

**Сообщение Е.Моисеевой, судьи  
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации**

**Защита прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации и  
последние изменения в законодательстве  
в области борьбы с контрафакцией и пиратством**

В последние годы проблема защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации приобрела большую актуальность. Это объясняется не только международным резонансом, который получил факт выхода России в число мировых “лидеров” по масштабам производства и реализации контрафактной продукции, но и осознанием значения интеллектуальной собственности в международных торгово-экономических связях.

Нельзя не отметить, что в сфере защиты интеллектуальной собственности в России предпринимаются все более активные шаги, направленные на достижение перелома в сложившейся ситуации. Под председательством Председателя Правительства Российской Федерации создана и работает специальная Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Большое значение придается совершенствованию действующего законодательства, которое, по нашему мнению, повысит эффективность защиты объектов интеллектуальной собственности, что в конечном итоге должно привести к снижению доли контрафактной продукции в ряде сегментов рынка. Особо следует отметить определенный прогресс и эффективность действий правоохранительных органов и судов по защите нарушенных прав правообладателей.

За последнее время законодательство в сфере интеллектуальной собственности значительно обновилось. Изменились или усовершенствованы административные способы защиты, в том числе предусмотренные Таможенным кодексом, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с принятием новой редакции Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и Патентного закона расширяются гражданско-правовые способы защиты, изменены процедуры обжалования действий федерального

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по отказу в регистрации или неправомерной регистрации товарных знаков или патентов. Существенные изменения внесены в уголовное законодательство в части перечня нарушений, за которые предусмотрено наказание, и санкций за нарушение авторских прав. Новеллы содержат обновленные процессуальные кодексы, регулирующие разрешение дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами (Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ).

Анализ правоприменительной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов свидетельствует о возрастающей роли гражданско-правовых мер защиты объектов исключительных прав и об осознании правообладателями того, что в борьбе с контрафакцией и пиратством в первую очередь необходима наступательная или даже агрессивная позиция самих правообладателей по отношению к нарушителям.

1. С 1 января 2004 года в соответствии с Федеральным законом от 28.05.2003 вступил в действие Таможенный кодекс Российской Федерации в новой редакции, уделивший большое место **роли таможенных органов в обеспечении барьеров на пути международной торговли контрафактными товарами**. Защита интеллектуальной собственности в статье 403 Таможенного кодекса названа одной из функций таможенных органов наряду с функцией по пресечению незаконного оборота через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности.

Включенная в раздел “Таможенный контроль” глава 38 Таможенного кодекса, озаглавленная “Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров”, регулирует вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью.

К принципиальным новеллам кодекса следует отнести предоставление таможенным органам права приостанавливать выпуск товаров по подозрению в их контрафактности. Согласно Кодексу выпуск товаров должен быть осуществлен не позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенной декларации,

предоставления иных необходимых документов и сведений (ст. 152). Кодексом предусмотрено, что срок выпуска товаров может быть продлен при продлении срока проведения проверки товаров в случае, если предъявленные для проверки товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об их упаковке и маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных документах на товары. При этом особо оговаривается, что срок проверки товаров продлевается на время, необходимое лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, для разделения товарной партии на отдельные товары (ст. 359).

В случае наличия признаков контрафактности товаров, содержащих объекты ИС, которые подлежат защите таможенными органами, выпуск таких товаров может быть приостановлен (п. 3 ст. 149).

По ранее действовавшему кодексу таможенным органам отводилось не более 10 дней на проверку таможенной декларации. В течение этого времени в случае обнаружения признаков незаконного использования объектов интеллектуальной собственности таможенные органы должны были информировать органы прокуратуры и предварительного следствия об этих фактах, а при неполучении данных о принятых этими органами решениях, что и происходило, таможенные органы выпускали данные товары.

Изменению такого положения способствовало также введение в действие с 1 июня 2002 года Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), где установлена ответственность за незаконное использование товарного знака и нарушение авторских и смежных прав (статьи 14.10 и ч. 1 ст. 7.12). В соответствии с нормами этого кодекса таможенные органы наделялись правом составлять протоколы по делам об административных правонарушениях за указанные деяния.

Статьей 393 нового Таможенного кодекса определен основной принцип, в соответствии с которым таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров по подозрению в их контрафактности. Основанием для приостановления выпуска товаров является заявление правообладателя, т.е. в соответствии с нормами специального законодательства

об ИС заявление лица, обладающего исключительными правами на объекты ИС. Следуя положениям КоАП, законодатель предоставил таможенным органам полномочия только в отношении объектов авторского права, смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименованиях места происхождения товаров. Принятие мер по обеспечению защиты патентных прав не входит в компетенцию таможенной службы России.

