

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 года

Отчет

Содействие международному диалогу между работниками судебной системы

18–20 ноября 2020 г.



WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

О судебном институте ВОИС

52

Судебный институт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был учрежден ВОИС в 2019 г., с тем чтобы в сотрудничестве с соответствующими секторами ВОИС содействовать эффективному судебному урегулированию вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью (ИС) в соответствии с национальными правовыми традициями и социально-экономическими обстоятельствами государств-членов.

Информация о деятельности ВОИС, связанной с судебными органами, размещена на веб-сайте ВОИС по адресу: www.wipo.int/about-ip/ru/judiciaries.

Слова благодарности

Работа Судебного института ВОИС ведется под руководством Консультативного совета судей ВОИС в следующем составе:

Аннабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия (Председатель); Колин БИРСС, Судья, Высший суд Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство; Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ, Судья и советник, Кассационный суд, Рабат, Марокко; Клаус ГРАБИНСКИ, Судья, Федеральный суд, Каолсруэ, Германия; ЛИ Цзянь, заместитель председательствующего судьи, Отдел ПИС, Верховный народный суд Китая, Пекин; Тати МАКГОКА, Судья, Верховный апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка; Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, Председатель, Суд первой инстанции, Яунде, Экуну, Камерун; Людмила НОВОСЕЛОВА, Председатель, Суд по интеллектуальным правам, Москва, Российская Федерация; Кэтлин М. О'МЭЛЛИ, Судья, Апелляционный суд США по федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки; СИТАРА Рюйти, Бывший Главный судья, Высший суд интеллектуальной собственности, Токио, Япония; Маитри МУТАПАКУЛ, Председатель, Апелляционный суд по специализированным делам, Бангкок, Таиланд; и Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, Судья, Третья палата Суда по вопросам конституционного и социального права, Верховный суд, Лима, Перу.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 г.

Содействие международному диалогу между работниками судебных органов

Цель ежегодного Форума по вопросам интеллектуальной собственности для судей – предоставить судьям со всего мира площадку для обмена опытом по актуальным вопросам в области ИС, возникающим на фоне ускорения инновационной деятельности и активизации трансграничного использования ИС.

Форум 2020 г. прошел 18-20 ноября 2020 г. в виртуальном формате.

В этом году для участия в Форуме зарегистрировалось 407 участников из 89 национальных и региональных судов; в среднем в каждый из трех дней программы Форума насчитывалось 230-260 участников.

Модераторами, экспертами и ведущими дискуссий выступили двадцать семь судей из 22 стран и одной региональной организации.



Формат программы был разработан таким образом, чтобы обеспечить максимально широкий обмен мнениями между юрисдикциями в рамках каждого из заседаний и способствовать диалогу между всеми участниками. В связи с проведением Форума в виртуальном формате, что было обусловлено обстоятельствами, связанными с пандемией COVID-19, организаторы мероприятия стремились найти альтернативные варианты неформального общения, в частности путем проведения специальных заседаний для обмена замечаниями в начале второго и третьего дня работы. В ходе этих заседаний модераторы заседаний, прошедших в предыдущий день работы, провели неофициальную беседу с экспертами – ведущими дискуссий, с тем чтобы обдумать и синтезировать прошедшие обсуждения. В рамках программы форума участники активно использовали функцию чата для обсуждения вопросов, обмена комментариями и мнениями.

В целях содействия откровенности обсуждений, на Форуме применялся принцип анонимности Чатем-Хаус. Согласно этому принципу, участники не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами Форума. Участники выступают в личном качестве и выражают собственные идеи и мнения, которые могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств-членов ВОИС.

Участовавшие в мероприятии судьи выразили признательность за широкий охват различных юрисдикций, ценный обмен мнениями с коллегами из разных стран мира, а также создание коллегиального сообщества судей, занимающихся вопросами ИС, в рамках Форума.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 г.

Дискуссии проходили на шести языках (английский, арабский, китайский, французский, русский и испанский) с синхронным переводом.

Программа и другие материалы размещены на веб-странице Форума по адресу:
<https://www.wipo.int/meetings/ru/2020/judgesforum2020.html>.

Краткий отчет

Ниже приводится краткий отчет об обсуждениях, состоявшихся в рамках Форума; в нем не отражены точки зрения какого-либо отдельного участника или ВОИС. Поскольку обсуждение было ограничено определенными аспектами небольшого числа примеров судебных решений, данный отчет не является полным отражением действующего законодательства какой-либо из юрисдикций.

Приветственное слово Генерального директора ВОИС

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 г. открыл Генеральный директор ВОИС г-н Дарен Танг, который высоко оценил большое число судей-участников со всего мира в непростое время пандемии.

Генеральный директор высказал ряд замечаний касательно своего видения ВОИС и ее работы, а также роли Форума в контексте этого видения. В целом Генеральный директор обратил внимание на существующий разрыв в понимании взаимосвязи между нематериальным капиталом и экономикой, имеющий существенные последствия для использования ИС, включая ее коммерциализацию, финансирование и перевод в производственную сферу, а в конечном счете и для создания рабочих мест и извлечения выгод населением. Генеральный директор также отметил отсутствие осведомленности об ИС и ее значении для стран. Он заявил, что расценивает взаимодействие с заинтересованными сторонами ВОИС, включая судебные органы, как важный элемент решения этих проблем.

