное прекра-

шение регистрации товарного знака, признание патента или регистрации товарного знака недействительным;

2) обязательное рассмотрение спора в судебном порядке, например, вопросы о включении в состав авторов (исключении из состава авторов) изобретения, признание патентообладателем;

3) альтернативное рассмотрение во внесудебном или судебном порядке, например дела о недобросовестной конкуренции;

4) споры, урегулирование которых возможно как в судебном или административном порядке, так и по договоренности сторон (мирное урегулирование в досудебном порядке или на стадии рассмотрения в суде/административном органе).

Что касается уголовно-судебного разрешения конфликтов, а также в административном порядке в Патентном или Антимонопольном ведомстве или органе ГТК, то такое ведение дела осуществляется только на основании письменного обращения заинтересованного лица, причем в уголовном порядке заявитель-правообладатель, как правило, обязан приложить правоустанавливающий документ (патент, свидетельство на товарный знак).

Разумеется, в рамках одной статьи не представляется возможным детально проанализировать все виды возникающих конфликтов и методы их урегулирования, поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы обратить внимание читателей на проблему как таковую и на пути ее решения, и на ряде конкретных примеров проиллюстрировать эффективность правовой защиты в России от нарушений интеллектуальной собственности и необоснованных притязаний, используя различные юридические механизмы урегулирования.

Мирное разрешение споров

Мы являемся убежденными сторонниками концепции мирного разрешения возникающих споров и разногласий относительно всех объектов защиты интеллектуальной собственности. Полагаем, что при мирном разрешении наиболее эффективно, в короткий срок и с наименьшими затратами достигается всесторонний учет интересов и взаимная выгода сторон. Существенно, что при этом достигается не только решение, но и исполнение достигнутых договоренностей.

Нередко важен не максимальный, а немедленный результат. В соответствии с этой концепцией нашей фирме удается добиться для наших клиентов достойных результатов путем мирного урегулирования как во внесудебном порядке, так и на стадии судебно-арбитражного рассмотрения в 7—8 случаях из 10, из которых более 75% приходится на досудебную стадию. Приведем конкретные примеры разрешения дел такими путями с участием фирмы «Лев Клименко, Лтд.».

Мирное урегулирование на досудебной стадии

1. Фирма «Zerum-Werk» предъявила не вполне обоснованную претензию к Мосагрогену по поводу нарушения товарного знака и требовала значительного финансового возмещения. Проведя переговоры во внесудебном порядке, мы добились баланса интересов и стороны отказались от пакета судебных споров и вступили в сотрудничество.

2. По делу о нарушении товарного знака фирмой «Подольчанка» в ходе внесудебных переговоров удалось подписать приемлемое для сторон лицензионное соглашение.

3. В связи с использованием московским заводом «Кристалл» товарного знака «Славянская», принадлежащего ООО «Кристалл-М», в ходе переговоров в короткий срок достигнута взаимовыгодная договоренность о прекращении нарушения и освобождении ниши на рынке.

Мирное урегулирование на стадии административного рассмотрения

1. В Московском территориальном управлении Государственного антимонопольного комитета рассматривалось дело по заявлению о недобросовестной конкуренции в связи с несанкционированным использованием принадлежащих фирме «Базис Трейд» патентов на промышленные образцы. По результатам детального патентного поиска нами были приняты соответствующие меры по оспариванию этих патентов в Апелляционной палате Роспатента, после чего фирма «Базис Трейд» отказалась от своих претензий — стороны заключили мировое соглашение, предусматривающее сотрудничество в этой сфере.

2. При рассмотрении в системе ГТК конфликта по нарушению товарного знака при ввозе продукции вопрос был урегулирован путем представления документа об аннулировании соответствующего товарного знака на основании решения Апелляционной палаты Роспатента.

Мирное урегулирование на стадии судебного рассмотрения

1. В связи с тем, что по делу о нарушении товарного знака «Славянская» группой «Довгань» не удалось добиться мирного разрешения конфликта вне суда, дело передали в арбитражный суд. В результате была достигнута договоренность по лицензионному соглашению и дело было закончено мировой сделкой, одобренной судом.

2. По одному из дел о нарушении товарного знака «Кальцефит» для успешного разрешения его в суде важное значение сыграли два фактора: во-первых неудовлетворительное финансовое положение ответчика и затруднительность реального имущественного взыскания; во-вторых, коммерческий интерес к скорейшему окончанию дела и устранению конкурента с рынка. По предложению истца было заключено утвержден-

ное судом мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик незамедлительно прекратил производство и сбыт контрафактной продукции.