Важно отметить, что меры, принимаемые таможенными органами по приостановлению выпуска товаров, не препятствуют правообладателю прибегать к любым средствам защиты своих прав, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Механизм участия таможенных органов в защите интеллектуальной собственности закреплен в Положении о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами, утвержденным приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 27.10.2003 № 1199 (зарегистрирован в Минюсте России от 18.12.2003 № 5341). Это положение учитывает не только действующее законодательство Российской Федерации, а также международные договоры и иные обязательства Российской Федерации, а также международную практику.

Правообладатель (или его представитель), имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав на вышеуказанные объекты ИС при перемещении товаров через таможенную границу или совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем (перемещение товаров с границы до таможенного оформления, хранения на складе, упаковка, переупаковка и т.д.), вправе подать заявление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров.

Заявление должно содержать сведения о правообладателе (или его представителе); объекте ИС; сроке, в течение которого, по мнению правообладателя, ему потребуются содействие таможенных органов в приостановлении выпуска товаров.

Правообладатель должен предоставить сведения о товарах, которые, по его мнению, являются контрафактными. Эти сведения должны быть достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары.

На правообладателя возлагается обязанность предоставления доказательств того, что через таможенную границу перемещаются товары с нарушением его прав на тот или иной объект ИС. Предоставление недостоверных сведений при подаче заявления является одним из оснований для отказа в принятии мер по защите ИС.

Более того, новым Кодексом предусмотрено, что в том случае, когда в установленном законодательством Российской Федерации порядке (судебным решением) не будет определено, что товары, выпуск которых приостановлен таможенными органами, являются контрафактными, правообладатель несет ответственность за имущественный вред, причиненных в результате приостановления выпуска товаров декларанту, собственнику, получателю товаров, импортеру, контрактодержателю или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении таких товаров.

Объекты ИС, в отношении которых принято решение о принятии соответствующих мер, вносятся в таможенный реестр объектов ИС (далее - реестр). За включение в реестр плата не взимается. ГТК России предоставлено право самостоятельно определять порядок ведения реестра и опубликования в своих официальных изданиях перечня объектов ИС, включенных в реестр.

Новой нормой является условие о том, что объект ИС включается в реестр, только если правообладатель обеспечивает исполнение данного им при подаче заявления обязательства о возмещении имущественного вреда способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим механизмом защиты интеллектуальной собственности таможенными органами, постоянно ведется и обновляется реестр объектов интеллектуальной собственности ГТК России (далее - реестр). По состоянию на конец 2003 года в реестре находится около 450 объектов интеллектуальной собственности. Среди объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых таможенные органы осуществляют

усиленный таможенный контроль, направленный на недопущение нарушений прав интеллектуальной собственности, находятся товарные знаки таких известных иностранных компаний и российских организаций, как Unilever, Pernod Ricard, Caterpillar, Philip Morris, British American Tobacco, Diagio, Martini Baccardi, Hennessy, Ferrero, Рот-Фронт, Красный Октябрь, Русский стандарт и др.

После внесения объекта ИС в реестр соответствующая информация доводится ГТК России по системе таможенных органов (в региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты).

В настоящий момент в систему таможенных органов входят 7 региональных таможенных управлений (в том числе 2 региональных подразделения) с регионами деятельности, совпадающими с территориями федеральных округов, около 130 таможен, более 500 таможенных постов.

Если таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление и таможенный контроль, выявляет товары, содержащие объекты ИС, внесенные в реестр, и обладающие признаками контрафактных, то по письменному решению начальника данного таможенного органа или лица, его замещающего, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней.

Не позднее следующего дня после принятия решения о приостановлении выпуска товаров таможенный орган уведомляет декларанта и правообладателя о приостановлении выпуска товаров, причинах и сроках такого приостановления. Кроме того, таможенный орган сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес правообладателя (его представителя), а правообладателю - наименование(фамилию, имя, отчество) и адрес декларанта.

Правообладателю дается 10 дней для обращения в уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации органы за защитой своих прав, но на основании мотивированного заявления этот срок может быть продлен еще на 10 дней.

Кодексом предусматривается возможность для правообладателя и декларанта (их представителей) с письменного разрешения таможенного органа брать под таможенным контролем пробы и образцы товаров, в отношении

которых принято решение о приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным способом фиксировать такие товары.

Более того, по запросу правообладателя (его представителя) таможенный орган может предоставить дополнительную информацию, которая может понадобиться правообладателю для доказывания нарушения его прав, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае составления протокола об административном правонарушении таможенные органы должны принять меры по изъятию товаров, обладающих признаками контрафактных. Соответственно такие товары не подлежат выпуску до решения суда.

Положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав (ст. 7.12), незаконное использование товарного знака (ст. 14.10), за которые таможенные органы вправе составлять протоколы при обнаружении нарушений указанных прав интеллектуальной собственности.

В период с 01.07.2002 по конец 2003 года было заведено более 120 дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

**2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации** в новой редакции действует в основной своей части с 01.09.2002, а в полной мере с января 2003 года.

