

9.https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984 (дата обращения 15.04.2019)

9.https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984 (accessed 15.04.2019).

ИСК О ПРИЗНАНИИ ПРАВА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ CLAIM FOR RECOGNITION OF THE RIGHT AS A MEASURE TO PROTECT THE INTELLECTUAL RIGHTS

Захаренко Д.С.,

доцент кафедры гражданского права

Кубанского государственного университета (г. Краснодар)

кандидат юридических наук

Zakharenko D. S.,

Assistant Professor, PhD in Law,

Civil Law Department, Kuban State University

Ключевые слова: требование о признании права, защита интеллектуальных прав, исключительное право, право преждепользования, доменное имя.

Аннотация: в статье поднята проблематика иска о признании прав как малоизученного способа защиты интеллектуальных прав. Исследована самостоятельность данного иска и его взаимосвязь с другими способами защиты интеллектуальных прав. На основе анализа судебной практики выделены наиболее часто встречающиеся категории споров о признании права и обозначена их специфика.

Keywords: claim for recognition of the right, intellectual right protection, exclusive right, rights of prior use, domain name.

The summary: The article considers the issue of recognition of the rights as a less examined way of protecting intellectual rights. The author proves the autonomy of this lawsuit and correlates it with other ways of protecting. During the analysis of judicial practice the most frequent categories of disputes on the recognition of rights are identified and their specificity is studied.

Иски о признании права не изучены детально в цивилистике в качестве способа защиты интеллектуальных прав. Отчасти это вызвано тем, что, как правило, такая категория споров возникает «на почве несанкционированного использования объектов»¹. Поэтому ученые отдают предпочтение изучению вопросов ответственности на незаконное использование интеллектуальной собственности и практики о взыскании убытков, компенсации и т.д.

Вместе с тем, требование о признании права является самостоятельным способом защиты интеллектуального права, имеющим свою специфику, и нуждается в должной научной проработке.

В настоящей работе мы преследуем цель изучить, является ли на практике иск о признании интеллектуального права самостоятельным способом защиты либо может быть

заменен другим гражданско-правовым иском, а также связаны ли истец и ответчик относительными либо абсолютными отношениями, что, безусловно, влияет на характер искового требования. На наш взгляд, исследование данного аспекта позволит лучше разобраться в возможностях защиты интересов авторов и правообладателей.

Цивилисты обращают внимание на универсальный характер исследуемого способа защиты, поскольку он может быть использован для защиты как имущественных, так и неимущественных, и иных прав субъекта². Формально закон упоминает этот способ только для защиты исключительного права и неимущественных прав субъекта (ст. 1251, 1252 Гражданского кодекса РФ, далее ГК РФ). Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что в зависимости от категории интеллекту-

ального права признание права будет иметь свои особенности.

В ходе анализа судебной практики по исследуемому иску мы выделили несколько групп споров. Первая и наиболее часто встречающаяся группа связана с делами о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, когда происходит отрицание либо непризнание права правообладателя, в результате чего нарушаются его права. В таком случае правообладатель требует по суду признания исключительного права на объект, и попутно использует иные способы защиты, например, в виде требований о пресечении действий, нарушающих право, возмещении убытков, об изъятии материального носителя, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя и т.п.

Так, по одному из дел (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 № С01-52/2017 по делу № А40-43542/2016) каждая из сторон спора предъявила в суд требование о признании исключительного права на караоке-файл. Попутно заявлено требование об устранении нарушения исключительного права: не указывать правообладателю-2 себя в качестве обладателя исключительных авторских прав на караоке-файл. Данное дело примечательно тем, что поднимается вопрос о принадлежности исключительного права на законно созданное правообладателем-2 в рамках лицензионного договора производное произведение (караоке-файл) путем переработки оригинального музыкального произведения, принадлежащего Правообладателю-1. Последний как обладатель прав на оригинальное произведение полагал, что поскольку истек срок действия лицензионного договора об использовании оригинального произведения, то ему принадлежат права на производное произведение.

В рамках данной категории споров каждая из сторон должна привести доказательства принадлежности именно ей права на объект. Правообладатель-1 аргументировал свою позицию только истечением лицензионного договора, что не является доказательством права на новый объект авторских прав. Суд правильно обратил внимание, что ему следовало бы привести доказательства того, что исключительное право на производное произведение возникло именно у него. Например, что создано по его заказу. В конце концов, правообладатель мог приводить доказательства, что он принимал участие в создании караоке-файла, чтобы хотя бы претендовать на соавторство.

