

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2019 года

Отчет

Содействие межнациональному диалогу между судебными инстанциями

ВОИС, Женева
13–15 ноября 2019 года



WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

О судебном институте ВОИС

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

В 2018-2019 гг. в своей работе ВОИС полагалась на помощь следующих пятнадцати видных юристов, входящих в состав Консультативного совета судей ВОИС:

Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия (Председатель); Мухаммед Махмуд АЛЬ-КАМАЛИ, Генеральный директор, Институт профессиональной подготовки и судебных исследований, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Колин БИРС, судья, Высший суд Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство; Эдгардо Матео ЭТТЛИН ГУАССО, министр, Апелляционный суд, Монтевидео, Уругвай; Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия; Луис Т. С. ХАРМС, бывший заместитель Председателя, Верховный апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка, и апелляционный судья, Апелляционный суд, Ботсвана; КИ У Чжон, судья, Высший суд Сеула, Республика Корея; Мари-Франсуаз МАРЕ, почетный советник, Кассационный суд, Париж, Франция; Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, судья, Апелляционный налоговый суд, Кесон-Сити, Филиппины; Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, Председатель, Суд первой инстанции, Яунде Экуну, Камерун; Кэтлин М. О'МЭЛЛИ, окружной судья, Апелляционный суд США по федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки; Манмохан СИНГХ, бывший Председатель, Апелляционный совет по интеллектуальной собственности, Нью-Дели, и бывший судья, Верховный суд Дели, Индия; ШИМИДЗУ Мисао, бывший главный судья, Высший суд интеллектуальной собственности, Токио, Япония; ТАО Кайюань, судья, Вице-председатель Верховного народного суда КНР, Пекин, Китай; и Весна ТОДОРОВИЧ, судья, Торговый апелляционный суд, Белград, Сербия.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2019 г. Содействие межнациональному диалогу между судебными инстанциями

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 2019 г. прошел 13 – 15 ноября 2019 г. в штаб-квартире ВОИС в Женеве и собрал в числе своих участников 127 судей, представляющих 74 национальные и региональные юрисдикции.

Тридцать четыре судьи из 27 национальных или региональных юрисдикций выступили в качестве модераторов или экспертов.



Географическая представленность участников Форума

Формат заседаний был разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальное соприкосновение точек зрения в рамках каждого заседания и стимулировать диалог между всеми участниками, как в ходе пленарных заседаний, так и на полях основных мероприятий. В целях предоставления дополнительных возможностей для общения и обмена мнениями был организован ряд неформальных мероприятий, включая прием, экскурсию во Дворец Наций – штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве – и посещение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

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.

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/2019/judgesforum2019.html>.

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 г. состоится 18 – 20 ноября 2020 г. в штаб-квартире ВОИС в Женеве.



Краткий отчет

Приветственное слово

Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2019 г. открыл г-н Фриц Бонтеко, Юриисконсульт ВОИС; от имени ВОИС он приветствовал судей-участников, в том числе тех, кто принимал участие также в первом Форуме в 2018 г.

Г-н Бонтеко отметил, что цель Форума заключается в содействии межнациональному диалогу между судьями, и от имени ВОИС выразил надежду на то, что, учитывая глобальный характер мероприятия, Форум сможет внести значительный вклад в работу судей по всему миру. Он пригласил всех участников принять активное участие в дискуссиях.

Г-н Бонтеко осветил основные достижения Организации в области работы с судебными органами за последний год, а также с удовлетворением отметил положительные отзывы, полученные от судей-участников, в отношении каналов для коммуникации, а также возможностей для получения новых знаний и обмена мнениями, созданных благодаря межнациональному диалогу судей. Он подчеркнул стремление организации продолжать работу в этом направлении.

В частности, были отмечены две новые инициативы, которые были реализованы в прошлом году: во-первых, включение в базу данных WIPO Lex раздела, содержащего судебные решения по вопросам ИС, который уже был опробован в качестве пилотного проекта и будет опубликован в открытом доступе в 2020 г. Во-вторых, был отмечен выпуск новой серии публикаций «Сборник важнейших судебных решений в отношении прав интеллектуальной собственности», первый том которого был подготовлен в сотрудничестве с Верховным народным судом Китая.

Г-н Бонтеко поблагодарил докладчиков за ценный вклад в обмен опытом и подчеркнул признательность ВОИС Консультативному совету судей ВОИС за руководство работой Организации с судебными органами.

Специальное обращение Генерального директора

Генеральный директор ВОИС г-н Фрэнсис Гарри от имени Организации выразил благодарность судьям-участникам за их активную поддержку программ ВОИС в области судебного урегулирования вопросов, связанных с ИС.

Генеральный директор отметил два фактора современной мировой экономики, которые задали новое направление работе в области ИС. Первая очевидная тенденция – все большая доминирующая роль технологий и инноваций в экономической политике всех стран, особенно крупнейших экономик в мире. Этот фактор в свою очередь укрепил роль ИС, так как ИС служит средством охраны или обеспечения конкурентного преимущества, возникающего благодаря значительным инвестициям в исследовательскую деятельность и развитие технологий и инноваций. По мнению Генерального директора, рост популярности ИС сопряжен с рядом вызовов в области управления ИС с точки зрения объемов, скорости и языка. В качестве примера была приведена последняя статистика Организации по подаче заявок на регистрацию прав ИС в мире, которая демонстрирует то, что число подач несоизмеримо велико по сравнению с доступными человеческими ресурсами для

управления ими: в 2018 г. в мире было подано порядка 3,3 млн патентных заявок, 14,3 млн заявок на регистрацию товарных знаков и 1,3 млн заявок на образцы. Генеральный директор отметил, что в ответ на такие вызовы все большее развитие получают приложения на основе искусственного интеллекта (ИИ). Так, в 2019 г. была введена в пользование технология поиска по изображению на основе ИИ, обеспечивающая владельцам товарных знаков возможность осуществлять более быструю и точную проверку миллионов заявок на регистрацию товарных знаков по всему миру и предшествующего уровня техники.

Подобные изменения могут влиять на работу судебных органов. Например, возможно, в будущем юристам будет необходимо рассматривать больше дел, в которых фигурируют машины: то или иное действие может быть выполнено машиной независимо, либо человеком, но при значительном уровне вовлеченности машин или приложений на основе ИИ. Возможно, в будущем на помощь судьям также придут приложения на основе ИИ, играя более значимую роль в вынесении судебных решений.

Генеральный директор также отметил, что темпы технологического развития оказывают давление на управление ИС. Так, владельцы ИС, продукция и услуги которых доступны через крупные онлайн-торговые платформы, рассчитывают на оперативность процедуры защиты прав ИС, поскольку их основным средством защиты от контрафакции является процедура уведомления и изъятия контента. В этом контексте в будущем в распоряжении судей могут оказаться новые виды инструментов и доказательств. Генеральный директор сообщил, что в ближайшее время станет доступна новая услуга ВОИС по проставлению цифровой отметки времени, которая обеспечит подтверждение существования той или иной даты приоритета на конкретный момент времени.

Что касается политики, то Генеральный директор отметил, что скорость цифровой революции создает проблемы для всех субъектов, участвующих в разработке и формулировании политики в области ИС, включая парламенты и судебные органы. Система ИС, основы которой были созданы во время промышленной революции, переживает важный переходный период, порождающий множество вопросов, которые необходимо будет решать постепенно. По данным исследований ВОИС, с 1960-х гг. было подано примерно 340 тыс. заявок на регистрацию прав ИС в отношении технологии ИИ, при этом более 50 процентов этих заявок были поданы за последние пять лет. Это поразительное ускорение, произошедшее прежде всего, но не исключительно, благодаря технологиям машинного и глубокого обучения, показало, что существующая система ИС широко используется для ИИ. Генеральный директор отметил слияние все большего числа важных политических перспектив, включая вопросы безопасности, целостности данных, конкуренции, этики, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и личных прав, которые создают новые слои в рамках системы ИС.