Российская Федерация является участником многих конвенций, в том числе определяющих процессуальные вопросы, положения которых должны быть учтены во внутреннем законодательстве. Так, Соглашение TRIPS требует закрепить правоприменительные процедуры, позволяющие эффективно противодействовать любому нарушению прав интеллектуальной собственности, включая срочные предотвращения нарушений, а также сдерживающие их средства защиты. Соглашение предусматривает отдельные требования к

процедурам защиты прав: они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими, приводить к необоснованному увеличению сроков или неоправданным задержкам. Сторонам в разбирательстве следует предоставлять возможность пересмотра окончательных административных решений.

Учитывая соответствующие положения в АПК РФ наряду с возможностью применения судом традиционных мер, направленных на обеспечение иска, статьей 99 предусмотрено применение предварительных обеспечительных мер, которые необходимы в том числе для защиты правообладателей при обнаружении распространяемых нарушителями контрафактных произведений. Так, арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на защиту имущественных интересов заявителя до предъявления иска. Поскольку для предъявления иска необходимы определенные документы, уплата государственной пошлины и выполнение иных формальностей, нарушитель за это время может скрыть контрафактные экземпляры, предпринять иные меры, связанные с невозможностью применения в дальнейшем обеспечительных мер, исполнения решения суда, либо продолжить контрафактную деятельность. В связи с этим для авторов и иных правообладателей очень важно как можно быстрее применить к нарушителю запрещающие меры.

Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя.

При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов заявитель не должен злоупотреблять предоставленным ему правом, в частности, заявлять безосновательные требования, влекущие ограничение прав должника. Кроме того, недопустимо положение, когда заявитель, добившись обеспечения иска, в дальнейшем передумает и откажется от его подачи, либо когда в принятии иска может быть отказано. Для предотвращения этого статьей 99 АПК РФ предусмотрены следующие меры.



1. При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверждающий произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных интересов. В случае непредставления указанного документа арбитражный суд вправе предложить заявителю предоставить встречное обеспечение и оставляет заявление об обеспечении имущественных интересов без движения до представления произведенное встречное обеспечение.

2. В определении об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд устанавливает срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, в течение которого заявитель должен подать исковое заявление по тем требованиям, в связи с которыми судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок, установленный в определении арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом.

Исковое заявление должно быть подано заявителем в арбитражный суд, который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или в иной суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, вынесшему указанное определение.

В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска.

3. Организация или гражданин, которым обеспечением имущественных интересов до предъявления иска причинены убытки, вправе требовать от заявителя их возмещения, если заявителем в установленный судом срок не было подано исковое заявление по требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры по обеспечению его имущественных интересов, или если вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано.

ГПК РФ пока не содержит подобных положений. Однако со временем такие положения должны быть учтены и гражданским процессуальным кодексом.

Согласно статье 72 АПК РФ по правилам, установленным для принятия предварительных обеспечительных мер, арбитражный суд принимает меры и по обеспечению доказательств.

В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении. Эти требования общие. Что касается дел о защите прав интеллектуальной собственности, по-видимому, в суд должны представляться такие документы, подтверждающие обладание правом на соответствующий объект интеллектуальной собственности.

АПК в прямой форме не предусматривает мер обеспечения доказательств, которые могут быть назначены судом. Из числа предусмотренных ст. 91 АПК обеспечительных мер могут быть использованы такие, как наложение ареста на имущество, запрещение совершать определенные действия, касающиеся предмета спора. В то же время содержащийся в законе перечень обеспечительных мер - не исчерпывающий. Арбитражным судом могут быть приняты и иные, помимо перечисленных законом, обеспечительные меры (ч. 1 ст. 91 АПК).

Можно выделить три группы обеспечительных мер, которые могут быть заявлены, например, правообладателем относительно нелегального использования программ для ЭВМ:

1) исследование персональных компьютеров с целью выявления содержащегося в их памяти (на жестком диске) программного обеспечения, авторские права на которое принадлежат заявителю, с последующей распечаткой диалоговых панелей содержащихся в памяти компьютеров программ для ЭВМ;

2) истребование документов, подтверждающих право пользования программами для ЭВМ, авторские права на которые принадлежат заявителю;

3) изъятие образцов нелегальных компакт-дисков, изготавливаемых без разрешения правообладателя.

Следует подчеркнуть, что осмотр компьютерной техники осуществляется с учетом общих требований законодательства, применимых к его проведению. В частности, в осмотре должны участвовать понятые(ст. 39 Федерального закона

“Об исполнительном производстве”). В изучении программного обеспечения также желательно участие представителя правообладателя, подавшего заявление, и специалиста по компьютерным программам.