Обращаясь к вопросу о значимости Форума в этом контексте, Генеральный директор напомнил, что Форум является ведущей площадкой ВОИС для дискуссий с судебными органами, и что он был учрежден в ответ на соответствующие потребности национальных и региональных судебных органов. Он отметил, что цель Форума заключалась в том, чтобы обеспечить эффективное реагирование на стремительно меняющийся инновационный ландшафт и все более транснациональное использование ИС, опираясь на роль ВОИС как беспристрастной площадки для проведения обсуждений между различными юрисдикциями по важнейшим общим правовым вопросам. На протяжении трех сессий Форум предоставлял судьям из разных стран беспрецедентные возможности для взаимодействия с коллегами со всего мира и построения коллегиального сообщества. Подчеркнув, что окончательный выбор подхода к любому вопросу ИС будет зависеть от конкретных правовых норм каждой страны, Генеральный директор выразил надежду на то, что открытый судебный диалог, налаженный в рамках Форума, будет способствовать поддержке судей в решении сложных вопросов, возникающих при разрешении споров в области ИС.

Генеральный директор рассказал о некоторых других важных событиях в работе Организации с судебными органами, направленной на содействие обмену идеями и информацией о судебных подходах. В частности, он обратил внимание на недавний запуск базы данных «WIPO Lex – Судебные решения», предоставляющей бесплатный доступ к ведущим судебным решениям в области ИС со всего мира. Он также отметил продолжающееся сотрудничество Организации с судами ряда стран в отношении долгосрочных проектов, включая разработку региональных процессуальных справочников по ИС и руководства по судопроизводству в области ИС, а также включение тематики ИС в обычные учебные программы, предлагаемые национальными учебными учреждениями по подготовке работников судебных органов. Он пояснил, что эти проекты направлены на создание надежных ресурсов для оказания судам помощи в судопроизводстве по делам в области ИС, а также на

повышение согласованности, эффективности и доступности судебных решений, связанных с ИС.

В заключение Генеральный директор от имени ВОИС поблагодарил членов Консультативного совета судей ВОИС за руководство работой Организации с судебными органами, а также выразил признательность всем экспертам и участникам Форума за поддержку в создании в рамках Форума уникальной платформы для транснационального судебного диалога.

Заседание 1: Оценка патентоспособности в фармацевтическом секторе

В ходе представления темы было отмечено, что в контексте продолжающейся пандемии COVID-19 как никогда возрастает важность патентных вопросов в фармацевтическом секторе, так как пандемия подчеркнула значение патентов для системы здравоохранения во всем мире. Фундаментальный вопрос порога патентоспособности – какие инновации могут быть запатентованы. Этот вопрос становится предметом все более острых дебатов. На данном заседании и в сопутствующем ему сегменте замечаний был рассмотрен целый спектр вопросов по теме патентоспособности, включая характеристику патентуемых объектов в случае новых форм или дозировок известных веществ, патентоспособность методов лечения, а также то, каким образом в различных юрисдикциях учитываются соображения общественного интереса.

Один из вопросов патентоспособности, который возникает в фармацевтической области, заключается в обстоятельствах, при которых последующее нововведение может представлять собой патентоспособный объект. Был приведен пример из юрисдикции, в которой новые формы известных веществ исключаются из патентуемых объектов, если только не соблюдены определенные установленные законом критерии. В ходе обсуждения участники рассмотрели то, как интерпретировалась и применялась проверка на соответствие критериям (в частности, «эффективности» в контексте новых форм известных веществ), и было отмечено, что результаты в отношении патентоспособности отличались в зависимости от конкретного сценария.

Примеры судебных решений

- Федеральный апелляционный суд, Канада [2020]: «*Hospira Healthcare Corporation*» против Фонда исследований в области ревматологии им. Кеннеди, 2020 FCA 30
- Верховный суд Индии [2013]: «*Novartis AG*» против Союза Индии и др. (2013), 6 SCC 1
- Высший суд Дели, Индия [2015]: «*Merck Sharp and Dohme Corporation and Anr.*» против «*Glenmark Pharmaceuticals Ltd.*», CS (OS) № 586/2013
- Высший суд Дели, Индия [2020]: «*Astrazeneca AB*» и др. против «*Intas Pharmaceuticals Ltd.*», CS(COMM) 410/2020
- Суд Милана, Италия [2019]: «*Actavis Group PTC EHF*» против «*Astra Zeneca*», решение № 7427/2019
- Суд Милана, Италия [2020]: «*Innovet Italia*» и «*Epitech*» против «*Pharmasuisse Laboratories*»
- Палата конституционного и социального законодательства Верховного суда, Перу [2014]: «*F. Hoffmann La Roche AG*» против Национального института защиты конкуренции и охраны интеллектуальной собственности (INDECOP), кассационная жалоба № 1112-2011
- Суд Андского сообщества [2013]: дело № 33-IP-2013, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena № 2209, 14.68
- Расширенная апелляционная коллегия, Европейское патентное ведомство [2010]: Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY, G0002/08

В качестве примера была описана аргументация суда при оценке того, удовлетворяют ли критерий эффективности дополнительные полезные свойства новой формы. Обсуждение этой темы показало, что в других юрисдикциях аналогичный анализ может быть проведен при оценке различных критериев патентоспособности, что может быть связано не только с вопросом о пороге патентоспособности, но и с рассмотрением требования об изобретательском уровне.