Рассмотрение в Апелляционной и Высшей патентной палатах

Апелляционная палата и Высшая патентная палата являются коллегиальными внесудебными (административными) органами Патентного ведомства РФ по рассмотрению споров о патентах и товарных знаках в случаях, предусмотренных Патентным законом и Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Рассмотрение дел в этих административных органах осуществляется в соответствии с утвержденными Патентным ведомством нормативными актами. Такими документами являются Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате (от 27.04.95) и Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате (утверждены 21.05.98) с последующими изменениями и дополнениями.

К компетенции Апелляционной палаты относятся дела: по возражениям заинтересованных заявителей на отказные решения Федерального института промышленной собственности (ФИПС) по заявкам, представленным на основании результатов формальной экспертизы; по возражениям заинтересованных заявителей на отказные (полностью или частично) решения ФИПС по заявкам на выдачу патентов и/или регистрацию товарных знаков, наименований места происхождения товаров; по возражениям любых заинтересованных лиц против выдачи патента и/или регистрации товарного знака, наименования места происхождения товара; по возражениям любых заинтересованных лиц против действия на территории РФ авторских свидетельств или патентов СССР и регистрации товарных знаков.

К компетенции Высшей патентной палаты относятся следующие дела: по жалобам на решения Апелляционной палаты; заявления о признании товарных знаков общеизвестными; заявления о признании факта превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида; заявления о досрочном прекращении действия товарного знака полностью или частично; заявления об установлении размера компенсации за использование патента в случаях, установленных Законом; ходатайства о предоставлении принудительной лицензии; по разрешению споров о платежах в случае открытой лицензии.

Практика показывает, что рассмотрение дел в этих органах является достаточно эффективным. Высокопрофессиональному, всестороннему рассмотрению возникающих споров с участием заинтересованных сторон, безусловно, способствует три момента: достаточно быстрое исправление

самим Патентным ведомством возможных ошибок, допущенных экспертизой при рассмотрении заявок, урегулирование в административном порядке основной массы споров и конфликтов, подведомственных Патентному ведомству, выработка единых методических подходов и стабилизация практики экспертизы.

Кроме того, существует возможность в соответствии с конституционными правами на судебную защиту в случае неправильного ведомственного решения оспорить ведомственное решение в суде, используя демократический принцип состязательности.

В целом же ведомственное рассмотрение споров позволяет избежать подавляющего большинства судебных споров по патентам. Приведем соответствующие примеры.

1. Московский радиотехнический завод заявил в Апелляционную палату протест о признании патента Зорина, касающегося разработки электроинструмента, недействительным. Протест был отклонен палатой как необоснованный, на основании чего суд общей юрисдикции рассмотрел дело по существу.

2. ВНИИ электротермического оборудования выдвинул протест против патента Рязанова с соавторами на новый оригинальный способ переработки изношенных шин и резинотехнических изделий «Озонный нож». Апелляционная палата дважды признала этот протест необоснованным, что позволило разработчикам устранить с рынка недобросовестного конкурента и реально выйти на мировой рынок.

3. По делам о товарных знаках «Мишка косолапый» и «Кальцефит» Апелляционная палата отвергла протесты против признания этих товарных знаков недействительными как якобы вошедших во всеобщее употребление, что позволило устранить с рынка недобросовестных конкурентов, а в случае с делом относительно товарного знака «Мишка косолапый» осуществить продажу ряда лицензий.

4. По делу о товарном знаке «Деловой визит» Апелляционная палата приняла неадекватное решение, вопрос был перенесен в Арбитражный суд, защитивший права владельца.

5. По делу о товарном знаке «Пир» Высшая патентная палата приняла решение о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в отношении неиспользуемых классов и рубрик.

6. По делу о товарном знаке «Русское право» Высшая патентная палата отменила отказные решения ФИПС и Апелляционной палаты и приняла решение о регистрации этого товарного знака.

Рассмотрение дел в органах Антимонопольного ведомства

В функции местных и федерального органов Антимонопольного ведомства входят ведение дел о недобросовестной конкуренции, в том числе

вследствие несанкционированного использования интеллектуальной собственности, а также в связи недобросовестной рекламой.