Документальное оформление должно быть максимально детальным. Так, в акте осмотра компьютерной техники недостаточно просто указать родовое определение - компьютер, на котором установлено то или иное программное обеспечение, необходимо также обозначить его конфигурацию, указав номера соответствующих устройств. Обязательно следует указать наименования всех программ, обнаруженных на компьютерах, перечислить все осуществленные с помощью специалиста распечатки, отражающие информацию о содержащихся в памяти компьютеров объектах ИС. Акт проверки должен иметь в качестве приложения указанные распечатки и отчет участвовавшего в ней специалиста.

Не соблюдение указанных рекомендаций приводит к отказу в удовлетворении требований правообладателя к нарушителям в связи с отсутствием надлежащих документов, как было, например, с требованиями компаний “Майкрософт” к АБ “Банк развития предпринимательства” о взыскании 834 900 рублей компенсации за нарушение авторских прав на программы для ЭВМ, взыскании штрафа в доход бюджета, конфискации и уничтожения контрафактных программ для ЭВМ, рассмотренными Арбитражным судом города Москвы.

### **3. Рассмотрение арбитражными судами споров по защите интеллектуальной собственности**

Законодательство Российской Федерации, как и многих других стран, исходит из приоритета гражданско-правовых методов регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, что объясняется частным характером этого института.

Законодательство предусматривает различные механизмы защиты правообладателями своих прав. Основным способом защиты является судебный способ, осуществляемый путем подачи иска в суд общей юрисдикции (если правообладатели и (или) нарушители физические лица), либо в арбитражный суд,

рассматривающий экономические споры, и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельностью.

В 2003 году в арбитражных судах Российской Федерации было рассмотрено 466 дел (гражданско-правовых исков), связанных с интеллектуальной собственностью, кроме того, свыше 170 дел о привлечении к административной ответственности за нарушения прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

Анализ статистических данных показывает, что ежегодно, начиная с 1998 года, число дел названной категории растет приблизительно на 10 - 15%, а в 2003 году - на 24%. Две трети споров связаны с защитой авторских или смежных прав и с товарными знаками. Если раньше в основном такие дела рассматривались в Арбитражном суде города Москвы, то в настоящее время - в 53 (из 82) арбитражных судах субъектов федерации. Хотя, следует отметить, что во многих судах это по-прежнему единичные споры.

Если классифицировать споры, рассмотренные арбитражными судами, по видам исков, то отмечается рост числа дел по заявлениям таможенных органов и органов МВД о привлечении к административной ответственности в виде штрафов от 15 до 400 МРОТ за нарушения авторских прав и прав на товарные знаки, а также исков правообладателей исключительных прав о взыскании с нарушителей компенсации в размере от 10 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

В целом практика арбитражных судов свидетельствует о том, что суды обеспечивают необходимую защиту нарушенных прав применяя административные или гражданско-правовые меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Именно здесь хотелось бы отметить, что вступивший в силу с 1 июля 2002 года новый КоАП исправил положение, существовавшее во время действия прежнего кодекса, в котором имелась лишь одна статья 150<sup>4</sup>, предусматривавшая штраф до 50 МРОТ за нарушение авторских прав, что существенно ограничивало возможности административно-правовой защиты прав на объекты

интеллектуальной собственности. Новый Кодекс предусмотрел административную ответственность за правонарушения в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности уже по 10 статьям, в том числе за нарушения авторских и смежных прав, патентных прав, прав на товарные знаки, ноу-хау, нарушения законодательства о рекламе и т.д., при этом была определена компетенция органов, осуществляющих защиту названных исключительных прав.

1). Уже отмечалось, что наличие реестра интеллектуальной собственности позволяет таможенным органам не только приостанавливать выпуск товаров по подозрению в их контрафакции, но и составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушения авторских и смежных прав (часть 1 статьи 7.12 КоАП), за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров (статья 14.10. КоАП).

Так, Калининградская оперативная таможня обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью “Юринат-БТД” (далее - общество) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как следует из материалов дела, в соответствии с договором купли-продажи, заключенным с литовской фирмой “Najoji Ruta”, общество в марте 2003 года по грузовой таможенной декларации ввезло на территорию Российской Федерации кондитерские изделия, в том числе шоколадные конфеты с начинкой “Чародейка” весом около 300 кг.

Владельцем объекта интеллектуальной собственности - словесного товарного знака “Чародейка” (свидетельство Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам № 125790) является акционерное общество закрытого типа “Рот-Фронт”.

Общество ввезло на территорию Российской Федерации товар - шоколадные конфеты с начинкой “Чародейка”. При таможенном оформлении товара общество не представило лицензионный договор на право использования спорного товарного знака.

Калининградской оперативной таможней составлен протокол об административном правонарушении, на товары наложен арест.