В отношении политики в области ИС Генеральный директор отметил, что в 2019 г. отмечается столетие политики многосторонности в Женеве. Столетний юбилей отмечается значительными сложностями для многосторонней системы, которая сталкивается со все новыми препятствиями. По мнению Генерального директора, один из главных вызовов в этой связи – взаимодействие между технологиями, стратегией и политикой. Исторически многостороннее сотрудничество в области ИС принадлежало в основном к технической сфере, однако сейчас ИС находится в центре политических и торговых разногласий. Кроме того, несмотря на то, что система ИС ранее служила платформой для открытых взаимоотношений (например, договоры ИС,

¹ Доклад «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности» за 2019 г., размещен по адресу: <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4464>.

содействующие взаимодействию между странами), сегодня наблюдаются важные признаки закрытости и протекционизма в области технологий и ИС, результатом чего становятся разные подходы в различных юрисдикциях.

Все эти изменения влияют на работу судебных органов. Генеральный директор выделил три основных сферы изменений для судебных органов. Во-первых, изменятся инструменты, связанные с судебным урегулированием споров в сфере ИС, с точки зрения либо дел, рассматриваемых в судах, либо инструментов, находящихся в распоряжении судебных органов. Во-вторых, перед судами встанут новые задачи в области политики, которые не могут быть оперативно решены лицами, занимающимися разработкой политики, прежде чем их воздействие станет реально ощутимо. В-третьих, более высокая степень политизации ИС усилит важность независимости судебных органов. Все это, по мнению Генерального директора, подчеркивает важнейшую роль судебных органов в вынесении решений по спорам, связанным с ИС, в соответствии с принципом верховенства права.

Заседание 1: Актуальные вопросы в области авторского права

В начале сессии была отмечена огромная экономическая и культурная значимость авторского права, а также важность вызовов в области авторского права, связанных с технологиями в целом и с интернетом в частности. Чтобы найти ответы на эти вызовы, необходимо достичь баланса между правами владельцев авторских прав и другими правами, такими как свобода выражения и доступа к информации, включая непосредственно доступ к интернету. Задача поиска такого баланса часто возлагается на судей.

Например, одной из новых задач в области авторского права является появление новых цифровых сервисов, таких как сервисы радиовещания в интернете. Даже в тех юрисдикциях, где четко установлены обязательства радиостанций по уплате роялти в соответствии с территориями, на которых ведется вещание, появление онлайн-агрегаторов, позволяющих пользователям получать доступ к радиостанциям из любой точки земного шара, порождает сложности, имеющие важные последствия для выплаты роялти владельцам авторского права. Четкого решения этих проблем нет, и ответ потребует достижения баланса между правами владельцев авторских прав на передаваемую в эфир музыку и правом на свободу выражения и распространения информации.

Вопросы для обсуждения

- Определение понятия нарушения авторского права с учетом новых технологических реалий
- Нарушение авторского права пользователями онлайн-платформ и ответственность посредников
- Авторское право и свобода выражения
- Неимущественные права

Примеры из решений суда

- Уголовный исправительный суд устного производства № 26 Федеральной столицы Буэнос-Айрес, Аргентина [2018]: «Дело *Taringa*», дело № CCC 16029/2009/TO1/1
- Верховный суд Англии и Уэльса (канцелярское отделение): «*Warner Music UK Ltd v Tuneln Inc*» [2019], дело № EWHC 2923 (Ch)
- Суд Европейского союза [2017]: «*Stichting Brein v Ziggo and XS4ALL*», дело № C-610/15
- Парижский апелляционный суд, Франция [2016]: «*Association des producteurs de cinéma (APC), Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN) et a. c/ SA Orange et a.*» (дело «*Allostreaming*»), дело № 14/01359
- Верховный кассационный суд Италии [2019]: «*Reti Televisive Italiane s.p.a v Yahoo Italia s.p.a*», дело № 7708/2019
- Верховный суд Республики Тринидад и Тобаго [2018]: «*Sean Caruth v The Tobago House of Assembly*», дело № CV2018-03461

Что касается пиринговых систем, то в ходе заседания были рассмотрены актуальные подходы, применяемые некоторыми судами, которые подразумевают применение к работе платформ для обмена файлами таких концепций, как «воспроизведение», «обеспечение доступа» и «сообщение для всеобщего сведения», в том числе в отношении случаев, когда контент передается посредниками или когда передается лишь фрагмент произведения, охраняемого авторским правом. Функции операторов пиринговых платформ (например, The Pirate Bay) рассматриваются рядом судов как деятельность, создающая условия для нарушения прав или допускающая такие нарушения, что подразумевает соответствующую ответственность.

В ходе обсуждения такой подход также был рассмотрен применительно к платформам, обеспечивающим доступ широкой аудитории к контенту, созданному пользователями (КСП) (в том числе к произведениям, охраняемым авторским правом), таким как социальные сети. После рассмотрения того, как ряд судов применяет концепции воспроизведения, обеспечения доступа и сообщения для всеобщего сведения к поведению в онлайн-среде, связанному с КСП, участники обсудили потенциальную ответственность платформ КСП за любое незаконное использование охраняемых авторским правом произведений. Были приведены соображения, принятые во внимание некоторыми судами, такие как оперативная роль платформы в обеспечении доступа к контенту, нарушающему права ИС, в том числе то, подразумевается ли извлечение коммерческой выгоды (было отмечено, например, что в некоторых юрисдикциях суды провели различие между «активным» и «пассивным» хостингом); известно ли лицам, управляющим платформой, о незаконном поведении пользователей и о том, каким образом можно это установить; а также положения, регулирующие систему уведомления и изъятия контента.

Вопрос об ответственности интернет-платформ был далее рассмотрен в контексте публикации гиперссылок, т.е. когда веб-сайт не размещает контент, нарушающий права ИС, но публикует ссылки на другие веб-сайты, на которых можно получить доступ к контенту, нарушающему права ИС. В ходе обсуждения об определении ответственности также рассматривались такие факторы, как осведомленность, превентивные меры, процедуры изъятия и коммерческая выгода, извлекаемая из содействия доступу к контенту, в том числе за счет доходов от рекламы. Было отмечено, что от судов часто требуется поиск баланса между защитой авторских прав и правом на свободное выражение и – в некоторых случаях – правом на доступ к культуре.

Некоторые трудности, с которыми могут столкнуться судьи при вынесении решений по спорам в области авторского права, также связаны с противоправным использованием компьютерных программ. Было отмечено, что во многих странах охрана компьютерного программного обеспечения является острой проблемой, требующей разработки специальных судебных подходов. Одна из практических трудностей связана с определением размеров ущерба в отсутствие надлежащей методологии или опыта и знаний.

С другой стороны, был приведен пример спора в отношении неимущественных прав в контексте нарушений прав в интернете. На обсуждение было вынесены рассматриваемые судом аргументы в отношении того, нанесло ли незаконное использование произведения для рекламных материалов и их распространение вред репутации автора. Было отмечено, что на решение суда в отношении установленного срока давности, применимого к предполагаемому нарушению, может повлиять продолжительность размещения незаконных материалов в онлайн-среде.

Что касается судебных постановлений, то было отмечено, что судебные подходы к вынесению постановлений об изъятии контента изменились, с тем чтобы

соответствовать современным технологиям и новым реалиям нарушений прав в интернете. Например, в отношении требования к онлайн-платформам об изъятии охраняемого авторским правом произведения или запрете доступа к нему некоторые суды подходят к формулировке постановления таким образом, чтобы предоставить посреднику возможность обеспечить соответствующий результат, выбрав наиболее эффективное технологическое решение. Докладчик привел примеры особых формулировок постановлений, обеспечивающих в том числе равновесие в случае конфликта прав, например, соразмерность мер нарушению.

При обсуждении различных сценариев поднимался вопрос о различных подходах к доказательству осведомленности интернет-посредника. Некоторые участники отметили ряд последствий наложения на правообладателя или интернет-посредника бремени определения легальности произведения.