Зато правообладатель-2 со ссылкой на п. 2 ст. 1259, п.1, 3, 4 ст. 1260 ГК РФ обозначил, что авторские права на правомерно созданное им своими силами производное произведение охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов оригинального произведения. Поэтому суд принял позицию правообладателя-2 и отметил, что довод правообладателя-1 о том, что по истечении действия лицензии права на переработанное произведение должны переходить к правообладателю оригинального произведения, является ошибочным, основан на неправильном толковании норм материального права.

Казалось бы, в нашем примере стороны связаны относительными правоотношениями в рамках заключенного лицензионного договора. Однако спор возникает по поводу самостоятельного объекта, не являвшегося самостоятельным предметом лицензионного договора. В такой ситуации обоснованно выбирается в качестве основного требования именно признание исключительного права. На наш взгляд, замена иным требованием не представляется возможным.

Полагаем, что не всегда иск о признании исключительного права подается правообладателем при наличии спора о принадлежности объекта кому-либо. Приведем проблемный практический пример. Несколько лиц являются наследниками права на товарный знак. В соответствии с российским законодательством получив свидетельство о праве на наследство наследникам надлежит обращаться в Роспатент с соответствующим заявлением о регистрации перехода исключительного права, руководствуясь нормами Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707. Предположим ситуацию, что из нескольких наследников только один имеет статус индивидуального предпринимателя. Т.е. только он может зарегистрировать на себя переход исключительного права согласно положениям ст. 1478 ГК РФ. Но для совершения такого акта предстоящим действием наследников будет подписание ими документа о разделе имущества. По различным причинам другие наследники могут уклоняться от подписания соглашения с уполномоченным наследником. Мы согласны с мнением ученых, предлагающих в такой ситуации обращаться в суд с иском о признании за конкретным наследником исключительного права на товарный знак с выплатой денежной компенсации другим наследникам³. Тогда основанием для регистрации перехода права на товарный знак в Роспатенте

будет являться судебное решение. Однако эта ситуация прямо законом не регулируется, что, как представляется, является пробелом. Обратим внимание, что в рассмотренной ситуации стороны также не связаны относительными отношениями.

Вторая группа исков о признании права, которая была нами выделена, связана с признанием за правообладателем не исключительного, а иного права, например, права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) или права послепользования (ст. 1400 ГК РФ) на объект патентного права. Такого рода дела споры встречаются на практике и прямо обозначаются законодателем в ст. 1406 ГК РФ. Как правило, такие иски подаются в качестве встречных в ответ на иски о нарушении исключительного права на объект, выразившееся в незаконном использовании объекта без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2017 № 305-ЭС17-7393 по делу № А40-189533/2014).

В исках об установлении права преждепользования требование связано с возможностью дальнейшего безвозмездного использования объекта патентного права без расширения объема такого использования. В п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, отмечается, что может быть подан иск об установлении права преждепользования. Причем право возникает не в связи с решением суда, а поскольку соблюдены требования ст. 1361 ГК РФ. Из чего следует вывод, что суд только признает право, которое уже есть у лица. Т.е. иски об установлении права также могут быть отнесены к категории исков о признании права. Также отметим, что стороны данной группы споров не связаны какими-либо относительными отношениями.

В судебной практике выработан подход, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование заявителем решения, тождественного запатентованному решению; б) независимость создания тождественного решения; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования (см., например, Определение ВАС РФ

от 05.03.2012 № ВАС-1762/12 по делу № А23-5073/09Г-16-268).

Чтобы установить тождество суды назначают патентоведческую экспертизу. Однако результаты экспертизы могут показать, что лицо создает новый объект, используя элементы запатентованного, т.е. по сути создает зависимый объект, но не получая при этом согласия правообладателя (ст. 1358.1 ГК РФ). Помимо нарушения п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ такие действия могут быть восприняты судом как недобросовестные, нарушающие требования антимонопольного законодательства (п. 9 ст. 4, ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). В таком случае действия нарушителя признаются недобросовестной конкуренцией, т.к. направлены на незаконное получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности с возможным причинением убытков правообладателю зарегистрированного объекта патентного права (см., например, Решение Рязанского УФАС России от 08.10.2014 по делу № 252/2013-М/Т).