Рассмотрение дел о недобросовестной конкуренции осуществляется как в административном порядке органами Антимонопольного ведомства, так и в судебном порядке. Это демократичная схема — решения по делам, рассмотренным во внесудебном порядке, могут быть обжалованы в арбитражном суде. Создана потенциально результативная система внесудебной защиты от недобросовестной конкуренции. Эта система эффективна в силу того, что она действует весьма оперативно, обычно дела рассматриваются в течение 2—3 месяцев; заинтересованным лицам оказывается действенная помощь в сборе материалов и доказательств; принимаемые меры достаточно эффективны в отношении устранения с соответствующего рынка недобросовестных конкурентов.

Приведем примеры.

1. По делу о недобросовестной конкуренции против Саратовнефтехиммаша, когда несанкционированно использовалась техническая документация этого предприятия, Саратовское отделение МАП (Министерство по антимонопольной политике) своими силами провело проверку у нарушителя — ЗАО «Даль», затребовало документы и в месячный срок с даты обращения Саратовнефтехиммаша вынесло предписание о прекращении нарушения, наложило на ЗАО «Даль» денежное взыскание и проконтролировало исполнение.

Решения органов МАП заинтересованное лицо вправе обжаловать в Арбитражном суде. Опыт показывает, что, как правило, органы МАП принимают обоснованные решения, подтверждаемые затем в судебном порядке, хотя надо признать, что в некоторых случаях сказывается местное влияние.

2. В упомянутом выше деле «Саратовнефтехиммаш—Даль» заместителем председателя Высшего арбитражного суда РФ был принесен протест на отмену всех состоявшихся решений и прекращении дела по недобросовестной конкуренции, однако своевременно поданным мотивированным ходатайством в надзорном порядке нам удалось добиться отзыва протеста и оставления в силе состоявшихся решений по пресечению недобросовестной конкуренции.

Судебно-арбитражное рассмотрение дел

Дела относительно интеллектуальной собственности рассматриваются как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах с учетом требований о подведомственности согласно Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РСФСР и Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ.

Среди дел о нарушении патентов, товарных знаков, лицензионных договоров и по защите от недобросовестной конкуренции и /или недобро-

совестной рекламы в соответствии со ст. 22 АПК РФ к компетенции арбитражных судов относится рассмотрение споров между юридическими (в том числе иностранными) лицами и/или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ПБЮЛ).

В судах общей юрисдикции рассматриваются спорные дела о патентах, по которым одной из сторон является физическое лицо, например индивидуальный правообладатель или автор, а также подавляющее количество дел, касающихся нарушений авторских прав.

К сожалению, для большинства российских судов, как арбитражных, так и общей юрисдикции, спорные дела по интеллектуальной собственности являются новыми, равно как и многие специальные понятия и нормы относительно интеллектуальной собственности. Вместе с тем многими судами, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, уже накоплен определенный опыт по этой категории дел, и можно утверждать, что создается стабильная правоприменительная практика, в ходе которой устраняются неполнота и недостатки действующего законодательства.

Согласно нормам ГПК РСФСР и АПК РФ судебный процесс осуществляется на принципах состязательности — каждая сторона должна четко определить свою правовую позицию, например, конкретизировать и обосновать свои иски, требования или возражения против иска и доказать обстоятельства, на которые она ссылается при обосновании своей позиции. По нашему опыту, для эффективной защиты прав в суде (исковых требований или возражений против необоснованных требований) на каждом этапе ведения дела (в досудебном порядке, на различных этапах судебного рассмотрения, в различных судебных инстанциях) необходимо своевременно и правильно использовать предоставляемые Законом процессуальные права. Ведь нередко допущенные процессуальные ошибки и/или неиспользование той или иной стороной процессуальных возможностей могут привести к отрицательному результату, который уже сложно или даже невозможно изменить в суде следующей инстанции, последнее особенно относится к надзорному производству.

Наш опыт показывает, что при условии профессионально выработанной правовой позиции, четко соответствующей имеющимся или возможным доказательствам, и при эффективном использовании процессуальных прав в подавляющем большинстве случаев можно получить эффективную судебную защиту по делам интеллектуальной собственности различных категорий любой сложности. Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание подготовке дела уже на стадии принятия поручения клиента — анализу фактических обстоятельств, выработке правовой

позиции, сбору и оценке доказательств. Отказывая в правовой помощи по делам, по которым отсутствует убедительная позиция, наша фирма дает рекомендации как урегулировать дело с наименьшими потерями и затратами. Эти же рекомендации, основанные на нашем многолетнем опыте, мы адресуем читателям на случай возникновения у них коллизий и конфликтов относительно интеллектуальной собственности и необходимости обращения за судебной защитой.