Статьей 14.10 КоАП предусмотрена административная ответственность за незаконное использование товарного знака. Незаконным использованием товарного знака является ввоз на территорию Российской Федерации товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу о том, что в действиях общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 14.10 КоАП. Решением суда первой инстанции взыскано с общества 30 000 рублей штрафа.

Вместе с тем суд кассационной инстанции посчитал, что суд первой инстанции при определении меры взыскания неправомерно не применил конфискацию ввезенного обществом товара, поскольку статья 14.10 КоАП предусматривает в качестве мер ответственности для юридических лиц наложение штрафа в размере от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Конфискация товара в данном случае гарантирует непоступление в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного чужим товарным знаком.

За аналогичные действия к административной ответственности арбитражным судом привлекался также предприниматель, попытавшийся ввести в Российскую Федерацию изготовленные в соседней стране конфеты под чужим товарным знаком “Тусиные лапки”.

Кроме названных выше составов правонарушений административный кодекс предусматривает также ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей (статья 13.14 КоАП), за нарушение законодательства о рекламе (статья 14.3 КоАП). При этом практика показывает, что нередко нарушение законодательства о рекламе связано

с незаконным использованием чужого товарного знака. Уполномоченным органом, определяющим применение санкций за это нарушение, является антимонопольный орган. Как правило, предписания антимонопольного органа достаточно для устранения нарушения. Вместе с тем решение антимонопольного органа может быть оспорено в арбитражном суде, в том числе по заявлению правообладателя не получившего надлежащей защиты.

2). Прецедентным может быть дело по заявлению фирмы “Фольксваген Акциенгезельшафт” (далее - фирма) о признании недействительным решения Челябинского территориального управления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (далее - антимонопольный орган).

Заявитель считал, что использование товарных знаков фирмы Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в печатной и наружной рекламе общества с ограниченной ответственностью “Аспект-Моторс” (далее - общество) нарушает исключительные права фирмы на данные товарные знаки и является недобросовестной рекламой. Антимонопольный орган не признал действия ООО “Аспект-Моторс” по распространению рекламы с использованием зарегистрированных товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в печатных изданиях, а также в наружной рекламе нарушением пункта 5 статьи 5 Федерального закона “О рекламе”.

Суд частично удовлетворил требования фирмы “Фольксваген АГ”, признав неправомерным использование принадлежащих ей товарных знаков в рекламе, распространяемой обществом в печатных изданиях, оставив без удовлетворения требования, касающиеся наружной рекламы. При этом суд неправомерно исходил из того, что наружная реклама, содержащая сведения о наименовании и месте нахождения ООО “Аспект-Моторс”, а также изображение автомобиля и товарные знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и VW, направлена лишь на извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и привлечение интереса покупателей к товару, производимому фирмой “Фольксваген АГ”, а не к деятельности общества.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил, что такой вывод не основан на законе и противоречит материалам дела.

Фирма “Фольксваген АГ” является правообладателем ряда товарных знаков: Volkswagen, VOLKSWAGEN, VW и других, которые зарегистрированы в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и внесены в реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Согласно статье 4 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (далее - Закон о товарных знаках) правообладатель товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком.

Однако в соответствии со статьей 23 Закона о товарных знаках правообладатель не вправе запретить использование товарного знака третьими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. К третьим лицам относятся хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на услугах применительно к товарам. Подобные услуги могут отражаться в рекламе на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 5 статьи 5 и статье 6 Закона о рекламе использование в рекламе объектов интеллектуальной собственности допускается, если потребитель не вводится в заблуждение недобросовестной рекламой, в том числе содержащей недостаточную информацию.

Таким образом, использование товарного знака другими лицами возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не нарушается законодательство о рекламе.

Исходя из смысла статьи 6 Закона о рекламе недобросовестная реклама не допускается, поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно рекламируемого товара или услуг в отношении товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул,



изображений, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверия физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации.

ООО “Аспект-Моторс”, не определяя своей сферы деятельности, использует (воспроизводит) в наружной рекламе изображение автомобиля, товарные знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и VW в бледно-серых тонах так же, как это делает фирма “Фольксваген АГ” и ее официальные дилеры в собственной рекламе. Это может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара - фирмы “Фольксваген АГ” - и ООО “Аспект-Моторс”, создав впечатление о том, что общество является официальным дилером фирмы. Такие действия признаны нарушением исключительных прав на товарные знаки.

Вместе с тем Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что владелец товарного знака не вправе запретить третьему лицу использование этого товарного знака (в данном случае - знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN, VW) с целью информирования общественности о том, что он ремонтирует или осуществляет уход за товарами с этим знаком, введенным в хозяйственный оборот его владельцем или с его согласия, если товарный знак не используется в таком виде и таким способом, которые могли бы создать впечатление, что существуют особые торговые отношения между третьим лицом и владельцем товарного знака (предприятие перепродавца принадлежит к сбытовой сети владельца товарного знака).