Суды обращают внимание, что в данной категории споров доказыванию подлежит факт использования ответчиком тождественного технического решения в выпускаемой и реализуемой продукции до даты приоритета изобретения, содержащего все существенные признаки изобретения, патент на который принадлежит истцу либо осуществлением действий, свидетельствующих о приготовлении к такому использованию (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2018 № 309-ЭС18-21032 по делу № А71-13515/2017). Аналогичные факты надлежит доказывать и в делах об установлении права послепользования, однако уже в период, когда спорный патент прекратил свое действие (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2018 № С01-660/2018 по делу № А40-40704/17).

Третья группа споров, которая, на наш взгляд, напрямую перекликается с требованиями о признании права, связана с признанием права у конкретного лица недействительным или отсутствующим. Схожая практика имеется в делах о защите вещных прав. Так, п. 52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 указывается, что при невозможности защиты права лица путем признания права, когда, например, право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, оспаривание зарегистрированного права может быть осуществлено пу-

тем предъявления иска о признании права отсутствующими.

В спорах об интеллектуальных правах подобного рода претензии к состоявшейся государственной регистрации объекта, по сути, являются требованием о признании права за конкретным лицом. Раз оно требует признать недействительным патент (государственную регистрацию объекта), то претендует на указание себя в качестве правообладателя (выдачу нового патента на свое имя) и отстаивает свое право на использование объекта.

Так, по одному из дел истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании его единственным автором полезной модели по патенту № __, о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель в части указания в качестве соавтора гражданина А. с выдачей нового патента на полезную модель с указанием в качестве патентообладателя истца. По большому счету в данном деле поднят вопрос об аннулировании соавторства и признании права авторства единолично за истцом. Поэтому доказыванию подлежал факт отсутствия творческого участия в создании иными лицами объекта, как необходимого условия признания автором (ст. 1228 ГК). Также суд исследовал, было ли создание полезной модели служебным объектом, т.е. по заданию работодателя или в связи с выполнением работником своей трудовой функции (ст. 1370 ГК РФ). В рамках рассматриваемого дела суд исходил из презумпции авторства лица, указанного в качестве такового в патенте (ст. 1347 ГК РФ). Кроме того материалами дела было подтверждено, что спорный объект является служебным. Также действия истца по оспариванию патента имеют признаки заведомо недобросовестного осуществления прав, подача иска была обусловлена наличием корпоративного конфликта между истцом и ответчиками, единственной его целью является причинение вреда указанному ответчику (отсутствие иных добросовестных целей). По мнению суда, злоупотребление правом со стороны истца носит достаточно очевидный характер (ст. 10 ГК РФ), поэтому суд в удовлетворении иска отказал (Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2017 по делу № СИП-775/2016).

В подобных спорах стороны могут быть связаны относительными отношениями, например, трудовым договором. Однако требования истцов не вытекают из нарушения договора, а направлены именно на оспаривание наличия права у контрагента.

В качестве самостоятельной четвертой группы исков хотелось бы выделить иски о признании преимущественного права регистрации (права использования) доменного имени. Последнее прямо не охраняется законом в качестве объекта интеллектуальной собственности, однако его регистрация и использование тесно примыкает к правоотношениям в сфере реализации исключительных прав. На сегодняшний день доменное имя упоминается в нормах ч. 4 ГК РФ в связи с вопросами добросовестности регистрации доменных имен с размещением в нем средства индивидуализации конкретного правообладателя (пп.5 п. 2 ст. 1484, пп.4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ).

При рассмотрении такого рода споров суды, ссылаясь на ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. применяют в качестве обычая Единообразную политику по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренную Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее Политика)⁴. Лицо, требуя признания именно за ним права использования доменного имени, должно доказать, что оно правомерно использует в доменном имени обозначение сходное с товарным знаком третьего лица, поскольку его право возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Однако, как правило, судебная практика пестрит обратными примерами, когда правообладатель требует защиты своего права на товарный знак в связи с его неправомерным использованием в доменном имени, т.е. требует установить запрет использования доменного имени и аннулировать его регистрацию. Ответчик должен представить суду доказательства использования им спорного доменного имени с целью добросовестного предоставления неоднородных товаров и услуг либо некоммерческого использования этого доменного имени, в противном случае действия будут расценены как недобросовестные (Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2017 № 305-ЭС17-12693 по делу № А40-99292/2016).

В судебной практике также встречаются примеры, когда лицо регистрирует доменное имя сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком третьего лица, при этом при возникновении спора инициирует процедуру получения товарного знака на тождественный товарный знак и требует его признания по суду (см., например, Определение ВАС РФ от 23.05.2014 № ВАС-6110/14 по делу № А40-52185/2011). В таких ситуациях суды, руководствуясь п. 62 Постановления