Рассмотрение дел в арбитражных судах

Дела, рассматриваемые в арбитражных судах обычно с участием юристов и/или патентных поверенных, как правило, требуют более тщательной по сравнению с делами в судах общей юрисдикции проработки и подготовки их с обеих сторон — истца и ответчика. Это ведет к более коротким срокам рассмотрения дела в суде и дает эффективный результат. Здесь еще раз считаем необходимым указать, что российская судебная практика ведения дел по интеллектуальной собственности в целом еще недостаточно профессиональна. Юристы и адвокаты общего профиля, обычно хорошо использующие процессуальные возможности по делу, недостаточно владеют спецификой права интеллектуальной собственности, а патентные поверенные, являющиеся аттестованными специалистами в этой сфере, недостаточно владеют процессуальным правом, причем последних, по нашей экспертной оценке, подавляющее большинство (до 90%). Поэтому мы рекомендуем (в рамках общепринятой практики в Европе, США, Японии) привлекать к ведению сложных дел либо одновременно адвоката и патентного поверенного, либо патентного поверенного-юриста, что в конечном счете позволяет снизить вероятность ошибок и издержек по делу, так как суд принимает решения на основании доказанных сторонами позиций и обстоятельств.

Проиллюстрируем сказанное на ряде примеров из правоприменительной практики.

1. Рассмотрение в арбитражном суде дела АО «Концерн «Белый ветер» против двойника ТОО «Концерн «Белый ветер» позволило не только устранить с рынка недобросовестного конкурента, но и одновременно защитить права и интересы потребителей. В ходе рассмотрения этого дела был установлен ряд имеющих существенное значение для развития эффективной правоприменительной практики прецедентов, в частности, о содержании и форме публикации согласно постановлению суда в соответствии п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках, порядке и сроках публикации ответчиком, о соразмерности такой публикации с учетом объемов недобросовестной рекламы и др.

2. Ряд важных для совершенствования российской правоприменительной практики положений был выработан в ходе ведения дела ком-

пании «Мерк» (США) против компании КРКА (Словения), рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы. Подробно это дело изложено в отдельной статье данного выпуска журнала. Здесь отметим только обстоятельства дела. Компания «Мерк» в 1978 г. разработала рецептуру новой лечебной субстанции — эналаприл малеата и способ его получения, осуществила его широкую патентную защиту в США и ряде других стран, в том числе рецептуру субстанции, различные варианты получения эналаприла, его очистки, получения эналаприл малеата, а в СССР защитила только один из вариантов получения эналаприла. В 1980-ые годы другими компаниями было разработано более десяти иных, защищенных патентами способов получения эналаприла и/или эналаприл малеата. В частности, словенская компания КРКА разработала собственный оригинальный способ получения эналаприл малеата (использование иного исходного сырья и катализатора, исключение стадии выделения и очистки эналаприла) и защитила свой способ российским патентом с приоритетом 1988 г. В 1996 г. компания «Мерк» заявила в Арбитражном суде г. Москвы иск к КРКА о запрещении ввоза и сбыта в России препарата энап.

Фирма «Лев Клименко, Лтд.» представляла в суде интересы компании КРКА.

На основании тщательного изучения действий и прав обеих компаний в рамках их патентов и результатов независимой экспертизы суд первой инстанции и апелляционная инстанция признали исковые требования Мерк несостоятельными.

3. Дело «Кристалл-М» против ООО «Довгань-защищенное качество», закончившееся в Московском арбитражном суде мировым соглашением и лицензионным договором, характерно тем, что в ответ на иск о запрещении несанкционированного использования объекта интеллектуальной собственности ответчик «Довгань-защищенное качество» предъявил встречный иск на основании п. 3 ст. 165 ГК РФ о принудительной регистрации лицензионного договора. В ходе судебного рассмотрения была доказана необоснованность встречного иска.

4. По делу ОАО «Камаз» против ООО «Альба» Высшим арбитражным судом республики Татарстан на первом же судебном заседании с учетом обоснованных ходатайств ответчика было отказано в иске о признании ничтожности зарегистрированного лицензионного договора и его аннулировании.

5. По делу АОЗТ «Бюро «Денди» против ЗАО «Денди» Федеральный арбитражный суд Московского округа, отменив ранее состоявшееся решение, определил, что фирменное наименование и товарный знак «Денди» являются средством индивидуализации и в данном деле спор должен рассматриваться в рамках одного процесса, ибо использование ответчиком фирменного наименования «Денди» одновременно попадает

под действие исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование.

