

УДК 347.91

ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НА НОУ-ХАУ В СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Р.Б. Ситдиков

Аннотация

В статье даётся анализ гражданско-правовых способов защиты нарушенных интеллектуальных прав как имущественного, так и неимущественного характера и их подведомственности. Отмечаются основные черты защиты прав на ноу-хау и проблемы процессуальной защиты прав на него.

Ключевые слова: ноу-хау, защита интеллектуальной собственности, подведомственность, Суд по интеллектуальным правам.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – ТРИПС) в разделах 2 и 5 выделяет гражданско-правовые, административные и уголовные меры, направленные на защиту прав интеллектуальной собственности. Хотя Российская Федерация не является участницей указанного Соглашения, однако положения части четвёртой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) во многом корреспондируют положениям ТРИПС.

Общие гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности перечислены в ст. 1252 ГК РФ, согласно которой защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путём предъявления требования:

- 1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
- 3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
- 4) об изъятии материального носителя в соответствии с п. 5 настоящей статьи – к его изготовителю, импортёру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Кроме вышеперечисленных способов, ГК РФ предусмотрены и иные гражданско-правовые способы, в частности:

– при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (п. 3 ст. 1252 ГК РФ);

– в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации (п. 4 ст. 1252 ГК РФ);

– по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счёт нарушителя оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (п. 5 ст. 1252 ГК РФ);

– если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения (п. 6 ст. 1252 ГК РФ);

– если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуально-предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда (ст. 1253 ГК РФ).

Вышеуказанные гражданско-правовые способы защиты применимы ко всем объектам интеллектуальной собственности, в том числе и к ноу-хау. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Признание права как способ защиты применяется в случае, когда право на результат интеллектуальной деятельности конкретного лица оспаривается, отрицается или возникает угроза таких действий, причём данное требование на практике подразумевает как признание исключительного права в целом, так и наличие конкретных прав у данного лица. Из буквального толкования норм ст. 1252 ГК РФ следует, что требование обращено к лицу, нарушившему исключительное право. Вместе с тем факт наличия исключительного права устанавливается судом на основе всестороннего и объективного анализа представленных материалов, то есть фактически данное требование, в отличие от других способов

защиты, обращено не к ответчику, а к суду. Данный аспект актуален для ноу-хау, поскольку государственной регистрации на ноу-хау не предусмотрено. В то же время предлагаемая нами в настоящем исследовании регистрация ноу-хау могла бы существенно облегчить задачу суда в этой части, а значит, обеспечить более быструю и эффективную защиту.

Требование о прекращении действий, нарушающих право, почти всегда применяется на практике при разрешении споров и может представлять собой запрет на изготовление контрафактных товаров, прекращение использовать технологию и т. д.

Восстановление положения применяется тогда, когда нарушенное право может быть возобновлено путём устранения последствий правонарушения. При предъявлении требования о прекращении или запрещении каких-либо действий, нарушающих исключительные права, необходимо учитывать, как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, что запрет должен быть конкретным и относиться только к предмету спора и к тем именно действиям, которые ответчик совершал в отношении данного объекта защиты [1, с. 61]. Названные способы защиты, как и признание права, могут применяться самостоятельно или в сочетании с другими способами, например с взысканием убытков.

Возмещение убытков является таким видом защиты, когда удовлетворяется имущественный интерес потерпевшего путём денежной компенсации имущественных потерь. Под убытками, как известно, в гражданском праве подразумеваются расходы, произведённые лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Спецификой отношений по поводу ноу-хау, как и другого результата интеллектуальной деятельности, при осуществлении их защиты является то, что при нарушении исключительных прав на него (например, при незаконном изготовлении изделий) практически не причиняется какой-либо имущественный ущерб, а убытки выражаются в той прибыли, которую мог бы получить законный правообладатель при реализации указанных изделий. Обоснование размера причинённых убытков, включая упущенную выгоду, и причинной связи с фактом нарушения его имущественных прав является обязанностью самого потерпевшего, что при нарушении прав на ноу-хау представляется особенно проблематично.

Поэтому законом в отношении некоторых объектов интеллектуальных прав (товарные знаки, объекты авторских прав и др.) предусмотрена специальная мера, направленная на **возмещение возможного имущественного вреда** при нарушении исключительных авторских прав. Такая мера впервые была введена Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» (5351-1). Теперь указанная норма закреплена в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Природа **выплаты компенсации** отлична от возмещения убытков и представляет собой вид гражданско-правовой ответственности, введённой законодателем с учётом

трудности доказывания объёма потерь от правонарушений в области защиты исключительных прав. Целью введения такой нормы явилось обеспечение более эффективной защиты исключительных прав в тех случаях, когда их обладатель не может точно определить свои убытки или размер неполученного дохода от нарушения его прав. Законом установлено, что компенсация за нарушение исключительных прав подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Как подчеркнул Э.П. Гаврилов в своём комментарии к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», «компенсация может быть взыскана с нарушителя даже в тех случаях, когда правообладатель не понёс убытков или не смог доказать их размер, а также если нарушитель не получил доходов в результате правонарушения или хотя и получил, но их размер невозможно установить» [2, с. 43]. Примечательно, что из названия ст. 1301 ГК РФ следует, будто компенсация относится к мерам ответственности, соответственно, применение её возможно только в случае наличия вины нарушителя. В настоящее время в судебной практике при нарушении исключительных прав применение такой меры, как взыскание компенсации, получило широкое распространение (см., например, обзор судебной практики Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. (О)).