Завершая обзор вопроса о применении мер административной ответственности к нарушителям, приведу еще несколько статистических данных Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Рассмотрев в 2003 году свыше 170 дел о привлечении к административной ответственности за нарушения прав на товарные знаки, арбитражный суд взыскал при этом около 500 тыс. рублей штрафов.

3) Особое место в практике арбитражного суда занимают дела, связанные со сферой регистрации некоторых объектов интеллектуальной собственности. В

первую очередь имеются в виду дела об обжаловании в судебном порядке действий государственной органа, осуществляющего регистрацию объектов промышленной собственности - Роспатента. Решения о регистрации, отказе в регистрации, аннулировании регистрации в соответствии с действующим законодательством могут быть обжалованы сначала в административном порядке в Палате по патентным спорам, входящей в структуру федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а затем и в судебном порядке. Ранее действовавший порядок обжалования действий, предусматривающий двухступенчатый путь обжалования сначала в Апелляционной палате, а затем в Высшей патентной палате изменен, в связи с введением в действие новых редакций Патентного закона и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". С 01.01.2004 действует Палата по патентным спорам. Такие дела с участием Роспатента рассматриваются Арбитражным судом города Москвы (по месту нахождения Роспатента), таким образом, фактически в структуре арбитражных судов имеется специализированный суд (который безусловно рассматривает и другие дела), на создании которого нередко настаивают правообладатели.

В качестве примера спора с участием Роспатента можно привести дело по заявлению компании "Ян-Бехер Карловарска Бехеровка, А.Г" о признании недействительным решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака этой компании со словесным обозначением "JB" в связи с неиспользованием товарного знака в течение 5 лет.

При рассмотрении спора было установлено, что Высшая патентная палата досрочно прекратила действие охраны указанного товарного знака, поскольку правообладатель не доказал факт непосредственного использования знака на территории России. Арбитражные суды первой и кассационной инстанций согласились с решением ВПП и отказали компании в удовлетворении ее требования.

Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации признал недействительным решение Роспатента, поскольку установил, что

чешская компания продавала российскому юридическому лицу свою продукцию, предназначенную для продажи на российском рынке. В соответствии с условиями контрактов, заключенных между этими фирмами, в обязанности продавца (правообладателя) входила, в том числе, и поставка товаров на территорию России, так как контракты заключались на условиях Инкотермс DDU, CIP, CIF Москва. Это свидетельствует о том, что правообладатель поставлял в Россию товар, маркированный спорным товарным знаком, подобным образом вводил свою продукцию в хозяйственный оборот на российском рынке.

Кроме того, с ведома правообладателя товары под спорным товарным знаком продавались многочисленными мелкооптовыми продавцами. Таким образом, товар под комбинированным товарным знаком, включающим обозначение “JB”, присутствовал и продавался на российском рынке в адекватных объемах, а правообладатель выполнил все необходимые с точки зрения международных норм требования для поддержания активной регистрации своего товарного знака в России. Его нельзя обвинить в бездействии или в том, что на российском рынке вообще не присутствовал товар под спорным товарным знаком, или присутствовал товар под спорным товарным знаком, но который был введен в хозяйственный оборот без его согласия.

Подход, отраженный в решении Высшей патентной палаты, а также поддержанный судебными актами судов первой и кассационной инстанций, представляется чрезмерно формальным, не отражающим цели правового регулирования в области товарных знаков и противоречащим положениям статьи 22 Закона “О товарных знаках”.

На наш взгляд, лишение регистрации в отношении товарного знака, используемого на российском рынке, обладающего достаточно сильной различительной способностью и узнаваемого потребителем, не сочетается с основными целями права интеллектуальной собственности (в частности, поддержание эффективных средств индивидуализации продукции), открывает дорогу для возможных злоупотреблений со стороны третьих лиц через недобросовестную регистрацию чужих обозначений, а также создает почву для

недобросовестной конкуренции вследствие возможного введения в заблуждение потребителей в отношении производителя товара и его свойств.

4). Как уже отмечалось, существенные изменения были внесены в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” в декабре 2002 года. Отдельные изменения были внесены в связи с выработанной арбитражными судами практикой применения и толкования норм этого закона. Статья 4 Закона, раскрывающая понятие нарушения исключительного права, звучит теперь следующим образом.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Квалификация действий по использованию чужих товарных знаков в доменном имени как нарушений исключительных прав владельцев товарных знаков не сразу была воспринята судами. Сначала в связи с отсутствием прямого указания закона арбитражный суд отказал компании “Истман Кодак компани” в защите товарного знака “kodak” от использования в доменном имени одного из российских предпринимателей. Да и регистратор доменов в зоне R4 считали такое использование допустимым. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вынужден был дать толкование норме закона (в старой редакции), признав эти действия нарушением как “иное введение в хозяйственный оборот товарного знака без разрешения правообладателя”. В результате новая редакция этой нормы содержит прямой запрет использования товарного знака в сети Интернет в доменном имени лица не имеющего прав на этот товарных знак.