6. По делам о товарном знаке «Кальцефит», рассмотренным Арбитражным судом Санкт-Петербурга, в полном объеме защищены исключительные права НПК «Биофармтокс» на товарный знак «Кальцефит», причем (и это принципиально важно) отклонена ссылка одного из ответчиков о праве на эту торговую марку, обоснованная упоминанием этого названия в патенте.

7. По делу АО «Крекер» против ЗАО «Вязьмапищевик» о недобросовестной конкуренции и недобросовестной рекламе, рассмотренному Московским арбитражным судом по первой и второй инстанциям, в иске было отказано. Мотивировалось это тем, что опубликованное ответчиком рекламное объявление, в котором было указано, что аналогичная продукция истца дороже на 20—38%, полностью соответствует действительности и не несет элементов недостоверности, недобросовестности и неэтичности в рамках определений, предусмотренных Законом о рекламе. Что касается доводов истца об особом качестве его продукции в силу увеличенного срока хранения, предусмотренного ГОСТ, апелляционная инстанция указала, что само по себе увеличение сроков хранения не означает повышения качества и потребительских свойств продукта, ибо превышение предельно допустимых по ГОСТ сроков хранения может быть достигнуто различными путями, в том числе за счет ухудшения качества. Высший арбитражный суд РФ, рассмотрев дело в надзорном порядке, отметил, что в приведенном контексте рекламное объявление ответчика «не носит порочащий характер и не дискредитирует деловую репутацию истца».

8. Арбитражным судом Санкт-Петербурга при рассмотрении в первой инстанции дела по иску ООО «ЗИМ» к ОАО «ИСМА» о запрещении несанкционированного использования патента РФ № 2051044 иск был удовлетворен в полном объеме. Это давало истцу основания для дальнейших имущественных требований, удовлетворение которых реально привело бы к изменению собственности предприятия ответчика. При рассмотрении в апелляционном порядке с учетом доказательств со стороны ответчика, что из четырех существенных признаков формулы патента истца (три известных и один отличительный) используются только два, решение суда первой инстанции было отменено и в иске было отказано.

Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции

Большая часть дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, касается нарушения авторских прав, включая вопросы авторского вознаграждения, реже — нарушения принадлежащих физическим лицам патентов. Обычно по таким делам граждане самостоятельно, во всяком случае на этапе предъявления исков, осуществляют

защиту своих прав, не прибегая к помощи профессионалов. Однако допущенные при этом процессуальные ошибки в последующем исправляются в ряде случаев с большим трудом, что приводит к значительному проценту отказов в защите даже действительных и нарушенных прав. Приведем соответствующие тому примеры.

1. Из 19 судебных дел по иску В.В. Редникова о нарушении принадлежащего ему российского патента при ввозе и сбыте в России импортной продукции мировыми соглашениями закончены 16 дел (среди ответчиков были четыре известные иностранные фирмы), в том числе шесть дел закончены заключением лицензионных договоров. По четырем делам с учетом представленных доказательств, включая экспертные заключения по фактам использования формулы изобретения, иски удовлетворены. Одно дело находится в стадии рассмотрения. По двум делам, по которым со стороны истца допущены процессуальные ошибки на стадии назначения судебно-патентной экспертизы, в иске отказано, причем в надзорном порядке добиться отмены неправосудных решений не представилось возможным. Кроме того, три дела (сверх указанных 19) прекращены производством в связи с ликвидацией предприятий ответчиков.

2. Несмотря на очевидный факт несанкционированного использования принадлежащего автору В.Ф. Старокожеву патента РФ № 2021239 на изобретение «Взрывчатый состав», из-за допущенных автором ряда процессуальных ошибок на стадии рассмотрения дела в суде первой и кассационной инстанций в иске было отказано. После чего он обратился за консультацией к специалистам, однако в удовлетворении надзорных жалоб было отказано по формальным, предусмотренным законом основаниям.

3. Иногда подобные формальные ошибки допускают обе стороны — истец и ответчик, даже если они обращаются к помощи юристов, но не являющихся специалистами в области патентного права. К нам обратился за консультацией по ведению патентного дела известный московский адвокат общего профиля. В ходе консультации мы обратили внимание на целый ряд ошибок. Истец Ш. предъявил иск фирме Х о взыскании 15000 долларов за возмещение авторского вознаграждения по использованным двум патентам, автором которых он является. При рассмотрении материалов выяснилось, что по одному из этих патентов Ш. — автор и сопатентообладатель, а по другому — только автор, причем патент принадлежит одному из соавторов С. Кроме того, Ш. обосновывал свои требования также авторским правом, ссылаясь на свидетельство, зарегистрированное РАО. Обосновывая объем использования патентов и размер искомой суммы, он сослался на то, что ему «достоверно известны объемы использования и реализации продукции, изготовленной по патентам», поряд-

ка 750—800 изделий по указанным им ценам, которые ничем не подтверждены.