В заключение было вынесено предположение о том, что судам следует не искать единое решение для всех случаев, а разработать многоуровневую систему обязательств по мониторингу для различных типов контента. При принятии такого решения необходимо соблюдать принцип пропорциональности обязательств, возлагаемых на интернет-платформы. В мониторинге противоправного контента судьям могут прийти на помощь соответствующие технологии, которые продолжают совершенствоваться.

Наконец, докладчики отметили, что вопрос об авторском праве в цифровой среде представляет собой плодородную почву для исследований и требует смелых и творческих решений.

Заседание 2: Актуальные вопросы в сфере товарных знаков – Товарные знаки, допускаемые к регистрации

Заседание началось с замечания о том, что, несмотря на неоспоримое требование о том, чтобы товарный знак обладал различительной способностью для предоставления ему охраны, оценка различительной способности остается на усмотрение отдельных лиц, из-за чего в некоторых случаях необходимо и крайне важно судебное вмешательство. В отношении статьи 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) эксперты поделились накопленным в последнее время опытом урегулирования споров по товарным знакам в контексте того, что представляет собой знак, условий, при которых знак считается отличительным, и границ для предоставления охраны товарным знакам.

Вопросы для обсуждения

- Охраноспособные объекты и отличительность: пример чисто цветковых товарных знаков
- Товарные знаки, противоречащие нормам общественного порядка или нравственности

Примеры из решений суда

- Европейский суд общей юрисдикции [2018]: Дело «*La Mafia SE SIENTA A LA MESA*», № T 1/17 EU:T:2018:146
- Европейский суд общей юрисдикции [2018]: Дело «*Fack Ju Göhte*», № T 69/17 EU:T:2018:27
- Верховный суд Литвы [2015]: «*Humana People to People Baltic v the State Patent Bureau*», дело № 3К-3-240-469/2015

Первым вопросом, вынесенным на обсуждение в рамках заседания, стало требование о наличии различительной способности в контексте цветковых знаков. Одно из обсуждаемых в качестве примера дел относилось к юрисдикции, в которой знаки, представляющие собой сочетание цветов, считаются охраноспособным объектом и

принимаются для регистрации. Однако при оценке таких знаков на предмет соответствия другим требованиям для регистрации возникает ряд вопросов, связанных с интерпретацией применимости таких требований к цветовым знакам. Например, способны ли цвета как таковые передавать определенную информацию о поставщике товара или услуги и таким образом отличать товары и услуги? В ходе обсуждений участники продемонстрировали различные подходы к оценке различительной способности цвета как такового в различных юрисдикциях. Например, было отмечено, что некоторые суды признали, что цветовые сочетания не могут считаться различительными по своей сути, за исключением отдельных случаев. Другие участники высказали мнение о том, что цветовые знаки не являются различительными сами по себе, и для их регистрации необходимо доказать, что они являются неотъемлемой составной частью товарного знака, как рисунок или дизайн. В противном случае может быть необходимо установить критерии для признания цветового знака различительным и охраноспособным. В случае, если цветовому знаку будет предоставлена охрана только при условии приобретения им различительной способности, встает вопрос о том, какие доказательства такого приобретения необходимо будет представить.

Были приведены примеры сложной судейской работы по установлению фактов, например определение соответствующего рынка для конкретного цветового знака; оценка доказательств узнаваемости знака потребителями в свете субъективности восприятия цветов и оттенков, зачастую несовпадающего с техническим определением; а также оценка различительной способности цвета или сочетания цветов, используемых в качестве составной части товарного знака наряду со словами и изобразительными элементами. Были также отмечены другие соображения, рассматриваемые судьями в отношении цветовых знаков, такие как оценка достаточной точности описания знака, представляющего собой сочетания цветов, даже в отсутствии графических элементов, а также общественный интерес в предотвращении эксплуатации цвета.

В продолжении дискуссии о различительных способностях, эксперты поделились актуальными примерами интерпретации этого требования судами в их юрисдикциях. Так, суды рассматривали вопрос о различительной способности знаков, лишь едва отражающих соответствующие стандарты качества или относящихся к общим медицинским терминам. Сквозным вопросом, объединяющим эти примеры, стали способы интерпретации соответствующего рынка. Было отмечено, что восприятие отличительности знаков может разительно отличаться у потребителей, представляющих различные демографические категории, например, в случаях, когда товары или услуги ориентированы в основном на женскую аудиторию.

Затем участники обсудили границы для предоставления охраны и условия, при которых знаку может быть отказано в охране по причине его противоречия общественному порядку или нравственности. Для иллюстрации соображений суда при оценке этого абсолютного основания для отказа были приведены два недавних дела. Например, знак может относиться к действиям, представляющим собой серьезную угрозу основополагающим ценностям и правам человека, и таким образом тривиализировать негативную сущность этих действий. Было обсуждено различие между смыслом, который изначально вкладывался в знак, и его восприятием соответствующей аудиторией. Было отмечено, что этот вопрос является полем для бурных дебатов в некоторых юрисдикциях. В некоторых судах ведется работа по созданию дальнейших рекомендаций по определению социального контекста и значения, приобретаемого знаком в этом контексте, а также поиску фактических доказательств того, что знак противоречит признанным принципам нравственности в данном обществе на данное время. Например, встает вопрос о том, изменило ли

общественное восприятие предположительно оскорбительного знака его использование в популярной культуре.

Было отмечено, что в законе о товарных знаках четко прописано право на свободу выражения, и положение необходимо учитывать при оценке аргументов о противоречии общественной морали в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака.

Заседание 3: Актуальные вопросы в сфере товарных знаков – общеизвестные знаки и «размывание» знаков

На основе обсуждений в рамках заседания 2 группа начала работу, напомнив об основных функциях товарных знаков, а именно – служить отличительным знаком происхождения товаров и услуг, а также предотвращать использование аналогичных знаков в целях недопущения смешения или введения в заблуждение общественности. В связи с этим было отмечено, что базовым показателем для оценки нарушения законодательства о товарных знаках является вероятность смешения конкурирующих товарных знаков.

Были проиллюстрированы основные элементы, которые часто рассматриваются судами при оценке вероятности смешения, такие как взаимосвязь между видами товаров или услуг, для которых используются знаки; различия и сходства между самими товарными знаками, включая концепцию в широком смысле, а также конкретные детали внешнего вида, лингвистическая схожесть, особенности произношения, смысл и коммерческое впечатление; идентификация и характеристика соответствующей целевой аудитории/аудиторий и связанные риски введения общественности в заблуждение. Кроме того, в ходе обсуждения были затронуты знаки, взаимосвязанные в сознании потребителей, что создает впечатление о том, что услуги, оказываемые двумя различными поставщиками, являются взаимозаменяемыми, что потенциально ведет к ошибочной идентификации поставщика услуг. Что касается оценки таких взаимосвязей в технологическом контексте электронной торговли, то некоторые суды сочли необходимой адаптацию существующего толкования законодательства о товарных знаках.

Помимо простой вероятности смешения в рамках заседания были рассмотрены две более конкретные ситуации: дополнительная охрана общеизвестных знаков и оценка пародийного характера знака как обстоятельства, освобождающего ответчика от ответственности по делам о нарушении прав на товарный знак, в том числе в отношении общеизвестных знаков.

Вопросы для обсуждения

- Вероятность смешения
- «Размывание» товарного знака и защита от него

Примеры из решений суда

- Верховный народный суд Пекина, Китай [2012]: «*Baidu Online Network Technology (Beijing) Co Ltd v Trademark Review and Adjudication Committee*», дело № GXZ 1081
- Высший суд интеллектуальной собственности Японии: «*Hokkaido Design Kabushiki Kaisha v Puma SE*», дело № 2012 (Gyo-Ke) 10454 [2012]; «*Puma AG Rudolf Dassler Spor v JPO*», дело № 2008 (Gyo-Ke) 10311 [2008]
- Конституционный суд Южной Африки [2005]: «*Laugh It Off Promotions CC v South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark International*» [2005] ZACC 7
- Федеральный апелляционный суд Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты [2019]: дело «*Motor Experts LLC v Sell Any Car and the Ministry of Economy*», №. 224 и 229/2019.