Еще одна статья названного закона (статья 46. Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования мест происхождения товаров) существенно дополнена.

Закон в прежней редакции не позволял арбитражным судам принимать решение об уничтожении товара маркированного чужим товарным знаком. Можно было лишь обязать нарушителя уничтожить изображение чужого товарного знака. Теперь защита осуществляется также путем удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Такое же требование может быть заявлено в связи с незаконным использованием зарегистрированного наименования мест происхождения товара или сходного с ним обозначения.

Кроме того, если ранее взыскание компенсации, вместо убытков, было возможно только по Закону Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”, то теперь согласно п. 4 ст. 46 правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Статистика арбитражных судов показывает, что эта мера ответственности, чаще всего применяется судами в связи с нарушением авторских и смежных прав (в том числе прав на программы для ЭВМ и базы данных). Однако мы прогнозируем резкое увеличение дел с такими требованиями к нарушителям прав на товарные знаки, поскольку по таким спорам у правообладателей нет необходимости доказывать свои убытки от незаконной деятельности нарушителя, что всегда вызывало затруднения; необходимо доказать лишь факт самого нарушения. У судов, между тем, могут возникнуть трудности при определении суммы денежной компенсации, поскольку размер установлен от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, а критерии, которые должны быть применены судом законом не определены. Законодатель по-прежнему ставил эти вопросы на усмотрение суда.

В 2003 году по делам, связанным с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, арбитражные суды взыскали 542 млн. рублей в пользу правообладателей, удовлетворив при этом менее половины заявленных исков.

Конечно, если сравнивать количество всех дел, разрешенных арбитражными судами (свыше 900 тысяч в 2003 году), с количеством дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности (менее 1000 дел), то бросается в глаза огромная разница между этими цифрами. Между тем следует помнить, что арбитражные суды не могут заставить правообладателей защищать свои права, но практика судов может заставить их поверить в действенность

применения гражданско-правовых мер защиты интеллектуальной собственности, применяемых судами.

**4. Уголовное законодательство в ряду методов регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственности играет особую роль.** Однако не следует не только недооценивать его значение в борьбе с контрафакцией, но и также переоценивать роль уголовного преследования нарушителей.

Под охраной действующего уголовного закона в Российской Федерации находятся: авторское и смежные права (ст. 146 УК); патентное право (ст. 147 УК); товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товара (ст. 180 УК); ноу-хау, охраняемые в режиме коммерческой тайны (ст. 183 УК).

Кроме того, следует отметить, что связанные с недобросовестной конкуренцией деяния, за которые ранее наступала уголовная ответственность, предусмотренная специальными составами преступления (ст. 182 УК РФ - заведомо ложная реклама и ст. 200 - обман потребителей), в связи с отменой соответствующих норм УК РФ следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. охране интеллектуальной собственности было посвящено всего две статьи. Статья 141 УК РСФСР предусматривала ответственность за нарушение авторских и изобретательских прав, ст. 155 УК РСФСР - за незаконное использование товарных знаков.

Сравнительный анализ прежнего и действующего законодательства свидетельствует о том, что речь идет не о простом расширении перечня уголовно наказуемых действий в рассматриваемой сфере правоотношений, но по большей части о качественных, содержательных изменениях уголовного законодательства.

Так, диспозиция ст. 141 УК РСФСР, предусматривавшая уголовную ответственность за нарушение авторских и изобретательских прав, по сравнению

с ныне действующей статьей была более узкой, нацеленной на охрану только авторских прав, в основном от плагиата.

В статье 155 УК РСФСР, предусматривавшей ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, не были упомянуты знаки обслуживания, предупредительная маркировка.

В действующем уголовном законодательстве во всех статьях, посвященных охране ИС, четко проведен принцип уголовно-правовой ответственности - при наличии крупного ущерба (или размера деяния). Подобный принцип, ограничивая применение уголовного наказания, прямо вытекает из частного характера института ИС.

Законодатель установил особый порядок возбуждения уголовного преследования только по жалобе потерпевшего (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК РФ). Исключения сделаны лишь для тех случаев (ст. 180, 183, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147 УК РФ), когда совершенное нарушение касается прав на объекты промышленной собственности, включенные в оборот и имеющие особое экономическое значение, и для носящих коммерческий характер нарушений в основном имущественных авторских и смежных прав, включая совершенные группой лиц, в том числе организованной, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Традиционно наиболее “работающей” статьей уголовного закона в сфере защиты интеллектуальной собственности является ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). На протяжении всего периода ее действия наблюдался рост выявляемости преступлений данной категории. По сравнению с уровнем 1997 г. регистрация преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, в 2003 г. выросла более чем в 3 раза.

