

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ IP

За последние десять лет ситуация в сфере регулирования вопросов интеллектуальной собственности изменилась. С развитием экономики значение нематериальных активов, в том числе исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, все больше возрастает, в связи с чем повышается и необходимость усиления защиты таких объектов.

Текст Ирины Гончаренко, юриста Группы Технологий и Инвестиций юридической фирмы VEGAS LEX



Тема защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации все больше обостряется и в связи со вступлением России в ВТО.

Несмотря на то, что активно принимаются меры, направленные на изменение сложившейся ситуации (внесение поправок в часть IV ГК РФ, вступление в действие «антипиратского закона», ужесточение ответственности за нарушение прав правообладателей) правообладатели не могут чувствовать себя в полной мере защищенными.

Так, по данным, содержащимся в ежегодном докладе ПРА (международный альянс по интеллектуальной собственности – объединение представителей авторско-правового сообще-

ства США: крупнейших американских книгоиздателей, разработчиков компьютерных программ, звукозаписывающих компаний и киностудий и т.д. – прим. ред.), Россия включена в Priority Watch List – список стран, где ситуация с соблюдением авторских прав и барьерами при входе на рынок интеллектуальной собственности обстоит наиболее плачевно.

Ситуация с защитой правообладателей в сфере промышленной собственности также неутешительна. Зачастую правообладатель, потратив значительное количество времени и денег на регистрацию своего права, не получает того уровня правовой защиты, на который рассчитывал. Разберемся, почему это происходит.

Приняв решение о патентовании технического решения, правообладатель не всегда задумывается о том, насколько эффективна та степень защиты, которая предполагает наличие патента. Ведь в то время как наличие патента вполне оправданно для медленно развивающихся отраслей, для инновационных предприятий, предприятий, работающих в динамично развивающемся секторе рынка, получение патента может не привести к ожидаемому результату. В каждом конкретном случае потенциальному правообладателю необходимо решать вопрос, какая форма правовой охраны будет более эффективной. Для принятия решения о получении патента необходимо проведение детального бизнес-анализа обоснованности

временных и финансовых затрат, связанных с получением патента. Необходимо учитывать специфику отрасли: например, если речь идет о сфере Интернета или телефонии, затраты на получение патента, который предоставит правовую охрану на 10–20 лет, явно не оправдают себя в условиях постоянного появления на рынке новых технических решений.

Альтернативой получения патента является возможность защиты информации (технологии) в режиме ноу-хау. Однако главное условие защиты ноу-хау – необходимость введения в отношении сведений, которые имеют потенциальную коммерческую ценность, режима коммерческой тайны. Именно это требование соблюдения не самых прогрессивных положений ФЗ «О коммерческой тайне» чаще всего не выполняется на предприятиях в силу незнания, сложности исполнения и поддержания в силе или иных причин. Данный способ правовой охраны имеет как свои плюсы, так и минусы.

Когда предприниматель решает вопрос: что выгоднее – в короткие сроки извлечь прибыль или обеспечить защиту своего решения на долгие годы в пользу первого варианта, он использует информацию в режиме ноу-хау как можно активнее. Положительным моментом этого способа является отсутствие необходимости прохождения процедуры государственной регистрации права, а также то, что сведения остаются полностью закрытыми (при условии принятия соответствующих мер для этого), в отличие от раскрытия в заявке на патент информации об изобретении.

Минусом данной формы правовой охраны является сохраняющийся риск разглашения информации; возможность использования режима ноу-хау только в тех случаях, когда по конечному виду продукта невозможно вычислить способ достижения результата.

Другим проблемным вопросом в сфере промышленной собственности является вопрос защиты того права, которое все же получило официальное закрепление в установленной законом форме.

Количество судебных споров, связанных с защитой прав на промышленную собственность, относительно невелико, особенно в сравнении со спорами о нарушении авторских прав или прав на средства индивидуализации.

Объяснить пониженную активность патентообладателей в данной сфере можно прежде всего существующей в нашей российской действительности судебной практикой по взысканию убытков.

Несмотря на появление в 2011 году позиции Президиума ВАС РФ о том, что отсутствие достоверных доказательств размера подлежащих взысканию убытков не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований о возмещении убытков (дело «Смартс»¹), практика арбитражных судов свидетельствует о тенденции снижения размера подлежащих взысканию убытков.