Эксперты также обсудили новые методы медицинского лечения. Благодаря рассмотрению примеров из некоторых юрисдикций, в которых такие методы исключаются из патентуемых объектов, было получено представление о том, как суды определяют, какие заявки представляют собой исключение. Факторы, принимавшиеся во внимание при определении того, является ли тот или иной объект методом медицинского лечения, включали элементы, которые могли рассматриваться как конфликтующие с квалификацией медицинского работника, осуществляющего лечение. В одном случае было проведено различие в отношении того, относится ли заявка к точной дозировке вещества или к диапазону дозировок. В другом случае рассматривалась заявка на комбинацию известных элементов (так называемая комбинированная терапия) и оценивались обстоятельства, при которых такая заявка будет рассматриваться как патентоспособная заявка на фармацевтическую композицию, а не на метод лечения. Обсуждение этих случаев было расширено с учетом практики юрисдикций, в которых были созданы различные процедуры для определения патентоспособности таких заявок. Например, было отмечено, что в Европе для притязаний на продукт узкого применения используется следующий формат заявки: «соединение X или композиция Y для лечения заболевания Z».

В других случаях патентоспособность оценивалась с точки зрения соответствия требованиям новизны и изобретательского уровня. Например, в рамках производства по делу о недействительности, возбужденного производителем дженериков в отношении патента на вторичное медицинское использование, суд рассматривал вопрос о том, является ли использование изначальным производителем продукта, на который распространяется патент, в клинических исследованиях раскрытием, лишаящим вторичный патент элемента новизны, с учетом таких факторов, как наличие соглашений о конфиденциальности. В том же случае были описаны шаги, предпринятые судом для оценки очевидности патента. В рамках отдельного делопроизводства, касающегося новизны, был разъяснен подход суда к оценке того, была ли раскрыта форма вещества, охватываемого патентом (микронизированная форма активного вещества), в ранее выданных патентах (тот же компонент в кристаллической форме). В этом контексте был также изучен риск нарушения предыдущих патентов на эквивалентное вещество. Наконец, эксперты также обсудили объем притязаний и вопросы раскрытия в контексте фармацевтических патентов, например, в тех случаях, когда несколько патентов охватывают одну и ту же основную молекулу.

В ходе обсуждения были также признаны различия между национальными системами в вопросе наличия у судов полномочий учитывать соображения, связанные с общественными интересами, и если да, то в какой степени. В комментариях, представленных участниками, подчеркивалась недопустимость учета общественного интереса судьями в некоторых юрисдикциях. Таким образом, хотя в одних системах существует концепция судебного усмотрения, в других правовых системах существуют различные формулировки, в частности предусматривающие учет множества факторов. В некоторых юрисдикциях могут также подниматься вопросы общественного интереса с целью исключения из сферы патентуемых объектов изобретений, нарушающих принцип общественного порядка или нравственности. Кроме того, при обсуждении актуальности соображений общественного порядка участники отметили, что в

некоторых случаях суды могут рассматривать вопросы общественного порядка на стадии защиты патента, в частности, при принятии решения о наложении запрета.

Был также затронут вопрос об обязательных лицензиях как об имеющемся инструменте для решения вопросов, связанных с исключительными обстоятельствами. Вместе с тем было отмечено, что, хотя такие лицензии могут быть предусмотрены законом, в целом основания, по которым могут выдаваться обязательные лицензии, ограничены. Были высказаны замечания о небольшом числе заявок на обязательные лицензии, возможно, по упомянутой выше причине. Было также признано, что выдача обязательной лицензии может быть нелегким решением для судов в силу необходимости учета противоречивых факторов, включая глобальные и местные медицинские потребности и влияние на инновации.

Наконец, некоторые судьи высказали мнение о том, что в тех случаях, когда действующее законодательство не обеспечивает достаточной основы для вынесения судебного решения, например, по вышеуказанным вопросам, этот вопрос было бы более уместно выделить для возможного обсуждения в законодательных органах.

Заседание 2: Исключения и ограничения в авторском праве в контексте продуктов информационных технологий и цифровых продуктов

В рамках данного заседания и сопутствующей секции замечаний были рассмотрены недавние случаи, связанные с авторским правом в цифровой среде, с особым акцентом на применение исключений и ограничений авторского права к новым технологическим ландшафтам, в которых действует авторское право. Признавая огромное значение защиты интересов как авторов, так и пользователей охраняемых авторским правом произведений, участники заседания задались вопросом о том, каким образом суды решают проблемы, возникающие в связи с созданием и использованием авторского права в онлайн-режиме.

В ходе последовавших обсуждений в более широком плане рассматривался также вопрос о том, каким образом имеющиеся в распоряжении судей инструменты могут быть применены для адекватного решения возникающих проблем.