Что касается общеизвестных знаков, то обсуждение касалось критериев признания таких знаков и дополнительной охраны, которая им предоставляется для защиты от ослабления; было отмечено, что это выходит за рамки стандартного анализа вероятности смешения товарных знаков. Участники согласились, что в этой сфере законодательства в области товарных знаков в разных странах существуют различные толкования. Прежде всего, различаются правовые стандарты определения общеизвестных знаков, при этом в некоторых юрисдикциях проводится дополнительное различие между общеизвестными и известными знаками. Было отмечено, что определение осведомленности потребителей о знаке должно проводиться в соответствии с правовой системой каждой страны; в ряде примеров опыт судей сводился к тому, что для доказательства уровня признания того или иного знака использовались опросы потребителей.

Кроме того, несмотря на то, что в большинстве юрисдикций предусмотрена охрана общеизвестных знаков, элементы такой защиты могут отличаться. Например, в некоторых юрисдикциях напрямую прописана защита от ослабления знака, видами которого считаются «размывание», действия, порочащие репутацию владельца товарного знака, и незаконное бесплатное использование. В других юрисдикциях может быть обеспечена защита от «размывания», действий, порочащих репутацию владельца товарного знака, и незаконного бесплатного использования, без явного признания ослабления знака как общей концепции.

Обсуждался также вопрос о принципах более высокого уровня охраны общеизвестных знаков. В некоторых комментариях была рассмотрена связь между мотивацией для защиты от ослабления знака, которая может рассматриваться как охрана индивидуальных интересов владельца товарного знака, и традиционной мотивацией, основанной на общественных интересах в защите от введения потребителей в заблуждение. Выводы, сделанные по итогам обсуждений причин предоставления дополнительной охраны знакам, которые уже хорошо известны, были различны, в частности отличалась оценка ущерба общеизвестным знакам в результате незаконного бесплатного использования. Было отмечено, что в одной стране законодательство о товарных знаках может служить более эффективным средством правовой защиты от такого поведения, чем законодательство о недобросовестной конкуренции.

Эксперты поделились примерами, иллюстрирующими соображения, принимаемые во внимание при оценке того, можно ли считать, что знак, используемый на товарах или услугах, которые отличаются от общеизвестного знака, ослабляет репутацию последнего. Среди факторов, которые некоторые судьи посчитали релевантными, было то, понес ли общеизвестный знак фактические финансовые потери или был ли нанесен ущерб его репутации в результате использования предположительно нарушающего права знака. В некоторых примерах судьи пришли к выводу о существовании риска того, что у потребителей может сложиться представление о коммерческой или операционной связи с общеизвестным знаком, даже если знаки принадлежат к совершенно несвязанным отраслям. Некоторые судьи рассматривают также вопрос о том, использовался ли нарушающий знак в торговле или не использовался в коммерческих целях.

Что касается пародий, то в ходе обсуждения были затронуты обстоятельства, при которых пародийный характер знака можно считать обстоятельством, освобождающим ответчика от ответственности по делам о нарушении прав на товарный знак. Прежде всего, было отмечено, что в законодательстве о товарных знаках нет четкого определения пародий. Однако пародия на товарный знак отличается от пародий в искусстве, литературе или социальных высказываниях, а также от пародий в законодательстве об авторском праве, поскольку законодательство об авторском

праве и законодательство о товарных знаках имеют различные цели и, соответственно, подразумевают различные подходы к свободе выражения.

В отсутствие официального определения участники поделились тем, какие элементы считаются соответствующими судами определяющими для пародии, а именно политические комментарии, критика или юмор. Среди актуальных подходов к рассмотрению дел, связанных с пародиями, было то, что пародийный характер знака может считаться обстоятельством, освобождающим ответчика от ответственности, в том случае, если не может быть установлено, что использование потенциально нарушающего права знака может привести к введению потребителей в заблуждение относительно поставщика товаров или услуг или нанести ущерб различительной способности или ценности охраняемого товарного знака. Альтернативный подход заключается в том, что признание знака пародией сводится лишь к случаям, когда использование предположительно нарушающего права знака явно направлено на выражение социального посыла или является отсылкой к тем или иным ценностям. В некоторых странах не существует особых правовых положений о признании пародийного характера знака обстоятельством, освобождающим ответчика от ответственности по делам о нарушении прав на товарный знак. В других странах пародийный характер знака не признается обстоятельством, освобождающим ответчика от ответственности, в законодательстве о товарных знаках в принципе.

Продолжая тему предыдущего заседания, посвященного товарным знакам, участники дискуссии отметили, что простых формул для рассмотрения дел, связанных с пародиями, не существует; необходимо установить баланс между принципами свободы выражения и защитой общеизвестного знака.

Заседание 4: Работа ВОИС в области судебного урегулирования вопросов ИС

В ходе заседания был проведен обзор работы ВОИС в области судебного урегулирования вопросов ИС, направленной на налаживание взаимодействия с национальными судебными органами и оказание им поддержки в решении проблем, связанных с быстрыми изменениями ситуации в области ИС. Было отмечено, что Судебный институт ВОИС задает общее направление работе ВОИС по взаимодействию с судебными органами в сотрудничестве с соответствующими секторами ВОИС и осуществлению соответствующих мероприятий.

Работа ВОИС в этой области направлена на достижение трех основных целей: содействие обмену информацией по ИС среди судей; укрепление кадрового и институционального потенциала национальных судебных органов как в области урегулирования споров, связанных с ИС, так и в плане профессиональной подготовки; и содействие проведению исследований в целях углубления коллективных знаний о судебном урегулировании вопросов, связанных с ИС. Эта деятельность осуществляется под руководством Консультативного совета судей ВОИС, в состав которого входят 15 членов, представляющих различные географические регионы, специализирующихся на различных технических вопросах и выполняющих свои функции в личном качестве.

Основным элементом работы ВОИС в области содействия обмену информацией является проведение ежегодного Форума ВОИС по вопросам ИС для судей. В ходе обсуждений первого форума 2018 г., итоги которого изложены в [Отчете о Форуме ВОИС по вопросам ИС для судей 2018 г.](#), было отмечено не только сближение позиций

в различных юрисдикциях, но и четкий контраст и расхождения между различными правовыми и судебными системами, которые необходимо признать и понять.

Второе направление работы ВОИС с судебными органами связано с обеспечением судьям более широких возможностей на различных уровнях судебного урегулирования вопросов, связанных с ИС, с целью улучшения или углубления их знаний в области ИС. Эта область работы включает в себя проведение большого числа мероприятий, осуществляемых различными секторами ВОИС. Благодаря Судебному институту ВОИС был разработан Мастер-класс ВОИС по судебному урегулированию споров в области ИС, в рамках которого особое внимание уделяется обмену практическим опытом и знаниями, полученными на основе реальной практики, между опытными судьями, занимающимися вопросами ИС; заседания проводятся в формате небольших групповых дискуссий и обсуждений. Еще один относительно недавний проект ВОИС предусматривает оказание поддержки в разработке программ непрерывного обучения работников судебных органов (СЖЕ) по тематике ИС. Эта инициатива начиналась как пилотный проект по содействию сотрудничеству с национальными учреждениями по подготовке работников судебных органов под эгидой Комитета ВОИС по развитию и ИС. После успешного завершения пилотного проекта Академией ВОИС в 2018 г. эта новая модель сотрудничества в разработке программ обучения по тематике ИС была включена в программу работы Судебного института ВОИС.