Из сказанного следует, что Ш. и его юрист смешали воедино несколько различных требований к разным ответчикам: требование о ничтожности переданной патентовладельцами в обход Ш. лицензии на первый патент в пользу фирмы Х, требование о прекращении несанкционированного использования первого патента и возмещении убытков; требование к патентовладельцу С. о выплате авторского вознаграждения по второму патенту и др.

Что касается доказательств иска и правовой позиции истца, то они совершенно отсутствуют в материалах дела.

Ответчик — фирма Х представила возражение на иск, при этом она ссылаясь на ряд необоснованных обстоятельств, в том числе что лицензия фирмой получена от сопатентовладельцев; хотя иск предъявлен к фирме Х, возражения обосновываются отсутствием права Ш. на предъявление требований к сопатентовладельцам; бездоказательно и даже вопреки имеющимся материалам ставится вопрос о неправомерности соавторств Ш. и ряд других.

При внимательном изучении этого дела становится очевидным следующее. По этому делу существует несколько правоотношений: по первому патенту — с сопатентовладельцами и фирмой Х, по второму патенту — с патентовладельцем С. по вопросу авторского вознаграждения, по авторскому праву — с нарушителем его личных прав, по обоим патентам — правоотношения с фирмой Х, ибо без надлежащего оформления письменного лицензионного договора, зарегистрированного в Патентном ведомстве, иные договоренности о передаче прав на использование указанных патентов являются ничтожными. Обе стороны не представили суду никаких доказательств в обоснование своих требований и возражений. Очевидно, при такой подготовке материалов сторонами дело обречено на неуспех и приведет только к волоките и затруднению работы суда.

При судебно-арбитражном рассмотрении дел по различным спорам относительно интеллектуальной собственности особая проблема возникает в связи с назначением и проведением экспертизы «для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники или ремесла» (ст. 74 ГПК РСФСР, ст. 66 АПК РФ).

Как показывает судебно-арбитражная экспертная практика по делам интеллектуальной собственности, для успешного проведения экспертизы необходимо руководствоваться следующими основными положениями. Прежде всего

это тщательный выбор кандидатур и назначение экспертов. Хотя решение о назначении экспертов принимает суд, стороны вправе предложить кандидатуры или представить мотивированные возражения по кандидатуре эксперта. При выборе экспертов следует исходить из таких качеств, как компетентность (профессионализм и экспертный опыт), безупречность репутации, независимость и беспристрастность. Окончательное формулирование вопросов, которые должна решить экспертиза, относится к компетенции суда, однако стороны вправе представить свои вопросы и возражения по поводу вопросов другой стороны. Нередко от того, как сформулированы вопросы, зависит заключение эксперта. В случае отрицательного экспертного заключения своевременная и правильная постановка вопросов на разрешение экспертом, даже если эти вопросы отклонены судом первой инстанции, рассматривается в качестве серьезного кассационного повода. При формулировании вопросов рекомендуется выстроить их логически, пользуясь четкой терминологией, что поможет эксперту дать однозначный ответ по существу.

В ходе тщательного изучения экспертного заключения могут возникнуть дополнительные вопросы, которые следует представить в письменном виде до рассмотрения дела, чтобы эксперт имел возможность дать дополнительное заключение.

Поскольку экспертное заключение содержит не только представленное письменное заключение, но и объяснения эксперта в ходе судебного заседания, рекомендуется ставить тщательно продуманные четкие вопросы на судебном заседании и в дальнейшем проверять правильности записей ответов эксперта в протоколе (при необходимости вносятся замечания по ведению протокола судебного заседания).

В случае выявления некомпетентности или необъективности эксперта, необходимо своевременно заявлять отводы эксперту и/или ходатайствовать о назначении повторной или дополнительной экспертизы.

В обобщение представленного материала еще раз сформулируем основной вывод. Наш опыт с учетом сегодняшних реалий, действующего законодательства и правоприменительной практики степени готовности общества к решению поставленных задач, правосознания и профессионализма участников многогранного процесса приобретения, коммерциализации и защиты исключительных прав убеждает, что охрана интеллектуальной собственности в России достаточно эффективна, хотя проблем в этой сфере остается более чем достаточно.