Основанные на реальных фактах сценарии, рассмотренные в ходе сессии, затронули основополагающие вопросы авторского права, такие как критерии охраны авторского права, подчеркнув порой сложное различие между охраняемыми авторским правом произведениями и произведениями, не пользующимися авторско-правовой охраной, в онлайн-среде. В одном случае рассматривался вопрос о том, в какой степени тексты новостей, резюме новостей и связанная с ними информация (например, интервью и аналитика) пользуются авторско-правовой охраной, в частности в контексте распространения новостей в цифровой форме на рынке, характеризующемся серьезной конкуренцией между провайдерами. Были выявлены общие факторы, учитываемые судами конкретной юрисдикции при оценке каждого элемента новостной продукции, включая различия между содержанием новостей и их

Примеры судебных решений

- Суд Европейского союза [2019]: «*Nederlands Uitgeversverbond*» и «*Groep Algemene Uitgevers*» против «*Tom Kabinet Internet BV*» и др., дело № C-263/18
- Кассационный суд, Марокко [2019]: дело № 1649-3-1-2019
- Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2019]: «*Tellytrack*» против «*Marshalls World Sport (Pty) Ltd*» и др., [2019] ZASCA 153
- Верховный суд Таиланда [2019]: «*InfoQuest*» против «*Bisnews AFE (Thailand) Co. Ltd*», дело № 8313/2561

формой, а также оценку оригинальности, трудозатрат и квалификации автора новостной продукции.

Другой областью обсуждения было применение доктрины исчерпания прав в цифровой среде. Участники дискуссии признали простоту цифрового распространения произведений, охраняемых авторским правом, в том числе в больших объемах, при небольших затратах и без ухудшения качества произведений. Были представлены судебные рекомендации по недавнему делу, касающемуся рынка подержанных электронных книг. В решении был изучен подход данной юрисдикции к толкованию применимого законодательства, регулирующего исчерпание исключительного права владельца авторского права на распространение в соответствии с Договором ВОИС по авторскому праву. Заданные вопросы включали в себя то, распространяется ли право на распространение на нематериальные произведения и подпадает ли продажа электронной книги под действие права на распространение. Вопросы, заданные в ходе сессии, позволили установить связь между этим случаем и вопросом об исчерпании в отношении других видов произведений, таких как компьютерное программное обеспечение. Было отмечено, что в другой юрисдикции доктрина первой продажи распространяется на материальные и нематериальные произведения. Заглядывая вперед, участники дискуссии признали, что вопрос об исчерпании права в отношении цифровых произведений и обстоятельствах, при которых она может применяться, может стать предметом дальнейшего рассмотрения директивными органами в будущем. Некоторые судьи высказали предположение о том, что эволюционирующие технологии могут быть приспособлены к решению некоторых из проблем, связанных с регулированием распространения нематериальных копий произведений, с тем чтобы обеспечить как охрану интересов правообладателей, так и эффективное использование произведений.

Рассматриваемые примеры также касались подходов к определению права собственности на авторское право между работодателями и работниками, а также факторов, имеющих отношение к определению того, имело ли место нарушение. В деле, связанном с онлайн-распространением музыкальной композиции, в котором лицензия была выдана автором песни, суд рассмотрел сферу действия лицензионного соглашения для оценки того, в какой степени распространение представляет собой нарушение. В деле, касающемся новостей и информации, аналогичным образом учитывалась лицензионная практика сторон, а также коммерческий характер нарушающей закон деятельности.

Наконец, недавний случай, связанный с нелегальным показом видеозаписей спортивного мероприятия, проиллюстрировал различие, проводимое в одной юрисдикции между вещательными и кинематографическими произведениями, а также различные механизмы охраны авторского права, применяемые к каждому из этих типов произведений. В данном случае спорным вопросом является факт фиксации, который является необходимым элементом для того, чтобы произведение рассматривалось как кинематографическое. В решении рассматривалась применимость концепции фиксации и технические факты для определения того, следует ли считать, что почти одновременный показ видеоматериала, к которому с небольшим опозданием добавляется звуковая дорожка и графические эффекты, был закреплён в материальной форме или «зафиксирован». Было отмечено, что в соответствии с таким судебным подходом общие термины, используемые в законодательном органе, допускают достаточное пространство для охвата будущих технологических достижений.

В ходе дискуссий эксперты и участники признали существенные изменения в ландшафте авторского права, включая размывание границ между материальными и нематериальными произведениями, а также роль новых влиятельных участников

интернета. Однако в ходе беседы были также отмечены пути, посредством которых судебные подходы уже адаптировали концепции авторского права в рамках существующих правовых механизмов для решения проблем, связанных с характером использования авторского права в онлайн-режиме. В качестве примеров можно привести эволюцию судебных запретов, направленных на более эффективную борьбу с нарушениями авторского права в онлайн-среде, которые выходят за пределы территориальных границ и могут легко обходить блоки доступа, а также текущие изменения в области гиперссылок. Было предложено, чтобы судьи продолжали обновлять и адаптировать существующий богатый правовой инструментарий, держа при этом «ухо остро», для удовлетворения потребностей, связанных с вынесением судебных решений в области ИС в будущем.

Заседание 3: Влияние технологий на управление судопроизводством

В рамках данного заседания и сопутствующей секции замечаний был рассмотрен вопрос влияния технологий на рассмотрение судами дел, связанных с ИС, особенно в контексте глобальной пандемии. Докладчики представили обзор последних изменений, произошедших в их соответствующих судах, и поделились собственным опытом для определения преимуществ и недостатков этих изменений. Была представлена информация о недавнем исследовании работы адвокатов на онлайн-слуханиях в целях включения в дискуссию вопросов о последствиях этих изменений.