В рамках третьего направления – расширение коллективных знаний – в качестве пилотного проекта был представлен новый раздел базы данных WIPO Lex «Судебные решения». Эта бесплатная база данных, которая, как ожидается, будет открыта для широкого доступа летом 2020 г., обеспечит свободный доступ к решениям в области ИС ведущих судов по всему миру. Кроме того, начался выпуск новой серии публикаций «Сборник важнейших судебных решений в отношении прав интеллектуальной собственности», первый том которого был подготовлен в сотрудничестве с Китаем. Также была представлена совместная публикация ВОИС и Гаагской конференции международного частного права (НССН) на английском и французском языках «Когда международное частное право пересекается с правом интеллектуальной собственности: Руководство для судей».

В завершение заседания был проведен обзор основных ценностей, направляющих работу ВОИС с судебными органами, а именно: признание многообразия национальных судебных систем и подходов; содействие обмену знаниями, мнениями и точками зрения по общим проблемам, с тем чтобы познакомиться с новыми системами и судебными принципами, которым следуют коллеги без обязательства следовать им; безусловное уважение интересов и потребностей государственных бенефициаров, в том числе их отличительных правовых традиций, социальных характеристик, экономического контекста и приоритетов; и получение рекомендаций к действию судьями от судей.

Заседание 5: Актуальные вопросы патентного права

В ходе заседания на примерах из решений национальных судов были рассмотрены две серьезные актуальные проблемы, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел, связанных с патентами: оценка патентоспособности в некоторых технических областях (например, методы ведения бизнеса, графические интерфейсы пользователей и методы диагностики); и сложное взаимодействие между патентным правом и законодательством о конкуренции.

В начале заседания докладчики поделились информацией о недавних делах, в которых судьи сталкивались с вызовами относительно оценки патентоспособности. Один из примеров был связан с изобретением, состоящим из серии действий, заявленным как бизнес-метод, обладающим низким уровнем технических характеристик. Возникает вопрос о том, подпадает ли данный метод под определение термина «изобретение» в законодательстве и, соответственно, является ли он патентоспособным. В ходе обсуждения доводов, приведенных судом в его заключении, были рассмотрены такие вопросы, как выявление технической проблемы, к которой относится изобретение, а также оценка технических средств или технических решений, предлагаемых изобретением. В отношении приведенного примера было установлено, что бизнес-метод использует конкретные действия или элементы в качестве технических средств решения проблемы и, следовательно, в целом подпадает под установленное законом определение патентоспособного изобретения.

Проблема оценки патентоспособности в новых условиях также возникла в примере, относящемся к графическому интерфейсу пользователя, когда единственным элементом устройства, отличающим его от известного уровня техники, является конкретная форма представления информации в графическом интерфейсе пользователя. Поэтому был поднят вопрос о том, считается ли конкретная форма, используемая для отображения информации, «техникой» по смыслу соответствующего законодательства и является ли она патентоспособной. В ходе обсуждения возникло несколько вопросов, например, может ли новая форма представления информации считаться техническим решением технической проблемы при оценке изобретательского уровня? Каково определение технической проблемы? Какие доказательства необходимо представить, чтобы показать, что заявленное изобретение решает эту проблему? Кто должен нести бремя доказывания того, решает ли изобретение проблему или нет?

Трудности, связанные с определением права на патент, особенно в таких узкотехнических областях, как биохимия и медицинские технологии, иллюстрируются примерами того, как различные суды, применяющие один и тот же закон, проводят различную оценку патентоспособности новых методов диагностики состояния

Вопросы для обсуждения

- Охраноспособные объекты: действительно ли выдача патента не зависит от области техники? Примеры изобретений в области средств измерений, графических интерфейсов пользователя и методов диагностики
- Поиск необходимого баланса между качеством патентов, инвестициями в технологии и ролью судов
- Взаимосвязь с законодательством о защите конкуренции: примеры мировых соглашений о возврате средств

Примеры из решений суда

- Высший суд интеллектуальной собственности Японии [2018]: дело № 2017 (Gyo-Ke) 10232
- Верховный суд Республики Корея [2014]: «GSK v KFTC», дело № 2012Du24498
- Федеральный патентный суд Швейцарии [2019]: «Hamilton Medical AG v imtmedical AG» (O2017_007)
- Апелляционный суд США по Федеральному округу, Соединенные Штаты Америки [2017]: «Athena

здоровья. Некоторые суды рассматривают такие изобретения как патентоспособные, поскольку, будучи основанными на естественных законах, они открывают новаторские подходы к диагностике или лечению или используют необычные последовательности известных шагов. Однако другие суды считают те же изобретения патентоспособными только в тех случаях, если один или несколько диагностических методов сами по себе являются новыми. В действительности такие оценки субъективны, особенно если судья не имеет соответствующего технического опыта. Было высказано предположение о том, что такая ситуация создает значительную коммерческую неопределенность и, как представляется, требует внесения ясности в законодательство.

Наконец, был рассмотрен вопрос об установлении баланса между патентной охраной (и стимулированием инноваций) и добросовестной конкуренцией. Одной из областей, в которой этот вопрос рассматривался в национальных судах, является вопрос об «возврате средств», которые предусматривают платеж от владельца патента стороне, оспаривающей патент, или «выплату за задержку» в тех случаях, когда производится выплата с целью отложить выход препаратов-генериков в рынок. Основным вопросом заключается в сложности поиска баланса между правами патентообладателей, включая право на урегулирование патентных споров, и законами о конкуренции, а также тем, не препятствуют ли патентные монополии выходы конкурентов на рынок. Было отмечено, что эти вопросы по своему характеру являются не только правовыми, но и экономическими, и демонстрируют сложные взаимодействия между патентным правом и законодательством о конкуренции.

Заседание 6: Исчерпание прав ИС и параллельный импорт

Темой заседания стали вопросы исчерпания прав ИС.

В начале заседания было проведено обсуждение статьи 6 Соглашения ТРИПС, которая не предоставляет модель действий в случае исчерпания прав ИС, а оставляет за государствами — членами Всемирной торговой организации (ВТО) право выбрать для своего законодательства любой из следующих вариантов режима исчерпания прав: национальный, региональный или международный. Как было отмечено участниками, это, с одной стороны, является отражением отсутствия многостороннего консенсуса по вопросу исчерпания прав ИС, а, с другой стороны, представляет собой возможность для государств-членов разработать комбинацию принципов исчерпания, соответствующую их национальным интересам.

В рамках заседания были рассмотрены различные подходы, применяемые в различных юрисдикциях, уделяя особое внимание социально-экономической ситуации в той или иной стране, которая обусловила различные политические соображения, имеющие правовые последствия. Было отмечено, что в этой области отсутствуют четкие законодательные положения, и в этой связи задача прояснения ситуации возлагается на судей.

Были рассмотрены принципы, стоящие за различными системами рассмотрения дел об исчерпании прав. Например, за выбором национального или регионального режима исчерпания прав стоит принцип приоритета независимости прав ИС, который позволяет владельцам прав ИС осуществлять свои эксклюзивные права на разделение и контроль рынков в разных юрисдикциях, а также контролировать качество продукции, защищенной правами ИС, с помощью договоров с дистрибьюторами. С другой стороны, модель свободной торговли в отношении исчерпания прав позволяет обеспечивать доступность продукции, защищенной правами ИС, а также предотвращает установление монополий. Было отмечено, что владельцы прав ИС отдают предпочтение национальному режиму исчерпания прав, в то время как для различных групп потребителей предпочтителен международный режим; однако эксперты заметили, что такие обобщения проводить не следует.