Для привлечения виновного лица к уголовной ответственности по ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ теперь не имеет значения, был ли причинен преступлением крупный ущерб. Достаточно того, чтобы действия виновного были совершены в крупном (более 50 тыс. рублей) или особо крупном размере (более 250 тыс. рублей). Кроме того, ст. 146 УК РФ дополнена новыми составами преступлений. Помимо присвоения авторства, незаконного использования объектов авторского



права и смежных прав, уголовно наказуемыми стали также приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, которые совершены в крупных размерах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2003 г. № 421 внесены изменения и дополнения в Правила продажи отдельных видов товаров и в Положение о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей. Согласно этому документу впредь запрещается продажа экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм при осуществлении розничной торговли вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице, с использованием лотков и палаток и в иных местах; установлены иные гарантии защиты прав владельцев интеллектуальной собственности.

Уже в первом полугодии 2003 г. впервые за последние пять лет наблюдался рост выявляемости преступлений по ст. 180 УК РФ. За этот период было зарегистрировано 210 преступлений по этой статье УК РФ, что на 32 больше, чем на аналогичный период 2002 года. При этом на долю вновь принятой части третьей ст. 180 УК РФ приходится 62 таких преступлений.

Динамика выявляемости преступлений в сфере интеллектуальной собственности в целом положительная. Однако за приростом показателей регистрации преступлений скрываются не очень внушительные абсолютные величины, еще явно не соответствующие реальному уровню преступности (с учетом латентности), что свидетельствует о недостаточной освоенности этих составов как правоприменителями, так и субъектами прав ИС в этих сферах.

Данный вывод подтверждается и тем, что регистрация анализируемых преступлений далеко не всегда заканчивается выявлением и привлечением виновных к уголовной ответственности.

Вместе с тем хотелось бы привести некоторые цифры и примеры, когда борьба с “пиратами” закончилась уголовным преследованием российских предпринимателей.

По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ за первый квартал 2003 года проверено 43 тыс. предприятий, незаконная деятельность 104 из них приостановлена, изъято поддельной продукции на сумму - 265,8 млн. рублей, оборудования и материальных ценностей на 11,5 млн. рублей.

В Москве пресечена незаконная деятельность руководства ООО “Триада мультимедия”, организовавшей производство и сбыт крупными партиями контрафактных компакт-дисков. В городе Лобне (Московская область) обнаружено производственное оборудование для изготовления компакт-дисков. Изъято 600 тыс. дисков, 650 тыс. единиц полиграфии, упаковочное оборудование, всего на общую сумму 1 млн. долларов США.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ.

В мае 2003 года в ходе расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой по ст. 146 УК РФ, пресечена незаконная деятельность ООО “ЮБК-СТИМУЛ”, занимавшегося изготовлением контрафактных DVD-дисков.

В результате обысков в помещениях ООО “ЮБК-СТИМУЛ” изъято 800 DVD-дисков с признаками контрафактности, 90 матриц для изготовления DVD-дисков, фотопленки и трафареты для печати полиграфических обложек.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Савеловской межрайонной прокуратурой города Москвы по ст. 146 УК РФ, установлена незаконная деятельность ООО “Астик-центр”, занимавшегося изготовлением контрафактных компакт-дисков.

В производственных помещениях обнаружено 2 линии по производству музыкальных компакт-дисков, а в складских помещениях - 500 тыс. контрафактных компакт-дисков, полиграфия, оборудование и расходные материалы.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Уже в этом 2004 году Таганский районный суд Москвы приговорил руководителей компании “Альфа Компьютерс” к шести месяцам тюрьмы и к штрафу в 1 млн. рублей в пользу компании Microsoft.

Следствие по делу руководителей компании “Альфа Компьютерс” установило, что обвиняемые занимались нехитрым бизнесом; они чинили компьютеры и устанавливали на них пиратское ПО. Руководителей “Альфа Компьютерс” осудили по ст. 146 УК РФ (“Нарушение авторских прав”) и приговорили к шести месяцам заключения и штрафу в 1 млн. рублей в пользу Microsoft и 100 тыс. рублей в пользу государства.

По данным компании Microsoft, в деле ООО “Альфа Компьютерс” впервые в практике компании удалось добиться того, чтобы подсудимые получили не только крупный штраф, но и “реальный срок”. Подавляющее большинство дел возбуждалось, как правило, в отношении лотошников, которые распространяли пиратские компакт-диски. Обычным наказанием по такого рода делам были условные сроки или небольшие штрафы. Теперь с внесением серьезных поправок в 146-ю статью УК РФ вести антипиратскую деятельность компании стало гораздо легче.

**В заключении** следует отметить, что данное сообщение не охватывает все последние изменения действующего в Российской Федерации законодательства в области защиты интеллектуальной собственности, и приводит только отдельные примеры борьбы с контрафакцией и пиратством.