Группа сосредоточила внимание на трех основных технологических средствах: виртуальные слушания как замена очных во время пандемии, в том числе для таких процедур, как перекрестный допрос; переход к использованию или совершенствованию использования электронных систем подачи документов и ведения баз данных; и использование новых технологий, таких как блокчейн и универсальные мобильные судебные платформы, для поддержки судопроизводства в онлайн-режиме.

Что касается слушаний в режиме онлайн, участники дискуссионной группы обменялись мнениями о практических и правовых проблемах, возникающих в связи с перемещением очных разбирательств в виртуальное пространство. Участники дискуссии отметили ряд трудностей, таких как регулирование доступа общественности или заинтересованных сторон (когда это разрешено) и обеспечение их анонимности; защита конфиденциальности, которая требуется в некоторых случаях, например в спорах о справедливом, разумном и недискриминационном лицензировании (FRAND) или в делах, связанных с коммерческой тайной; обеспечение привилегированного общения между клиентом и адвокатом в ходе слушаний; а также технические проблемы, которые могут возникать в связи с использованием онлайн-платформ. Один из участников дискуссии отметил, что одним из основных недостатков виртуальных форматов является утрата судом способности участвовать во взаимодействиях и невербальном общении со свидетелями, адвокатами и экспертами и наблюдать за такими взаимодействиями между ними. Участники также поделились информацией о различных подходах, применяемых судами для устранения этих недостатков.

Вместе с тем эксперты подчеркнули, что онлайн-слушания также имеют явные преимущества, включая сокращение судебных издержек за счет исключения путевых расходов экспертов и адвокатов, сокращение продолжительности судебных разбирательств, а также возможность удаленного подключения и наблюдения за ходом слушания во всем мире для заинтересованных сторон. Участники также

поделились решениями для выполнения традиционно очных процедур, таких как виртуальная оценка доказательств для изделий или конструкций, включая использование фотографий в судебных документах и использование во время слушаний камер, которые фиксируют все ракурсы изделий.

Был проведен обмен информацией о разработке онлайн-систем делопроизводства, в том числе универсальных платформ ведения судебных разбирательств в виде мобильных приложений, систем электронной подачи сторонами документов (а в некоторых странах – электронной доставки документов судом сторонам) и открытых базы данных о судебных делах. Эксперты обменялись информацией о подходах, применяемых для обеспечения безопасности и конфиденциальности документов, подаваемых в электронном виде, а также отметили некоторые общие преимущества этих инициатив для совершенствования системы отправления правосудия в целом, таких как быстрый и удобный доступ к судебным документам.

Что касается восприятия соответствующими заинтересованными сторонами онлайн-слушаний, то был проведен недавний обзор опыта адвокатов, работающих в одной из юрисдикций. В исследовании были отмечены не только некоторые преимущества, отмеченные адвокатами, такие как снижение стоимости и сокращение времени проведения слушаний, но и практические проблемы и, что еще более важно, негативное восприятие воздействия на уровень доверия к судебной системе, доступ общественности, право на справедливое судебное разбирательство и восприятие легитимности судебного процесса. В исследовании также сообщается о важности физического и человеческого взаимодействия между судом и сторонами и адвокатами и о том, что виртуальные форматы не позволяют проводить прямые дискуссии и неофициальные переговоры. Участники согласились с тем, что эффективность и удобство виртуальных слушаний должны уравниваться другими ценностями, такими как прозрачность, конфиденциальность и доверие к судебной системе. Участники дискуссии высказали мнение о том, что будущие исследования необходимы для того, чтобы больше раскрыть преимущества, недостатки и воздействие каждого формата, а также для принятия обоснованных решений в отношении того, какие технологические достижения могут быть использованы для повышения эффективности рассмотрения судебных дел, связанных со спорами в области ИС.

Заглядывая вперед, группа рассмотрела вопрос о том, продолжат ли некоторые из видов технологий, используемых для судопроизводства, созданные или усовершенствованные во время пандемии, служить судам в будущем. Участники подняли вопросы о возможностях использования преимуществ более широкого применения технологий судами, признавая при этом незаменимую ценность личного присутствия. Например, было высказано предположение о том, что гибридная система проведения слушаний могла бы сбалансировать преимущества использования онлайн-форматов в тех случаях, когда они наиболее эффективны, например, в ходе слушаний по вопросам, касающимся производства по делу, и промежуточных процедур, сохраняя при этом возможность проведения личных слушаний для рассмотрения более масштабных и сложных споров.

Заседание 4: Нетрадиционные товарные знаки

На данном заседании был обсужден вопрос о том, как ведомства ИС и суды рассматривают интересные вопросы, возникающие при принятии решения о предоставлении или отказе в регистрации нетрадиционных товарных знаков. Приведя примеры судебных и административных дел, участники дискуссии поделились подходами в рамках своей юрисдикции к рассмотрению нетрадиционных знаков, таких как трехмерные знаки и тактильные знаки, с точки зрения юридических требований, касающихся различительной способности и запрета на охрану элементов, обеспечивающих достижение технического результата. Эксперты также обсудили оценку доказательств в таких делах и особый учет принципов конкуренции в контексте трехмерных знаков. Обсуждение этих вопросов было продолжено в ходе секции замечаний: также были отмечены схожие вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются представленные страны.