Для иллюстрации различных подходов, применяемых судами в отношении исчерпания патентных прав, были описаны два случая, связанные с аналогичными товарами. В одной правовой системе суд постановил, что исчерпание патентных прав возникло в связи с первой продажей изделия либо внутри страны, либо за рубежом, и что доктрина исчерпания предотвращает установление факта нарушения на основании

Вопросы для обсуждения

- Соглашение ТРИПС, статья 6, и национальные подходы: международное, региональное и национальное исчерпание. Обсуждение политических оснований.
- Степень влияния договорных ограничений на исчерпание прав ИС
- Требования переупаковки для параллельного импорта

Примеры из решений суда

- Федеральный суд Австралии [2019]: «*Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation*» [2019] FCAFC 115
- Верховный суд Республики Беларусь [2013]: «АО "ТВИНС Тэк", Россия, против ООО "Медикалформт"», дело № 12-01/20-2013
- Высший суд Дели, Индия [2012]: дело «*Samsung Electronics Company Limited v Kapil Wadhwa*», CS (OS) №1155/2011
- Высший суд Дели, Индия [2010]: «*John Wiley & Sons Inc v Prabhat Chander Kumar Jain*», CS (OS) № 1960/2008
- Верховный суд Филиппин [2009]: «*Roma Drug and Romeo Rodriguez, as Proprietor of Roma Drug v The Regional Trial Court of Guagua, Pampanga, the Provincial Prosecutor of Pampanga, Bureau of Food & Drugs and Glaxo SmithKline*», GR №. 149907
- Кассационный суд Турции [2014]: «*Merinos v n11.com*», RG № 2014/6429E, 2014/12088K

дальнейшего использования этого товара после продажи, независимо от изменений, внесенных покупателем. С другой стороны, было установлено, что владелец патента сохраняет за собой право подать иск в случае нарушения договора.

В другой правовой системе суд не установил факта обязательного исчерпания патентных прав в трансграничном контексте. Соответственно, если патентообладатель четко заявил, что после первой продажи он сохраняет за собой патентные права, то покупатель подпадает под действие этих прав и может использовать продукт только в соответствии с ограничениями, допускаемыми патентообладателем. Если патентообладатель не принимает никаких мер для уведомления покупателя о каких-либо ограничениях, то в таком случае отсутствие уведомления рассматривается как разрешение на использование товара покупателем по его собственному желанию, а также продавать, использовать или передавать в пользование данный товар безо всяких ограничений. Однако, в отличие от решения, вынесенного в рамках предыдущей правовой системы, суд заключил, что подразумеваемое согласие не применимо в тех случаях, когда состояние товара было изменено или ухудшено после его выпуска на рынок.

В том, что касается вопросов авторского права, связанных с онлайн-продажей и международной доставкой изданий истца по сниженным ценам, в международном режиме исчерпания прав было отказано, так как суд сослался на условия договора, по которым такая продажа разрешалась только студентам, проживающим в ряде конкретных стран.

Эксперты обсудили вопрос о том, следует ли адаптировать доктрину исчерпания к товарам, охраняемым с помощью различных прав ИС, отметив, что в некоторых юрисдикциях нормы международного исчерпания применяются ко всем правам ИС, в то время как в других юрисдикциях международный режим исчерпания применяется к авторскому праву, но не применяется к патентам. Эксперты также рассмотрели дифференцированное применение доктрины исчерпания в зависимости от категории товара и потребностей страны. Например, аргументы государственной политики в пользу национального исчерпания прав могут быть более убедительными в процессе выстраивания внутреннего рынка, в то время как в некоторых юрисдикциях международное исчерпание прав с большей степенью готовности применяется для фармацевтической продукции и медицинских инструментов посредством проведения политики параллельного импорта в интересах общественного здравоохранения и расширения доступа к лекарственным средствам.

Были рассмотрены требования, связанные с переупаковкой, которые возникают в случаях параллельного импорта, включая вопрос о том, может ли правообладатель интеллектуальной собственности возражать против переупаковки товаров, охраняемых правами ИС, причем было отмечено, что в некоторых юрисдикциях имеются проблемы, связанные с пробелами в законодательстве.

Наконец, участники заседания обсудили принцип регионального исчерпания прав, применяемый в некоторых региональных экономических или таможенных союзах в целях содействия свободному потоку товаров. В этих регионах определяющими для региональной политики в отношении исчерпания прав являются соображения региональной конкурентоспособности и общие экономические проблемы; это требует внесения соответствующих изменений в законодательство по ИС.

В заключение эксперты сошлись на мнении о том, что различные подходы к политике исчерпания прав ИС объединяет то, что решения о национальной политике принимаются в соответствии с позицией каждой страны о соответствующем сочетании и балансе принципов в контексте ситуации в стране.

Заседание 7: Средства правовой защиты при нарушениях, совершенных сразу на нескольких территориях

На заседании были рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются суды при разработке правовых средств для эффективной защиты территориальных прав ИС в делах, связанных с трансграничными нарушениями.

В качестве справочной информации было отмечено, что проблемы трансграничного нарушения прав в контексте законодательства в области ИС не новы. В рамках заседания был проведен обзор создания и развития договоров в области ИС, восходящих к XIX веку, а также истории роста трансграничной торговли, вызванного промышленной революцией.

В том контексте участники рассмотрели различные средства правовой защиты, применяемые в недавних делах, связанных с нарушениями прав ИС на территории нескольких стран. Во-первых, участники обсудили вопросы, связанные со спорами о нарушении патентных прав в нескольких юрисдикциях, в том числе касающиеся базовых патентов стандарта (SEP-патенты) и справедливых, обоснованных и недискриминационных условий (FRAND), охватывающих сделки на территории нескольких государств. В отношении надлежащих средств правовой защиты были рассмотрены различные точки зрения.

Один из подходов к определению надлежащих лицензионных тарифов в спорах по SEP подразумевает предоставление средств правовой защиты, которые, по сути, имеют глобальное применение, несмотря на то, что они определяются национальным судом. При обсуждении причин, обуславливающих применение таких мер, была сделана ссылка на более привычную ситуацию, когда завод в одном государстве изготавливает контрафактную продукцию как для местного рынка, так и для экспорта. При таком сценарии суд может оценивать ущерб на основе глобальных продаж, т. е. количества всех изготавливаемых контрафактных товаров как для местного рынка, так и для экспорта, поскольку такое производство само по себе является нарушением прав ИС. Были обсуждены различные толкования при анализе нанесенного ущерба и правонарушающего действия, а также лицензированного действия и действия, подразумевающего выплату роялти, особенно в территориальном контексте.

В рамках другого подхода тарифы роялти за патент могут быть тесно связаны с конкретной территорией, при этом больший акцент делается на территориальном характере патентов и потенциально различных выводах, касающихся действительности патента или лицензированных действий в разных юрисдикциях. Согласно этому подходу, суд не может выносить постановления о едином тарифе роялти в глобальном масштабе.

Кроме того, участники обсудили вопросы конкуренции, возникающие в контексте SEP-патентов, такие как создание монополий владельцами SEP-патентов, а также

Вопросы для обсуждения

- Национальные суды и «глобальные» средства правовой защиты
- Установление лицензионных тарифов для доходов за пределами юрисдикции
- Постановления о блокировке сайтов и глобальной деиндексации страниц
- Средства правовой защиты при трансграничном нарушении прав

Примеры из решений суда

- Федеральный суд Германии [2017]: «Дело о системе герметизации» («Sealing System»), дело №. X ZR 120/15
- Федеральный суд Германии [2015]: дело «Audiosignalkodierung» № X ZR 69/13
- Высший суд Сингапура [2018]: «Disney Enterprises, Inc and others v M1 Ltd and others» (2018) 5 SLR 1318; (2018) SGHC 206
- Апелляционный суд (отделение по гражданским делам) Англии и Уэльса [2018]: «Unwired Planet v Huawei» (2018) EWCA Civ

ограничение исключительных прав патентообладателя в соответствии со стандартами. В некоторых юрисдикциях больше внимания уделяется контрактному анализу, в то время как в других юрисдикциях этот вопрос решается с точки зрения законодательства в области конкуренции путем выяснения того, имело ли место злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В рамках заседания были также рассмотрены вопросы, возникающие в связи с параллельным судопроизводством с частичным дублированием по делам, связанным с трансграничными нарушениями. Поднятые вопросы включали взаимосвязь решений, вынесенных судами в различных юрисдикциях, а также запрет на возбуждение исков одной из сторон в одной правовой системе, с тем чтобы предотвратить возбуждение или продолжение ведения второй стороной дела в другой юрисдикции.