Ситуация же с взысканием убытков в сфере нарушения прав на патенты еще более удручающая, ведь зачастую доказывание размера подлежащих взысканию убытков упирается в отсутствие необходимой информации (количество реализованного контрафактного товара, сведения об увеличении оборотной выручки конкурента – нарушителя патента и т. п.) и реальных механизмов получения такой информации.

Сложность судебных споров по делам о нарушении патентов обусловлена также значительной технической составляющей данных споров. Отсутствие у судей специальных технических познаний существенно повышает значение таких доказательств, как заключение эксперта. В связи с чем большое значение по таким категориям споров имеют результаты судебной экспертизы.

В целях преломления существующей в сфере взыскания убытков негативной практики, активно обсуждается вопрос внедрения такой формы ответственности за нарушение исключительных прав в сфере промышленной собственности, как возможность взыскания компенсации. Данную форму ответственности предлагается ввести по аналогии с формой ответственности, активно применяемой в настоящее время в сфере защиты авторских прав, исключительных прав на товарные знаки.

Внедрение данной нормы, с одной стороны, может стать значительным прорывом в сфере защиты интересов патентообладателей, поскольку взыскание компенсации, не привязанной к размеру понесенных убытков, значительно упрощает весь процесс доказывания, снимает с правообладателя проблемы, связанные с необходимостью формирования обширной доказательственной базы. Введение нормы о возможности взыскания компенсации может обеспечить патентообладателям реальную возможность защиты. Причем не просто в виде запрета конкурентам совершать определенные действия, но и с взысканием вполне реальных денежных сумм. Но так ли все безоблачно, как выглядит на первый взгляд.

Опасения, которые вызывает возможность введения данной нормы, далеко не беспочвенны, если обратиться к существующей практике взыскания подобных компенсаций по делам о нарушении товарных знаков². Норма, которая была задумана как защита интересов правообладателей, обернулась источником злоупотреблений со стороны тех же правообладателей. Сумы исков по ряду споров превышают десятки миллионов. В таких случаях уже не приходится говорить о каком-либо восстановлении нарушенных прав, ведь взыскание заявленных сумм компенсаций может повлечь для нарушителя негативные последствия, в десятки раз превышающие убытки правообладателя, вплоть до доведения нарушителя до банкротства.

На возникновение таких ли последствий была направлена воля законодателя? Очевидно, что нет, что подтверждают последние примеры судебной практики, отражающие уже иной вектор по делам о взыскании компенсации – суды исходят из необходимости соответствия размера компенсации требованиям разумности и справедливости³.

При введении аналогичного регулирования в отношении объектов промышленной собственности ситуация может быть значительно сложнее. В проекте предлагаемой нормы рассматриваются два варианта расчета компенсации, один из которых – двукратная стоимость товара, в котором использовано запатентованное решение. Однако следует учитывать, что запатентованное техническое решение может представлять собой лишь незначительную (и не самую дорогую) часть конечного продукта. Справедливо ли рассчитывать компенсацию от стоимости станка, в котором использован запатентованный винтик. И не приведет ли это к еще большему злоупотреблению, но теперь уже со стороны патентообладателей.

Пока ни законодатель, ни судебные органы не пришли к единому решению, правообладателю можно порекомендовать защищать свои права путем расчета понесенных убытков, рассчитанных исходя из обычно взимаемого за использование данного конкретного технического решения лицензионного вознаграждения. При использовании данного способа расчета убытков шанс на положительное разрешение судебного спора значительно возрастает. Однако следует учитывать, что для использования данного способа правообладатель должен иметь практику заключения лицензионных договоров. **РБ**

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11.
 2. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2012 по делу № А56-62969/2011. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.08.2011 по делу № А56-61861/2010. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.05.2011 по делу № А46-8426/2010.
 3. Постановление ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 – размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Постановление ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 – возможность снижения компенсации может быть распространена и на п. 2, п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Постановление ВАС РФ от 02.04.2013 № 15187/12 – следует дать оценку обстоятельству, которое могло бы повлиять на определение размера подлежащей взысканию компенсации с учетом степени вины ответчика.