В ходе обсуждения были затронуты проблемы, связанные с установлением приобретенной отличительной способности для нетрадиционных знаков, и в качестве примера были приведены дела о знаках, представляющих собой форму самого продукта, таких как плитки шоколада, башмаки и медицинские таблетки, в различных юрисдикциях. Было отмечено, что нетрадиционные товарные знаки, и в частности трехмерные знаки, часто не рассматриваются как обладающие изначальной различительной способностью. Поэтому ключевым вопросом, возникающим в отношении нетрадиционных товарных знаков, является вопрос о приобретенной различительной способности знака. Например, в некоторых юрисдикциях знак, представляющий собой форму, оценивался с учетом значительного отклонения формы от норм и обычаев применимого сектора, а также путем применения «теста на опору», который в качестве основного показателя требует, чтобы значительная часть соответствующих потребителей опиралась на знак самостоятельно. В одной из стран суд подчеркнул, что вопрос о приобретенной различительной способности должен решаться в зависимости от фактов без какой-либо априорной дисквалификации или классификации. В другой юрисдикции, оценивая различительную способность тактильного знака на поверхности бутылки, региональный суд рассматривал вопрос о том, в какой степени такая текстура является типичной и необходимой для данного класса товаров.

В ходе обсуждения стало ясно, что доказательства играют решающую роль в определении того, может ли нетрадиционный товарный знак быть зарегистрирован, и что доказательство приобретенной различительной способности нетрадиционных товарных знаков может стать тяжелым бременем. Участники дискуссии также проанализировали использование различных видов доказательств для установления приобретенной различительной способности формы в качестве четкого идентификатора бренда. Прямые свидетельства потребительского восприятия, такие как исследования рынка для демонстрации различительной способности,

Примеры судебных решений

- Гражданский торговый суд Асунсьона, 12-й округ, Парагвай [ожидает решения]: «*Minerías Orienpar S.A.*» против «*Crocs, Inc.*», предварительное постановление № 1836 от 23 декабря 2015 г.
- Апелляционный суд, Сингапур [2017]: «*Société des Produits Nestlé*» и др. против «*Petra Foods Ltd*» и др., [2017] 1 SLR 35
- Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2002]: «*Beecham Group PLC*» и др. против «*Triomed (Pty) Ltd*», [2002] 4 All SA 193 (SCA)
- Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2014]: «*Société des Produits Nestlé SA*» против «*International Foodstuffs*» [2014] ZASCA 187
- Африканская организация интеллектуальной собственности [2020]: «*Société APPLE Inc.*» против «*Société COVIFED Sarl*», решение № 0876/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

рассматривались в качестве потенциально убедительных доказательств. Вместе с тем было приведено мнение, что суд может игнорировать такие доказательства, если он считает, что в рамках опроса перед потребителями были поставлены неверные вопросы. Была подчеркнута важность качества доказательств и – в контексте обследований рынка – их объективной ценности и точности, при этом было отмечено, что обследования могут быть дорогостоящими для стороны, пытающейся установить приобретенную различительную способность. Были упомянуты и другие виды доказательств, подтверждающих приобретенную различительную способность, такие как рекламные материалы, данные о продажах и посещаемости сайтов, однако было признано, что такие доказательства не будут рассматриваться в качестве убедительных доказательств приобретенной различительной способности нетрадиционного знака.

Рассмотрение запрета на охрану элементов, обеспечивающих достижение технического результата, в законодательстве о товарных знаках также было важным аспектом в некоторых случаях, обсуждавшихся советом экспертов. Участники дискуссии обсудили подход, применяемый судами соответствующей юрисдикции при анализе того, является ли рассматриваемая форма или текстура необходимой для достижения технического результата и, следовательно, подлежащей охране. Например, в одной из юрисдикций суд рассмотрел доказательства того, что овальная форма медицинской таблетки, представленная в качестве товарного знака, важна для обеспечения легкости и безопасности проглатывания лекарственного средства, особенно что касается более крупных таблеток. В другом деле был принят двухэтапный подход, предусматривающий сначала идентификацию основных признаков формы, а затем определение того, необходимы ли эти основные признаки для получения технического результата, например, нужна ли форма для предотвращения осыпания шоколадной плитки и облегчения потребления. Были также упомянуты другие соображения, например, относится ли запрет на охрану элементов, обеспечивающих достижение технического результата, к функции продукта или к процессу производства продукта.

Было отмечено, что в некоторых юрисдикциях нетрадиционные товарные знаки до сих пор не рассматривались в судах, хотя правовая база для их регистрации уже разработана. Между тем в некоторых юрисдикциях эта правовая база недавно претерпела изменения, в том числе отменено условие регистрации, согласно которому знаки должны быть визуально заметными. В ходе дискуссии был также рассмотрен более распространенный вопрос о вероятности смешения товарных знаков в целом.