Что касается нарушений авторского права или права на товарные знаки в онлайн-среде, то в ходе заседания были рассмотрены различные подходы к постановлениям о блокировке веб-сайтов. В тех случаях, когда операторы сайтов, нарушающих права ИС, находятся за пределами юрисдикции суда, суды некоторых стран могут обязать провайдеров сетевых услуг предпринять разумные шаги для блокирования доступа их пользователей к сайтам-нарушителям. Имеются различные обоснования соответствующего права судов. В некоторых странах имеются конкретные законы в области ИС, предусматривающие выпуск постановлений о блокировании веб-сайтов в качестве средства правовой защиты, в то время как в других юрисдикциях действующие гражданско-процессуальные действия истолковываются как наделяющие суд полномочиями выносить постановления о блокировке веб-сайтов. В некоторых обстоятельствах такие постановления функционируют как динамичные судебные запреты, которые могут блокировать новые средства доступа к тем же веб-сайтам, нарушающим права ИС, которые не были включены в основной судебный запрет. Кроме того, эксперты обсудили возможность вынесения постановлений об исключении из поисковой выборки поисковых систем при рассмотрении дел о нарушении прав ИС в онлайн-среде, а также вопрос о том, должны ли такие постановления быть глобальными по своему характеру, быть ограниченными определенной географической территорией или иным образом адаптированы к конкретному правонарушению.

Обсуждались также различные способы рассмотрения судами территориальной связи между противоправным действием и охраняемым правом ИС. В некоторых юрисдикциях проводится различие между местом, где имело место нарушающее действие, и местом, где это действие возымело эффект. Таким образом, в некоторых ситуациях, когда действие совершено за пределами территории, где предоставляется охрана ИС, было бы возможным обнаружить нарушения, способствовавшие причинению такого ущерба, в контексте соответствующего рынка товаров и взаимосвязи между действиями, совершенными за пределами территории охраны ИС, и действиями, совершенными внутри этой территории.

В ходе обсуждения было признано, что для обеспечения эффективности судам необходимо разработать средства правовой защиты, отвечающие актуальным мировым реалиям. Вместе с тем было подчеркнуто, что применение широкого подхода к средствам правовой защиты значительно отличается от расширения объема основных прав, что входит в полномочия не судебных, а законодательных органов.

Заседание 8: ИС и международное частное право

В ходе заседания рассматривались вопросы международного частного права, возникающие в тех случаях, когда национальные права ИС применяются к сделкам, связанным с ИС, в глобализированном мире.

Например, если договор касается патентов, зарегистрированных в нескольких странах, то судья может с высокой долей уверенности принять решение в случае патентов, зарегистрированных в его юрисдикции, но возникает вопрос, может ли он также уверенно принять решение по иностранным патентам.

Эти вопросы были рассмотрены на примере спора между обладателем SEP-патентов, владеющим глобальным портфелем патентов, и производителем, поставляющим свои товары в несколько стран, о действительности и базовом характере SEP-патента, нарушении и обязательствах по FRAND; также был обсужден вопрос о том, должен ли суд осуществлять юрисдикцию в тех случаях, когда объем продаж на конкретной территории ограничен.

В широком смысле слова было отмечено наличие расхождений между нормами общего права и нормами гражданского права: в то время как подход, основанный на общем праве, предусматривает гибкость и дискреционные полномочия суда, в рамках подхода, основанного на гражданском праве, данная концепция критикуется как излишне субъективная. С другой стороны, одна из точек зрения заключалась в том, чтобы рассматривать как наиболее подходящий орган тот, с которым конкретный акт имеет наиболее реальную и существенную связь.

Кроме того, были рассмотрены риски манипулирования подсудностью, а также возможность использования анализа вопроса о выборе наиболее благоприятной судебной инстанции для охраны компетенции национальных судов. Дилемма была представлена как столкновение между юрисдикционным протекционизмом и экономической реальностью, когда судам приходится рассматривать споры, связанным с внутренними и иностранными патентами, с разными требованиями, предшествующим уровнем техники или актами нарушения, в то время как им предлагается принять решение о глобальных тарифах роялти.

Были предложены возможные подходы к разделению вопросов по делу и рассмотрению в суде только вопросов, касающихся внутренних патентов и договоров. В ходе обсуждения была отмечена исключительная юрисдикция, применяемая судами в отношении определения действительности и нарушения патентов, зарегистрированных в данной юрисдикции. В поддержку такого подхода была приведена Парижская конвенция по охране промышленной собственности и ее положение о независимости патентов, полученных на одно и то же изобретение в различных странах. Участники также размышляли о том, могут ли основополагающие или лицензионные ставки в спорах FRAND быть лучше определены в рамках других форумов, чем в суде.

Вопросы для обсуждения

- Юрисдикция
- Применимое законодательство
- Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов

Примеры из решений суда

- Верховный суд Бразилии [2007]: «*Lilly Icos LLC v Pfizer Limited*» («Дело о «*Buagpe*»»), SEC-911
- Апелляционный суд (отделение по гражданским делам) Англии и Уэльса [2019]: «*Huawei v ZTE*» (2019) EWCA Civ 38
- Верховный суд Российской Федерации [2013]: «*ВОИС против ООО "Полет"*», дело № А53-25852/2013

Что касается вопроса о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений, то в ходе обсуждения был рассмотрен ряд вопросов, таких как: какое значение должен придавать суд иностранному решению, признающему недействительным иностранный патент, когда испрашивается исполнение иностранного судебного решения в юрисдикции этого суда? Должно ли решение иностранного суда влиять на решение по внутреннему патенту, выданному на тот же продукт, что и иностранный патент? В этом контексте были упомянуты политические соображения, возникшие в ходе переговоров по Конвенции о признании и выполнении решений, вынесенных иностранным судом, по гражданским или коммерческим вопросам (2019 г.), в частности касательно исключения ИС из сферы действия Конвенции.

На сессии также рассматривался вопрос об осуществлении международных договоров в области ИС в национальных условиях и об обязательствах государств-сторон по последовательно заключенным договорам, относящиеся к одному и тому же предмету. Был приведен пример государства, ратифицировавшего Римскую конвенцию об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, а также Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) после даты первого исполнения и записи фонограммы музыкального произведения. В соответствии с Римской конвенцией государство не связано обязательствами по Конвенции в отношении фонограмм, записанных до ее вступления в силу для данного государства, в то время как охрана по ДИФ распространяется на все произведения, которые не являлись общественным достоянием на момент его вступления в силу. Применение принципов Венской конвенции о праве международных договоров, регулирующей применение последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же предмету, и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, допускающей специальные соглашения между членами Бернского союза, обусловили признание исключительных прав исполнителя и производителя фонограммы.

Заседание 9: Новое в работе судов по интеллектуальным правам

В ходе сессии был проведен обмен новостями из юрисдикций некоторых государств-членов ВОИС, в которых за последнее время были проведены судебные реформы, затрагивающие судопроизводство по вопросам ИС. Эксперты обменялись национальным опытом проведения реформ и рассмотрели политические причины, лежащие в их основе.

В целом реформы, представленные экспертами, были направлены на достижение общих целей в отношении большей специализации судебных органов в области ИС. Среди факторов, определяющих эти изменения, – рост числа дел по вопросам ИС, рассматриваемых в судах, и стремление к повышению эффективности; необходимость большей согласованности решений различных судов; необходимость увеличения числа судей, обладающих специализированными знаниями в области ИС, для решения технических вопросов, возникающих в связи со спорами в области ИС; и стремление к укреплению доверия общества к системе урегулирования споров в области ИС.