В соответствии с нормами ст. 1301 ГК РФ размер компенсации, которую вправе требовать правообладатель от нарушителя, может определяться двумя способами:

- в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей;
- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Право выбора способа определения компенсации законом предоставлено правообладателю, обратившемуся в суд за защитой своего нарушенного права. При этом в соответствии с нормами п. 3 ст. 1252 ГК РФ он освобождается от доказывания причинённых ему убытков.

Окончательный размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ определяется судом. Здесь же указаны в общем виде критерии, которыми суд должен руководствоваться при определении размера компенсации. Сводятся они к тому, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с п. 2 ст. 1468, п. 3 ст. 1469 или п. 2 ст. 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причинённые нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом. Как видно, законодатель не счёл нужным вводить возможность взыскания компенсации вместо возмещения убытков. И такую

позицию законодателя вряд ли можно, на наш взгляд, считать правильной. Определение убытков от нарушения интеллектуальных прав – задача крайне непростая, а в отношении ноу-хау практически невозможная.

В связи с этим ст. 1472 ГК РФ требует, как представляется, доработки. В частности, необходимо установить возможность взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав на ноу-хау вместо возмещения убытков по аналогии с иными объектами интеллектуальных прав.

Действующим гражданским законодательством предусмотрены и иные меры защиты. Перечень их неограничен. Так, например, имеется возможность предъявления **требования о публикации решения суда в СМИ**, однако указанный способ пока не нашёл распространения на практике. Пункт 3 ст. 1250 ГК РФ гласит: публикация решения суда о допущенном нарушении (пп. 5 п. 1 ст. 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счёт. Законодатель подчёркивает, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В случае нарушения личных неимущественных прав согласно ст. 1251 ГК РФ дополнительно возможно применение такой меры, как **компенсация морального вреда** по правилам, предусмотренным ст. 151 ГК РФ.

Р.И. Ситдикова отмечает: «В плане защиты своих нарушенных прав авторам и правообладателям как истцам предоставлены достаточно широкие полномочия, что в целом способствует повышению эффективности правовой охраны исключительных прав» [3, с. 126]. Отнесение ноу-хау к интеллектуальной собственности, а также распространение на него всех вышеуказанных мер защиты, безусловно, оправдано. Однако все вышеуказанные меры носят общий характер и не учитывают специфики ноу-хау, которая прежде всего заключается в его конфиденциальности.

Говоря о подведомственности и подсудности дел о защите прав на ноу-хау, необходимо отменить следующее. Полномочия Суда по интеллектуальным правам закреплены в ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», согласно которой Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

- об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

- об установлении патентообладателя;

- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам согласно п. 3 указанной статьи в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:

- 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;

- 2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами (1-ФКЗ).

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Законодательство Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности на сегодняшний день закрепило достаточно эффективные гражданско-правовые способы защиты нарушенных интеллектуальных прав как имущественного, так и неимущественного характера.

2. Отнесение ноу-хау к объектам интеллектуальных прав позволило распространить все общие гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в том числе и на ноу-хау.

3. К сожалению, Суд по интеллектуальным правам не рассматривает в первой инстанции дела о защите прав на ноу-хау, что, на наш взгляд, является недостатком, так как именно в первой инстанции анализируются фактические обстоятельства и технические вопросы судебного спора, что в отношении защиты ноу-хау крайне важно.

Summary

R.B. Sitdikov. Jurisdiction of Disputes on Protection of the Civil Rights to Know-How in the Court for Intellectual Property Rights.

The paper analyzes civil legal ways to protect the violated intellectual property rights of both property and non-property character and their jurisdiction. The main features of protection of the rights to know-how and problems arising from their procedural protection are considered.

Keywords: know-how, intellectual property protection, jurisdiction, Court for Intellectual Property Rights.

Источники

- ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // Всемирная торговая организация: документы и комментарии / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Изд. дом налоговой полиции, 2001. – 352 с.
- ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
- 5351-1 – Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Рос. газ. – 1993. – 3 авг. – № 147.
- О – Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сент. 2015 г. – URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10333, свободный.
- 1-ФКЗ – Федеральный конституционный закон от 28 апр. 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.

Литература

1. *Гаврилов Э.П.* Судебные споры по вопросам интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 57–64.
2. *Гаврилов Э.П.* Комментарий Закона «Об авторском праве и смежных правах». – М.: Правовая культура, 1996. – 250 с.
3. *Ситдикова Р.И.* Соотношение гражданско-правовой и иной правовой охраны авторских прав. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. – 166 с.

Поступила в редакцию
27.08.15

Ситдиков Руслан Борисович – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия.

E-mail: ruslan.sitdikov@gmail.com