Наконец, обсуждение выявило взаимосвязь между принципами конкуренции и охраной товарных знаков, особенно в контексте трехмерных знаков. Поскольку предоставление охраны трехмерному знаку неизбежно препятствует использованию фигур, число которых довольно ограничено, для того, чтобы предотвратить слишком легкомысленное введение монополии на использование фигур, необходимы особая бдительность и точность в судебном анализе. Трехмерные знаки представляют особую проблему в связи с трудностью установления приобретенной различительной способности в тех случаях, когда формы используются в сочетании с другими элементами. Существует риск того, что в некоторых случаях потребители могут фактически идентифицировать продукт с элементами, отличающимися от самой формы, например, с упаковкой или словесным знаком.

Работа ВОИС в области судебного урегулирования вопросов ИС

На заседании был представлен обзор работы ВОИС в области судебного администрирования ИС, в частности, в рамках усиленной программы Организации, которая была начата в 2018 г. в ответ на растущий спрос со стороны судебных органов на поддержку в решении новых и все более сложных технических вопросов, связанных с ИС.

Было отмечено, что работа организована по трем основным направлениям: обмен информацией, укрепление потенциала судебных органов и облегчение доступа к информации о судебных системах и решениях по вопросам ИС. Были подчеркнуты основополагающие принципы, на которых основывается эта работа. В частности, в своей работе с 193 государствами-членами ВОИС учитывает и поддерживает многообразие с точки зрения различий в области материального права, процедур, судебных структур или национальных социально-экономических приоритетов и традиций. В связи с этим ВОИС при взаимодействии с национальными судебными органами придает особое значение национальной ответственности и руководствуется в своей работе советами судей, в частности Консультативного совета судей ВОИС, 15 членов которого представляют широкий ряд географических территорий и технических специализаций и выступают в своем личном качестве.

Что касается первого направления – обмена информацией, – ежегодный Форум судей ВОИС по вопросам ИС стал выдающимся событием, которое год за годом способствует расширению глобального сообщества судей, работающих с ИС. Было вновь подчеркнуто, что Форум является, прежде всего, платформой для свободного общения и обсуждения судьями общих вопросов, изучения того, что происходит в других странах, и обоснования некоторых решений, а также для анализа различий в процедурах и судебных подходах. Диалог между судьями не преследует цели дать какие-либо ответы или указания по процедурам, зависящим от конкретных обстоятельств в каждой стране, а скорее дать возможность коллегам по судебным инстанциям делиться и получать необходимую информацию.

Помимо организации Форума в 2020 г. ВОИС приступила к проведению новой серии вебинаров ВОИС для судей, с тем чтобы дать возможность продолжить транснациональный диалог судебных органов, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией.

Второе направление работы ВОИС с судебными органами сосредоточено на достижении целей устойчивого развития в области подготовки судебных работников. Данное направление включает четыре компонента: программа ВОИС по непрерывному обучению судей в области ИС, которая служит сотрудничеству с национальными судебными академиями в целях формирования долгосрочных результатов в области наращивания потенциала с учетом национальных потребностей и национальной ответственности; мастер-класс ВОИС по вопросам судопроизводства в области ИС, в котором приняло участие ограниченное число опытных судей в области ИС; тренинги по специализированным темам; и курс дистанционного обучения Академии ВОИС для судей.

Третье и последнее направление касается усилий по созданию глобальных справочных источников по судопроизводству в области ИС. Недавно, в сентябре 2020 г., эти усилия привели к запуску базы данных «WIPO Lex-Судебные решения», которая обеспечивает свободный бесплатный онлайн-доступ к судебным решениям в области ИС со всего мира. Кроме того, после публикации в 2019 г. первого тома «Сборника важнейших судебных решений в области интеллектуальной собственности ИС», подготовленного совместно с Высшим народным судом Китая,

было объявлено о расширении этой серии, а также о разработке региональных процессуальных справочников по ИС и руководств по судопроизводству в области ИС.

Заседание 5: Выбор выгодной юрисдикции в многюрисдикционных делах в области ИС – пример споров FRAND

Заседание началось с вводной информации о патентных спорах, связанных с отраслевыми стандартами в области телекоммуникаций и стандартообразующими патентами (SEPs). По таким делам часто возникают споры при определении справедливых, разумных и недискриминационных лицензионных условий (FRAND). Глобальный характер рынка телекоммуникаций также часто находит свое отражение в глобальном характере таких патентных споров. Соответственно, одним из важных вопросов, с которыми сталкиваются суды, является конфликт между национальным характером прав ИС, с одной стороны, и глобальным характером бизнеса и глобальными тарифами лицензий, с другой.

В ходе заседания участники обсудили четыре темы:

- (i) возможность обеспечения глобальных средств защиты по спорам о FRAND;
- (ii) роль суда в содействии урегулированию споров;
- (iii) отношения между параллельными судебными разбирательствами в различных странах и анти-исковые предписания; и
- (iv) факторы, лежащие в основе выбора сторонами юрисдикции, включая конкретные механизмы, разработанные различными национальными судами для удовлетворения потребностей в урегулировании споров в рамках глобальных патентных споров.