Эксперты рассказали о том, какие меры были выбраны в каждой юрисдикции для реализации таких реформ, например, создание палаты по вопросам ИС в рамках существующего суда; создание новых судов первой и/или второй инстанций; содействие специализации судей в области ИС; и реформа правил процедуры, регулирующих споры по вопросам ИС. В контексте поощрения специализации судей в

области ИС, эксперты также признали сложности в области сохранения судейских кадров, обладающих необходимым техническим опытом или подготовкой для вынесения решений по техническим спорам в области ИС.

Помимо изменений, направленных на увеличение числа специализированных судей в судебной системе, эксперты также рассмотрели другие аспекты, связанные с последними реформами в области ИС, такие как оптимизация ведения расследований, особенно по делам, связанным с новыми технологиями; повышение прозрачности судопроизводства по вопросам ИС, например, путем обеспечения доступа общественности к документам и веб-трансляциям слушаний; и развитие взаимоотношений с иностранными партнерами (зарубежные национальные суды или международные организации.).

Заседание 10: Вынесение решений в области ИС региональными судами

На заседании было рассмотрено процедуры судопроизводства по делам в области ИС четырех региональных судов или региональных систем: Трибунала Андского сообщества, Суда Бенилюкса, судов системы Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) и будущего Единого патентного суда. Эксперты обсудили влияние региональных судов и систем на гармонизацию системы ИС и обеспечение взаимодействия между региональными и национальными системами урегулирования споров в области ИС.

Вопросы для обсуждения

- Работа Трибунала Андского сообщества, Суда Европейского союза, Суда Бенилюкса, судов системы АОИС и будущего Единого патентного суда
- Роль региональных судов в толковании законодательства в области ИС и его унификации
- Гармонизация национальных и региональных судебных систем в области ИС

Эксперты представили краткую информацию о различных исторических и политических факторах и структуре системы урегулирования споров в области ИС в каждом регионе. Они выявили ряд общих элементов в качестве стимулов к созданию региональных механизмов урегулирования споров. В целом, основным стимулом является стремление к большей гармонии толкования и применения законов в области ИС во всем регионе.

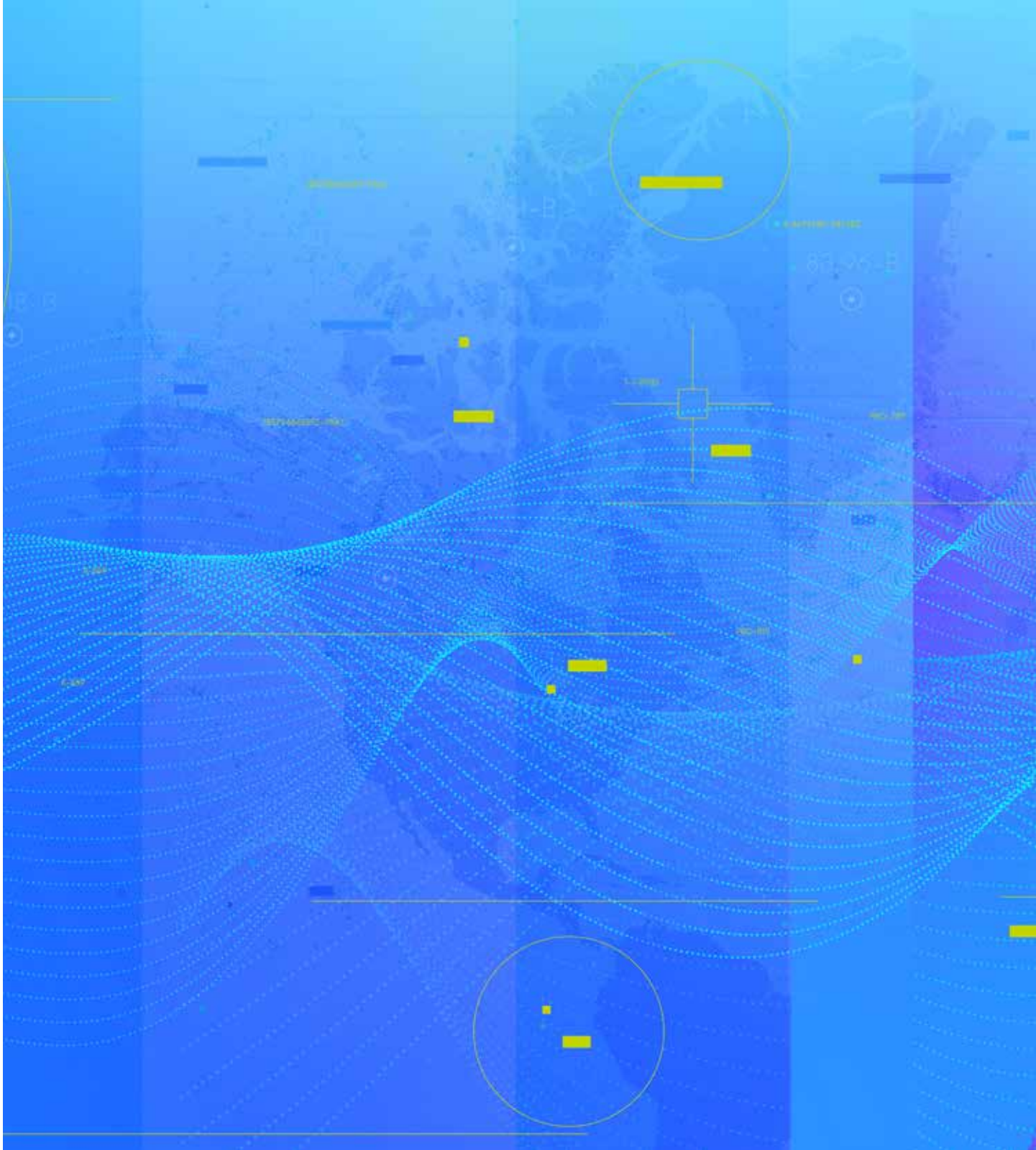
В зависимости от ситуации в регионе процесс обеспечения гармонизации может принимать множество форм. Он может заключаться в поддержке политического решения об обеспечении гармонизации материального права ИС или быть частью более широкого процесса региональной интеграции, включая экономическую интеграцию с целью создания общего рынка. На практическом уровне создание регионального канала для вынесения решений может способствовать большей последовательности и предсказуемости различных национальных интерпретаций, сокращению стимулов для выбора наиболее благоприятной судебной инстанции, оптимизации действий правообладателей по охране их прав на территории нескольких государств и минимизации числа параллельных судебных разбирательств, а также заполнению пробелов в обеспечении защиты прав.

Стало ясно, что характер и роль региональных судебных механизмов различаются в разных регионах. Например, такой орган может быть создан в качестве специализированного суда по правам ИС или в качестве суда общей юрисдикции, который становится органом для урегулирования вопросов ИС. При наличии

мотивации к уменьшению расхождений между национальными судебными решениями (которые могут также иметь силу на территории всего региона) может быть создан суд последней инстанции, уполномоченный принимать решения, имеющие обязательную силу для государств-членов или сторон. Однако региональные суды выступают не только в роли апелляционной инстанции. В некоторых регионах они могут давать государствам-членам указания относительно соответствия национальных нормативно-правовых актов региональным законам или по запросу предоставлять национальным судам консультации по вопросам права, не принимая при этом участие в разбирательстве между сторонами.

В ходе обсуждения затрагивался ряд аспектов взаимодействия между национальными и региональными судебными механизмами, которые формируются под влиянием структурных, существенных и процедурных элементов. Например, в тех случаях, когда региональный суд уполномочен выносить предварительные постановления консультативного характера, взаимосвязь между национальными и региональными судами может реализовываться в форме диалога и оказания поддержки в национальном судопроизводстве. С другой стороны, механизм регионального судопроизводства может быть наделен исключительной юрисдикцией в отношении определенных объектов.

Еще одним элементом, вытекающим из регионального опыта, является круг практических вопросов, находящихся в ведении региональных органов на оперативном уровне, в том числе, например, необходимость учитывать множественность языков судей, а также возможность присутствия в различных географических точках и сочетание различных правовых традиций и систем в общих правилах процедуры.



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