Примеры судебных решений

- Федеральный суд Германии [2020]: «Sisvel» против «Haier», дело № KZR 36/17
- Высший региональный суд Мюнзена, Германия [2019]: «Nokia» против «Continental», дело № 6 U 5042/19
- Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности Японии [2014]: «Samsung Elecs. Co.» против «Apple Japan LLC», дело № 2013 (Ra) 10007
- Верховный суд Соединенного Королевства [2020]: «Unwired Planet International Ltd» и др. против «Huawei Technologies (UK) Co Ltd» и др. [2020] UKSC 37
- Апелляционный суд США по Федеральному округу [2014]: «Ericsson, Inc.» против «D-Link Sys.», 773 F.3d 1201
- Апелляционный суд США по Федеральному округу [2019]: «TCL Commc'n Tech. Holdings Ltd.» против «Telefonaktiebolaget LM Ericsson», 943 F.3d 1360
- Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс [2013]: решение по делу «Innovatio IP Ventures, LLC Pat. Litig.», № 11 C 9308, 2013 WL 5593609
- Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон [2012]: «Microsoft Corp.» против «Motorola, Inc.», 871 F. Supp. 2d 1089

Вопрос о глобальных средствах защиты рассматривался путем анализа вопроса о том, какие полномочия может иметь один суд для того, чтобы действовать таким образом, что это может повлиять на способность другого суда рассматривать схожие вопросы в рамках своей юрисдикции. Участники дискуссии рассмотрели последствия введения новой формы судебного постановления. Речь идет о судебном запрете, вынесенном судом одной страны, с тем чтобы ограничить нарушение национального патента, пока ответчик не согласится на конкретную форму лицензии FRAND. Условия лицензии FRAND в свете практических реалий телекоммуникационного бизнеса будут действовать во всем мире. Условия могут включать ставки роялти для продажи на различных территориях. Участники дискуссии подчеркнули, что в соответствии с

нормами права такое постановление не будет предусматривать вынесение судебного запрета за пределами страны или за пределы соответствующей юрисдикции. Однако, если постановление будет вынесено на прибыльном рынке, оно может иметь практический эффект, выходящий за пределы границ, в силу реальности деловой практики. Что касается ущерба, то было отмечено, что, как правило, суды не могут выносить решения о возмещении ущерба в связи с продажами, осуществленными за пределами юрисдикции суда. Вместе с тем было упомянуто о недавно вынесенном решении, касающемся потенциального ущерба в тех случаях, когда комплектующие изделия поставляются за пределы юрисдикции, при том понимании, что эти изделия не имеют практического ненарушающего права использования, кроме как в устройстве, нарушающем закон, находящемся в пределах юрисдикции. Контраст между территориальным характером действия судебных постановлений и их потенциально трансграничным практическим коммерческим эффектом подчеркивает важность того, чтобы судьи знали и учитывали решения друг друга, а также признавали возможность применения разных подходов в разных странах.

Обращаясь к роли суда в содействии урегулированию споров между сторонами по глобальным патентным делам, участники дискуссии рассказали о практике своих судов, проиллюстрировав различные подходы. В одной из юрисдикций суд традиционно выступал в качестве посредника и тем самым активно содействовал урегулированию споров между сторонами в делах о нарушении прав ИС. Например, в споре по процедуре SEP суды в этой юрисдикции могут предложить соответствующие ставки FRAND для глобального лицензионного соглашения. Урегулирование при содействии суда рассматривалось как предоставление окончательного и гибкого решения, основанного на доверии сторон к судам. В других юрисдикциях применяются иные национальные подходы. Как правило, практика урегулирования в судебном порядке признается в отношении некоторых видов споров, в том числе потенциально связанных с нарушением патентных прав, однако в некоторых судах было сочтено, что она не подходит для сложных споров, связанных с FRAND. Участники дискуссии отметили возможность арбитражного разбирательства, признав при этом, что стороны могут предпочесть не налагать на себя обязательства, связанные с арбитражным решением.

Что касается параллельных разбирательств, основное внимание на заседании было уделено увеличению числа анти-исковых предписаний в спорах, связанных с SEP. Речь идет о постановлениях одного суда, которые не позволяют стороне начать или продолжить параллельное судопроизводство в другой юрисдикции. Они привели к появлению «анти-анти-исковых предписаний», в соответствии с которыми один суд не позволяет стороне добиваться вынесения анти-искового предписания в другой юрисдикции. Один из участников дискуссии рассматривал анти-исковые предписания как вмешательство и анти-судебные предписания как защиту от такого вмешательства. Было отмечено, что Суд Европейского союза постановил, что вынесение анти-искового предписания в ЕС противоречит принципу взаимного доверия между судами стран-членов ЕС. Несмотря на отсутствие аналогичного постановления на глобальном уровне, участник дискуссии выразил надежду на то, что суды одной страны будут доверять судам других стран при принятии решений по спорам, касающимся SEP, за исключением случаев, когда есть основания полагать, что другие суды не будут рассматривать спорные вопросы надлежащим образом. Отметив, что анти-исковые предписания могут быть допустимы в определенных типах дел при тщательном изучении различных факторов, было высказано общее мнение, что анти-исковые предписания должны выноситься в исключительных случаях, и что суды должны использовать свои полномочия по их вынесению с большой осторожностью.

Наконец, на заседании были рассмотрены факторы, определяющие выбор сторонами судебной юрисдикции. К ним относятся размер рынка, на который распространяется юрисдикция суда; типичные расходы и продолжительность судебных разбирательств; доступ к правосудию для малых предприятий; наличие специализированной судебной системы; наличие системы урегулирования при содействии суда; характер рассматриваемого вопроса; и наличие предварительных судебных запретов.



Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices